

專題企劃

引進民事損害賠償方法於侵害營業秘密罪之犯罪損害與所得之計算：以美國法為參考

國立中興大學法律系專任教授 蔡蕙芳

◆ 目次 ◆

- 壹、前言
- 貳、我國營業秘密法上損害賠償規定之概述
 - 一、以被害人所受損害作為賠償計算標準
 - 二、以侵害人所得利益作為賠償計算標準
- 參、美國統一營業秘密法之損害賠償規定
 - 一、以被害人之實際損失作為損害賠償計算標準
 - (一) 獲利損失(lost profits)
 - (二) 以價值減少為實際損失
 - 二、以侵害人之不當得利為損害賠償計算標準
 - (一) 以侵害人之獲利作為不當得利
 - (二) 以侵害人所節省成本作為不當得利
 - 三、以合理權利金為損害賠償計算標準
- 肆、美國聯邦竊用營業秘密犯罪之量刑
 - 一、經濟間諜法中之刑法規定
 - (一) 經濟間諜罪與盜取營業秘密罪之簡介
 - (二) 刑罰規定
 - 二、美國聯邦量刑準則
 - (一) 美國聯邦量刑準則§2B1.1
 - (二) 美國聯邦量刑準則§2B1.1註釋
 - (三) 進一步討論
 - 三、經濟間諜法之刑事案件
- 伍、民事侵權損害計算方法之參考
- 陸、侵害營業秘密罪之犯罪損害與所得之計算：代結論



壹、前言

營業秘密法第13條之1規定成立侵害營業秘密罪之構成要件與刑罰¹。立法者在構成要件之設計中，並沒有將因犯此罪所生之「損害」與犯罪行為人所得之「利益」列為客觀不法構成要件，僅是作為主觀不法構成要件中之「不法意圖」之對象：「獲利意圖」（意圖為自己或第三人不法之利益）與「損害意圖」（意圖損害營業秘密所有人之利益）。

既然在構成要件上，「獲利」或「損害」僅是行為人透過「取得」、「使用」、「洩漏」等客觀不法構成要件行為所企圖實現的結果，成立本罪即僅需證明行為時具有前述「不法意圖」，至於實際上對營業秘密所有人造成之「損害」金額或行為人可預期獲得之「利益」金額，均不必證明。

然而，「犯罪所生之危險或損害」本是刑法第57條第9款所規定之量刑標準，又按，營業秘密法第13條之1第3項規定：「科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之三倍範圍內酌量加重。」而當涉及國外犯罪，營業秘密法第13條之2第3項更規定：「科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之二倍至十倍範圍內酌量加重。」再者，司法院於2008年6月25日發布之智慧財產案件量刑參考要點之第14要點提到「審酌科罰金者，應均衡考量行為人資力、犯罪所得及懲罰效果。」而「審酌犯罪所得，應考量因犯罪所生、所得或其他一切利益。」因此，如何計算因侵害營業秘密犯罪所生之損害與所得之利益，應有研究價值。

本文嘗試在比較法之基礎上，討論營業秘密法第13條第1項關於損害賠償計算方法規定於侵害營業秘密犯罪之犯罪損害與所得計算之可能性。主要的研究方法是藉由瞭解美國聯邦法院在面對經濟間諜法（Economic Espionage Act）中經濟間諜罪（economic espionage）與盜取營業秘密罪（trade secrets theft）之量刑，而需考慮犯罪所造成之損失（the amount of loss）時所引發如何借用美國營業秘密損害賠償計算標準與方法於量刑程序之相關討論，以作為我國之參考。

¹ 營業秘密法第13條之1：「意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，而有下列情形之一，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金：一、以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。二、知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。三、持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。四、明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形，而取得、使用或洩漏者。（第1項）前項之未遂犯罰之。（第2項）。」

貳、我國營業秘密法上損害賠償規定之概述

營業秘密法第13條第1項規定，被害人得就其「所受損害」，或就侵害人「所得之利益」，「擇一」請求；同條第2項則規定故意侵權之損害賠償金額²。可供對照理解的是，專利法第97條第1項³、商標法第71條⁴、著作權法第88條⁵亦存在得就被害人所受損害與侵害人所得之利益兩者間，擇一請求之相類似規定。茲於下簡要說明營業秘密法第13條第1項規定。

一、以被害人所受損害作為賠償計算標準

依據營業秘密法第13條第1項第1款規定，被害人「所受損害」，原則上，依民法第216條之規定請求。而依民法第216條第1項規定，「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」又依據實務見解，「所受損害」是指，現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於「積極損害」，而「所失利益」則是指，新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於「消極損害」⁶。此為關於損害賠償之一般規定，被稱為「具體損害計算法」。

- 2 營業秘密法第13條：「依前條請求損害賠償時，被害人得依左列各款規定擇一請求：一、依民法第二百十六條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。（第1項）依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。（第2項）。」
- 3 專利法另規定合理授權金之第3種選擇。參專利法第97條第1項規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」
- 4 商標法另規定零售單價與權利金2種選擇。按，商標法第71條第1項：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。」各種計算方法之討論，請參王怡蘋，商標侵害之損害賠償計算—以民國100年修法為核心，《輔仁法學》，2014年12月，第48期，1-56頁。
- 5 著作權法還可提供酌定損害賠償額之第3種選擇，與其他智慧財產權相較，著作權之損害賠償標準並不涵蓋權利金選項。按著作權法第88條第3項：「前項損害賠償，被害人得依下列規定擇一請求：一、依民法第二百十六條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。」同條第4項：「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。」
- 6 參最高法院48年台上字第1943號判例與最高法院52年台上字第2139號判例。



民法第216條第1項所規定之被害人「所受損害」與「所失利益」，應由被害人負舉證責任。若營業秘密之所有人不能提供證據方法以證明民法第216條第1項所規定之損害（「所受損害」或「所失利益」）時，應適用營業秘密法第13條第1項第1款但書所規定之「但被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。」營業秘密法第13條第1項第1款但書關於「所受損害」之擬制規定，其實與民法第216條第2項所規定「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」之擬制規定相類似，性質上都是跟未取得之新財產有關之「消極損害」。此種立法主要是無體財產權之侵害較不可能如同一般有體財產般遭受毀損、滅失等直接可見之積極損害，因此，計算方法是以若無侵害，通常可得之預期利益與侵害後之所得之實際利益相比較，此種計算方法通常被稱為「差額計算法」。

二、以侵害人所得利益作為賠償計算標準

依營業秘密法第13條第1項第2款規定，「請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益」。由營業秘密法第13條第1項第2款本文規定可知，被害人可以選擇以侵害人因侵害行為「所得利益」作為損害賠償金額。初看下之「所得之利益」，似乎是一個廣泛概念，但同一條文中隨後出現「全部收入」、「成本或必要費用」，由此可推知，此處之「所得利益」是與使用營業秘密有關之產品販賣等營業行為而產生之總收入（revenue）。在舉證責任分配上，侵害人「所得之利益」應由身為原告之被害人舉證。因此，被害人應舉證侵害人所得之營業總收入，以及此營業總收入與侵害行為間之因果關係。又從營業秘密法第13條第1項第2款但書規定可知，當被害人就侵害人所得之營業總收入舉證後，舉證責任即移轉至侵害人，由侵害人對營業或銷售成本與必要費用負舉證責任。若侵害人能證明成本與必要費用，則可從營業總收入中扣除；反之，若侵害人就此部分無法舉證，則以侵害行為所得之總營業收入為侵害人「所得之利益」⁷。

⁷ 與營業秘密損害賠償形成對比者，2011年專利法修正前，在總銷售額計算法中亦有當無法證明成本或必要費用時，以侵害人銷售總額為所得利益之規定，但現行專利法97條已將此規定刪除。參蔡明誠，《專利侵權要件及損害賠償計算》，經濟部智慧財產局，2007年2月，初版1刷，35-36頁以下；陳龍昇，論我國專利權侵害之損害賠償責任，《萬國法律》，2013年8月，190期，10-11頁。

參、美國統一營業秘密法之損害賠償規定

過去以來，美國聯邦國會並沒有制定關於營業秘密之法律，因此，在侵害營業秘密訴訟（trade secret misappropriation actions），主要是適用各州本身的侵權法。1979年美國律師協會（American Bar Association）創立的統一州法全國委員會（National Conference of Commissioners on Uniform State Laws）為提供各州營業秘密保護之立法範例，而公布統一營業秘密法（Uniform Trade Secrets Act）。此後在1985年進行修正。此後各州陸續通過此法作為各州之規範。直到2016年，除紐約州與麻州採用「第2版侵權行為法整編」（Restatement [Second] of Torts）或「第3版不正競爭法整編」（Restatement [Third] of Unfair Competition）中之營業秘密相關規定之外，美國50州中已有48州與哥倫比亞特區之營業秘密法是採用統一營業秘密法之立法模式⁸。

然而，各州在將統一營業秘密法之規定納入州法規範時，往往會因應各州情況有所調整，此致使各州規定欠缺統一性。再者，儘管盜取營業秘密行為已被1996年經濟間諜法（Economic Espionage Act）明訂為聯邦刑事犯罪，但該法沒有關於侵害營業秘密之損害賠償規定，營業秘密所有人只能仰賴聯邦檢察官偵查與起訴犯罪，或自行向各州法院尋求民事賠償⁹，而於各州訴訟又曠日廢時。相較於其他著作權、專利權與商標權可以向聯邦法院提起民事訴訟，顯然不足因應數位時代相關資訊保護之需求。美國國會於2016年4月通過，並於2016年5月11日經歐巴馬總統簽署生效之「保護營業秘密法」（Defend Trade Secrets Act，簡稱DTSA）即在此背景下誕生。該法明定某些特定態樣之營業秘密侵害行為可在聯邦巡迴法院提起民事訴訟，使企業得以選擇在聯邦法院，而不是逐一向各州法院提起侵害營業秘密之損害賠償訴訟¹⁰。

新通過之保護營業秘密法中關於損害賠償範圍與計算標準¹¹與統一營業秘密法現行規定大致一致，因此，本文僅就統一營業秘密法¹²加以說明。統一營業秘密法第3條首

8 The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, available at <http://www.uniformlaws.org/LegislativeFactSheet.aspx?title=Trade%20Secrets%20Act> (last visited Nov. 10, 2016).

9 僅有在符合某些條件下，才可於聯邦法院提起侵害營業秘密之損害賠償訴訟，例如，某駭客入侵跨州電腦系統，並為獲得不利益而重製電腦檔案，此電腦檔案內含有營業秘密，此時，可以主張涉及州際案件之「多元管轄權」（diversity jurisdiction）或原告同時提起聯邦「電腦詐欺法」（Computer Fraud and Abuse Act）中之民事請求（civil claim）。

10 章忠信，美國新訂營業秘密保護法案強化民事救濟手段，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=8&aid=2774>，最後更新日期105.05.25。

11 本法中關於損害賠償（award）之規定，加進聯邦法典，成為18 U.S. Code § 1836 (b)(3)(B) (I), (II) (ii)。

12 Uniform Trade Secrets Act, available at http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf (last visited Nov. 10, 2016).



先規定以被害人因侵害行為所受之「實際損失」(actual loss)為被害人損害賠償之計算標準。其次規定，以侵害人因侵害行為所得之「不當得利」(unjust enrichment)為被害人損害賠償之計算標準。此兩種損害可以合併請求，但已經被算入實際損失者，於不能於不當得利中重複計算。最後規定者是以「合理權利金」(reasonable royalty)為被害人損害賠償之計算標準。此外，統一營業秘密法第4條亦規定，若是涉及惡意(malicious)或蓄意(willful)侵害，則法院可以酌定2倍的懲罰性損害賠償金額¹³。

事實上，統一營業秘密法規定亦類似於侵權行為法整編(Restatement of Torts)所規定傳統上之損害賠償基本原則。美國各州營業秘密損害計算雖然是以統一營業秘密法為基礎，各州法院或因涉及跨州案件而審理營業秘密案件管轄權之聯邦法院，於實際上計算標準與方式仍是依個案而決定，亦有採用前述三種計算標準以外之計算標準。茲於下分項說明之。

一、以被害人之實際損失作為損害賠償計算標準

「實際損失」(actual loss)是指侵害營業秘密行為直接造成的損失(the losses that were incurred as a direct result of the misappropriation)。計算實際損失之方法中，「獲利損失」(lost profits)¹⁴是最通常被使用，也是被認為是最公允，而且能涵蓋所有損失的計算方法。「獲利損失」的意義是指，如果沒有侵權行為，營業秘密所有人應該可以取得之利益¹⁵。現實上，這份利益(例如：被告的銷售額)沒有被獲得，因此，這是一種「若無，則不」的假設性因果關係(以下簡稱「若無，則不」因果關係)。在訴訟中，原告應如何舉證始能滿足這種要求？美國法院實務在「若無，則不」問題審理上，可分為兩大類。第一種類型是適用專利法上「Panduit四要件」以證明所主張之「獲利損失」是符合「若無，則不」原則。第二種類型判決雖然沒有採用Panduit四要件，而是主張原告必須以合理的經濟分析方法以證明所主張之「獲利損失」是符合「若無，則不」原則。

13 此為懲罰性損害賠償(punitive damage)；另在此種情形，必須支付律師費。

14 國內文獻對“lost profits”一詞之翻譯，主要為「損失之利益」或「所失利益」。參如，曾陳明汝，《兩岸暨歐美專利法》，學林，2004年2月，修訂再版，354頁；蔡明誠，前引註7，73頁；汪渡村，專利侵權損害計算標準之研究-以所失利益為中心，《銘傳大學法學論叢》，2004年6月，2期，125-169頁；劉怡婷、王立達，美國專利侵害實際損害額之計算--以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心，《智慧財產權》，2010年4月，136期，68-73頁。本文認為「利益」概念較廣，為與“benefit”一詞區別，以「獲利損失」一詞稱之。於此，「獲利」之意義等同於「收益」、「利潤」概念，也可以一般性使用指稱「利益」。

15 參Pioneer Hi-Bred Int'l v. Holden Found. Seeds, Inc., 35 F.3d 1226, 1239-40 (8th Cir. 1994)。

除了以「獲利損失」作為「實際損失」之計算方法，營業秘密侵權訴訟實務也發展出以「減少價值」作為實際損失之計算方法。茲於下逐次說明。

(一) 獲利損失 (lost profits)

1. Panduit四要件與「若無」因果關係

在營業秘密損害賠償訴訟中，法院經常引用專利侵權案件上所使用「獲利損失」之計算方法。通常，「獲利損失」可以依據(1)「所喪失之銷售額」(lost sales)；(2)「價格下跌」(price erosion)：因侵權產品進入而導致原產品必須降價始能維持原市場佔有率；(3)「加速進入市場」(accelerated market entry)：侵權人在專利權人之壟斷期尚未屆滿前即提前進入市場；或「前述三種因素之組合」(some combination of these factors)等來計算。

若以「所喪失之銷售額」(the lost sales)作為計算基礎，則可受賠償之損害(damages)是「增量獲利之損失」(the loss of incremental profits)。「獲利損失」(lost profit)之計算公式是「所喪失之銷售額」(lost sales)減去「所喪失銷售額之製造成本」(manufacturing cost of lost sales)，再減去「所喪失銷售額之變動營運成本」(variable operating costs relating to the lost sales)。但如何證明「所喪失之銷售額」，聯邦巡迴上訴法院主要適用「若無」(but for)因果關係。亦即，專利權人(原告)必須舉證證明「若無此侵權行為」，他應可獲得侵權人(被告)現已實際獲得之「銷售數額」(sales)¹⁶或「增收之獲利」(additional profit)¹⁷。

接下來的問題是，專利權人如何舉證其所主張「獲利損失」滿足前述「若無」因果關係之要求？法院通常會適用聯邦第6巡迴上訴法院於Panduit Corp. v Stahlin Bros. Fibre Works (1978年)一案所確立之「Panduit四要件分析檢驗法」(Panduit four factors test)。如果原告無法通過下述四要件中任何一個要件之審查，即無法就「獲利損失」獲得賠償。亦有取下述四要件英文首字縮寫簡稱「DAMP檢驗法」(DAMP test)，此四要件包括以下：(1)對專利商品有市場需求(Demand for the patented product)。此係指，對專利特徵(patented feature)，而非對被指控侵權之產品有市場需求。代表專利權人生產銷售該產品時會獲得利益，也可證明其他人會因有利可圖而進入此市場。在評估此項需求時，應探討該發明能提供何種利益，以及消費者會如何評估其價值。(2)沒有可接受之非侵權替代方式(Absence of acceptable non-infringing substitutes)。此

¹⁶ 參BIC Leisure Prods., Inc. v. Windsurfing Int'l, Inc., 1 F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993)

¹⁷ 參Grain Processing Corp. v. Am. Maize-Prods. Co., 185 F.3d 1341, 1349 (Fed. Cir. 1999); Micro Chem. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1122 (Fed. Cir. 2003).



係指，如果市場上有非侵權之替代技術存在，而且是可取得，成本不會明顯過高，或特徵明顯有別於侵權產品，則侵權人就不會採取侵權行為。代替技術關係著專利的價值。如果市場上存在許多替代技術，系爭專利之價值即為有限，而能從侵權中獲得之利益也將是有限。(3)滿足市場需求的製造能力（Manufacturing capability to exploit the demand）。此係指專利權人具有可滿足此市場需求之生產與行銷能力。通常，若專利權人沒有實際上銷售產品，將會被認為不符合此項定義。但例外的情形是，他能舉證證明自己確實有此能力，只是一些正當理由才沒有開始銷售。(4)專利權人應可獲得之利益數額（Amount of profit the patentee would have made）¹⁸。

運用DAMP測試於侵害營業秘密案件，主要在解決以下之疑問，侵權人（被告）實際上所獲得之全部銷售，在沒有侵權之情況下，原本即會由營業秘密所有人（原告）取得嗎？透過四要件審查，始可確立營業秘密所有人之獲利損失。

2. 其他證明「若無」因果關係之方法

在決定「若無，則不」因果關係上，Panduit案所樹立之DAMP四要件是一個可接受，但不是一個唯一測試「若無」因果關係的方法。聯邦巡迴上訴法院在專利侵權個案中允許使用其他方法以計算「獲利損失」。Oiness v. Walgreen Co.（1996年）案中，法院認為原告方所提出之專家證人分析是「充滿推測」、「專家沒有提供合理的經濟推理以支持其假設」、「原告對其主張之舉證是不充分，因為不是以實際銷售為基礎，並伴隨時間因素而對需求、供給與價格為可信賴的經濟分析」，而拒絕以推算方法計算「獲利損失」¹⁹。又在Shockley v. Arcan, Inc.（2001年）案中，聯邦巡迴上訴法院拒絕原告所主張之持續獲利率（continued --profit margins），原告方之專家證人主張原告每年販賣80,000組產品，法院認為這個數字是「沒有事實根據」（without factual underpinnings），只是原告自己對「應該會」（it would have been）銷售的陳述。因此，法院引用Oiness案前例，而表示原告方專家證人提出的計算準則，在現實經濟中沒有任何基礎的。原告僅是假設持續的市場需求、成長率、獲利率與其他市場因素，舉證並沒有達到明確而有說服力之程度²⁰。

18 參Panduit Corp. v Stahlin Bros. Fibre Works, Inc. 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978)；Hebert v. Lisle Corp., 99 F.3d 1109, 1120 (Fed.Cir.1996)，以及Carolyn Blankenship & Laura Stamm, Proving Patent Damages, IP Litigator, May-June 2009, at 1-2, available at http://www.analysisgroup.com/uploadedfiles/content/insights/publishing/2009_june_ipplit_blankenship.pdf (last visited Nov. 10, 2016)。

19 Oiness v. Walgreen Co., 88 F.3d 1025 (Fed. Cir. 1996).

20 Shockley v. Arcan, Inc., 248 F.3d 1349, 1363 (Fed. Cir. 2001)

以上所介紹之者，屬雖沒有適用Panduit案DAMP測試之專利侵權案例，但仍是適用「若無」因果關係之基本原則，因此，學者認為，專利侵權案件中禁止純臆測，要求嚴謹證明「若無」因果關係之原則，應該也可適用於營業秘密案件²¹。也因此，在計算營業秘密侵權案件中之「獲利損失」，其他計算方法若是屬於合理經濟分析方法，亦可適用²²。

3. 具體額度之計算

通常，獲利損失之具體額度是以原告主張之銷售量為計算準則，因此，原告之主張在滿足「若無，則不」要件後，法院通常會以被告之「銷售數量」(sales volume)乘以原告的「利潤率」(profit margin)²³以計算「獲利損失」。舉例而言，Salsbury Lab., Inc. v. Merieux Lab., Inc. (1989年)案，美國聯邦喬治亞中區地方法院判定原告可獲得之損害賠償是207,000元之獲利損失，其計算基礎是，如果沒有被告以較低價格使原銷售額分流，原告可能以原來的92.50元賣出3445瓶，而可得之利潤率是65%，因此，原告的獲利損失是207,000元²⁴。

又在銷售額問題上，可供參考為David Fox & Sons, Inc. v. King Poultry Co., Inc. (1969年)案。本案之原告為銷售肉類廠商，起訴主張為原告前員工之被告，使用原告所有之客戶名單與其他機密資訊於他們新設立與原告有競爭的事業上。被告反對損失計算標準中的第一個要件：被告的銷售。其所持的理由是，原告並不能確定獲得被告之銷售。法院接受被告關於他們曾經賣給兩個客戶，這些客戶在被告進入市場之前未曾向原告購買之舉證證明。因此，法院判定被告不應將這部分之銷售列入獲利損失內²⁵。

(二) 以價值減少為實際損失

前段所說明者是以「獲利」(profit)觀點為出發點，但獲利來自營業或使用行為。在無法適用此方法計算時，美國法院實務上也曾同意原告主張以因侵害行為所造成營業秘密之「投資價值」(investment value)與「事業價值」(business value)之價值損失(lost value)作為被害人實際損失之計算標準。

21 Douglas G. Smith, Application of Patent Law Damages Analysis to Trade Secret Misappropriation Claims: Apportionment, Alternatives, and Other Common Limitations on Damages, 25 Seattle University Law Review, 821, 835(2002).

22 例如：「前後比較計算法」(The before and after method)、「準則法」(The yardstick [or benchmark] method)等方法。詳細討論請參Shawn D. Fox, Calculating Damages in Misappropriation of Trade Secrets Matters, Willamette's Spring Insights' journal, 18-20 (2016)。

23 Gordon V. Smith & Russell L. Parr, Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, 749 (2005).

24 Salsbury Lab., Inc. v. Merieux Lab., Inc., 735 F. Supp. 1555, 1573 (M.D. Ga. 1989).

25 參David Fox & Sons, Inc. v. King Poultry Co., Inc., 24 N.Y.2d 896 (1969).



以被侵害當時營業秘密之價值作為原告實際損失的計算標準適合用於，原告仍持有系爭營業秘密，但其價值已被根本摧毀（essentially has been destroyed），而且欠缺已確立之市場價值（established market value），該秘密之投資價值損失可作為原告之損害。而如果營業秘密所有人所經營事業也因而結束，也可以要求賠償所損失之事業價值²⁶。在University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.（1974年）案，聯邦第5巡迴上訴法院表示，一般而言，以對原告所具有的營業秘密價值（研發成本）作為計算原告實際損失是一個較為狹隘、保守的計算方式。因此，僅在少數情況中才可算是合適，如：原告與被告間沒有直接競爭關係、營業秘密的研發在現有商業運作中沒有需要實質性改進，以及被告已經停止使用營業秘密。當被告以某種方式摧毀了。最明顯的方法是透過公開，已無秘密性可言，適當評估實際損失旨在回復原狀（make the plaintiff whole）。如果被告仍可以使用營業秘密，也許是因為已經被侵權人使用，但尚未以其他方式公開給大眾，原告實際損失可能小於營業秘密對原告而言之投資價值，或者，少於營業秘密對該公司事業價值（business value）的全部貢獻。在此應注意，聯邦第5巡迴上訴法院雖然提出此種計算方法，但由於本案情形，原告仍保有營業秘密之使用，因此，對被告而言，以整體營業秘密價值計算即屬不適當的方法²⁷。

在Precision Plating & Metal Finishing, Inc. v. Martin-Merietta Corp.（1970年）案中，聯邦第5巡迴上訴法院同意原告依據營業秘密的投資價值來計算實際損失。在該案中，原告擁有一個能夠填補金屬鑄件上洞孔，藉以隱藏導彈導引系統的施作方法。由於使用這個施作法的市場尚未建立，法院因此認為，最接近營業秘密的價值是看，在侵權行為發生時，依據可得資訊，投資者願意對此施作方式付多少金額²⁸。

此外，在Basic Chems., Inc. v. Benson（1977年）案，州法院主張，損害賠償之計算標準可以參考原告事業的價值。被告（原告公司之前任總裁）辭職並新創一間新的公司，與原告競爭市場。他之後使用原告的營業秘密去行銷新的產品，行銷方式導致消費者以為產品是由原告公司所提供。法院參酌原告過去的經營紀錄，包括：侵權行為之前的銷售量與毛利，來決定該事業的價值，而最終決定實際損失之金額²⁹。

二、以侵害人之不當得利為損害賠償計算標準

依據統一營業秘密法第3條(a)項，營業秘密所有人可以於「獲利損失」外，再請求以侵害人所獲得之「不當得利」（unjust enrichment）作為損害賠償金額。但是，必須扣

26 參Terence P. Ross, Intellectual Property Law: Damages and Remedies § 5.03 [1], 5-10 (April 28, 2016)。

27 University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518, 535, 537-39 (5th Cir. 1974).

28 Precision Plating & Metal Finishing, Inc. v. Martin-Merietta Corp. 435 F.2d 1262, 1263-64 (5th Cir. 1970).

29 Basic Chems., Inc. v. Benson, 251 N.W.2d 220, 226 (Iowa 1977).

除在計算「獲利損失」時已經被算入之利益。不當得利之損害賠償概念可以聯邦第5巡迴法院於University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp. (1974年)案所表示之意見為說明：在某些案件中，衡量損害賠償之適當方法，並不是原告獲利損失，而是被告因使用營業秘密所得之「利益」(benefits)、獲利(profits)、「優勢」(advantages)³⁰。因此，通常來說，當受害人無法證明實際損失或所計算出實際損失不能適當代表營業秘密之價值(the value of the trade secret)，應採用侵害人之不當得利作為計算標準³¹。

(一) 以侵害人之獲利作為不當得利

第一種不當得利是指，侵害人因營業行為(如：銷售侵權產品)之「獲利」(profit)。由於「獲利損失」與「不當得利」不能重複計算，因此，此項獲利不能是來自己被納入為計算原告獲利損失者。亦即，侵害人之同一項銷售所得不能同時用來計算被害人之「獲利損失」與侵害人之「獲利」³²。據學者之解釋，不像較早期之案例，統一營業秘密法沒有規定，不以先訴請自己「獲利損失」為必要，而可以在無法證明自己「獲利損失」之下，只訴請侵權人之營業上「獲利」³³。而依據聯邦第9巡迴上訴法院於Clark v. Bunker (1972年)案所表示見解，不管原告能不能證明損失，原告均可請求侵害人之「獲利」³⁴。

依各州普通法法院見解，此「獲利」為「純利」(net profits)³⁵。亦即，「毛利」(gross profits)或「營業收入」(revenue)扣除成本後之數額。而通常，營業收入是依據銷售使用營業秘密製造之侵權產品之「銷售收入」來計算。原告若能舉證，與侵權產品搭配銷售之產品或服務(convoyed sales)之銷售也可作為計算不當得利之銷售收入，因為這與侵權活動關係十分密切³⁶。

需要進一步討論的問題是，在實際計算「純利」上，哪一些費用可以作為被扣除之成本？沒有爭議的是，與製造侵權產品直接有關之勞務與材料。亦即，應由「營業收入」中，扣減原應支付之「增量成本」(incremental costs)，亦即，扣除減少的生產成本(decreased production costs)。而通常比較有爭議是關於經常費用(overhead cost)是否應扣除的問題³⁷。

30 參University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518, 536 (5th Cir. 1974)。

31 Marc J. Zwilling & Christian S. Genetski, Calculating Loss Under the Economic Espionage Act of 1996, 9 Geo. Mason L. Rev., 323, 331 (2000).

32 Fox, supra note 22, at 20.

33 Ross, supra note 26, § 5.03[2], at 5-12.

34 Clark v. Bunker, 453 F.2d 1006, 1012 (9th Cir.1972)

35 參如, Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton, 385 N.E.2d, 1349,1358-1359 (Mass. 1979).

36 參Adolph Gottscho, Inc. v. American Marking Corp., 139 A.2d 281, 284-285 (1958)。

37 關於哪些是可扣減成本，如，壞帳、所得稅、律師費、顧問費等詳細討論，請參Ross, supra note 26, § 5.03[2], at 5-14; 5-15。



雖然統一營業秘密法對此侵害人不當得利之計算方法沒有明文規定，但一些法院曾明白表示採用那些使用於商標與著作權侵權之舉證與計算標準。依據美國聯邦法，商標權或著作權侵權訴訟之原告均得請求不當得利，但只限於可以確定的營業收入（revenues）。一旦原告已舉證證明營業收入³⁸，則舉證責任即移轉至侵害人，由侵害人就得扣除之成本與侵權無關之利益進行舉證。舉例而言，在USM Corp. v. Marson Fastener Corp.（1984年）案中，麻州上訴法院引用聯邦法中關於著作權法損害之規定，主張在原告舉證侵害人從侵權產品之銷售中獲利後，舉證責任即移轉到侵害人，由其證明應從營業收入中扣抵的成本，以及獲利中非來自營業秘密之部分³⁹。又，在David Fox & Sons, Inc. v. King Poultry Co.（1969年）案中，被告試圖去證明原告不可能取得與被告相同銷售，因為有些銷售是基於先前已有的關係、自己特有的技術、與顧客間之親近關係等等⁴⁰。

最後，必須注意的是，以銷售侵權產品之獲利作為損害賠償計算標準，有適用上之困難度。主要原因是，法院必須確定哪部分之獲利是直接與系爭營業秘密有關，因為營業秘密通常是不可能單獨使用而必須與其他資源投入（如：行銷、其他智慧財產之使用、原始原料等）相配合。

(二) 以侵害人所節省成本作為不當得利

在某些案例中，原告無法證明侵害人之營業上獲利，然而卻是由侵權行為中取得之利益（benefit）或優勢（advantage）。關於因侵害行為所得到之「優勢」，有些法院採用「比較方法標準」（standard of comparison method）。此即，一方面是，在使用系爭營業秘密取得一定之結果下所花費之成本，另一方面是，以其他方法（沒有使用系爭營業秘密）取得相同結果所花費之成本。此兩項成本的差額即是侵害人所節省的成本，也是侵害人取得之不當得利⁴¹。兩者間差額能證明使用營業秘密是製造較有效率之方法。舉例而言，如果侵害人正處於新創階段，在市場上取得的「優勢」是縮短研發時間，所省下研發費用（research and development costs），為所減少之成本。原告可以「節省成本」（costs savings）為損害賠償額。

38 營業收入之證明，無須數學上確定性（mathematical certainty），只要有合理的計算基礎（reasonable basis）即可，參C&F Packing Co., Inc. v. IBP, Inc., 224 F.3d 1296, 1304 (Fed. Cir. 2000)。

39 USM Corp. v. Marson Fastener Corp., 392 Mass. 334 (Mass. App. Ct. 1984)。

40 David Fox & Sons, Inc. v. King Poultry Co., Inc., 23 N.Y.2d 914 (1969)。

41 參International Industries, Inc. v. Warren Petroleum Corp., 248 F.2d 696, 699 (3rd Cir. 1957), cert. dismissed 355 U.S. 943 (1958)。

另一個經常使用計算節省成本的方法是營業秘密所有人為開發營業秘密所花費之費用。在 *Salsbury Lab., Inc. v. Merieux Lab., Inc.* 案（1990年），聯邦第11巡迴上訴法院表示，因為被告所得的獲利損失極微薄，如果只允許這個範圍的賠償，則原告將無法獲得完全的損害賠償。以被告所得之營業利潤，亦無法反映被告所獲得之利益。最後，法院判決100萬美元的賠償金額，其計算方法是原告聘僱員工花費超過10,000小時研發營業秘密，每小時平均薪水乘以研發時數，最後得出該賠償金額。由於被告使用該營業秘密，卻省卻此項花費，此即被告所得之不當得利⁴²。

三、以合理權利金為損害賠償計算標準

統一營業秘密法第3條(a)項規定，當其他方法無法計算受害人之損害時，可以合理權利金（reasonable royalty）作為損害賠償之計算方法。統一營業秘密法於最初1979年起草時，並沒有規定得以合理權利金作為計算營業秘密損害賠償的計算標準。直至1985年該次修正時才納入此項規定。

「合理權利金」是指，在系爭營業秘密上，買方可能願意支付給賣方以得到授權之金額。雖然合理權利金現在已經被廣泛接受，但相對於前述獲利損失與不當得利之計算標準，法院實務上之使用相較為少見。只有當該案事實證據無法適用前述兩種計算標準時，法院才可能會同意使用以合理權利金作為計算標準。因此，有學者表示，從統一營業秘密法與州普通法已說明了這是一種當其他方式無法計算出營業秘密所有人之損害，就使用的「預設的」（default）損害賠償計算方法⁴³。

「預設」意指「不那樣就這樣了」，說明了「合理權利金」僅是具有前述被害人之獲利損失與侵害人之不當得利計算方法之補充。聯邦第5巡迴法院於 *University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.*（1974年）案對此有清楚說明：本法院肯定下級法院指定陪審團估計侵權發生時，以雙方可能協商結果之決定。由於被告尚未成功由此電腦系統得到獲利，因此，原告無法提出自己所損失之銷售金額，而被告與沒有實際獲利或損失，因此，依據雙方可能達到的協議來計算合理的權利金額，是適當的⁴⁴。

在概念上，合理權利金代表原告（營業秘密所有人）的一種實際損失形式，理由是，如果營業秘密侵害人以取得授權取代侵權，營業秘密所有人就會得到額外的收入，並從此授權中獲得利益。就另一方面而言，合理權利金也代表營業秘密侵害人不當取得經濟價值之組成元素（the component of economic value），因此，代表一種形式

42 *Salsbury Labs, Inc. v. Merieux Labs, Inc.*, 908 F.2d 706, 714 (11th Cir. 1990).

43 參 *Ross*, supra note 26, § 5.03[3], at 5-16; 5-17。

44 *University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.*, 504 F.2d 518, 537 (5th Cir. 1974).



的不當得利⁴⁵。正因為合理權利金符合損害賠償之基本原理，合理授權金被統一營業秘密法增列為補充性之損害賠償標準。

再進一步言，侵害人若沒有直接用於與原告競爭，例如，只是使用營業秘密以提升已有產品之銷售量，或使用營業秘密生產不同的新產品，此時較適當的計算方式是以合理的權利金作為計算被害人損害之計算標準。然而，在個案實際酌定上頗有困難。在營業秘密侵害案件中，法院通常會類推適用專利法上發展已完備之合理權利金計算方法。如果該系爭營業秘密業經授權，則可以援引已確立之權利金比率（established rate of royalty）。如果沒有已確立之權利金比率可作為參考，則法院必須酌定。

前引聯邦第5巡迴上訴法院於University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.（1974年）案審理涉及電腦軟體營業秘密侵害問題時，援引Georgia-Pacific Corp., v. United States Plywood Corp.（1971年）案法院所表示的專利侵權損害之合理授權金計算方法應考慮之15個因素，而建議營業秘密損害賠償之合理權利金計算應考量以下因素：已產生或可預見雙方競爭地位上之改變（營業秘密價值沒有改變，只是影響侵害者與被侵害者之競爭地位）、被侵權前購買者或被授權者可能支付之金額、營業秘密對原告的整體上價值，包括：原告之研發成本、該營業秘密對原告事業的重要性、被告使用營業秘密的性質與範圍，而最後是，該案中其他足以影響雙方協議的特有的因素，例如：使用侵害營業秘密以外替代方案之便利性（the ready availability of alternative processes）。因此，聯邦第5巡迴上訴法院確認聯邦地區法院陪審團所考慮的因素，包括：研發成本、被告售價與專家證言所陳述之何者才是合理權利金比率（reasonable royalty rate）⁴⁶。

儘管聯邦第5巡迴上訴法院指出是參考專利侵權損害賠償合理授權金應考慮的15個因素，但並沒有全部列出，而是做了一些簡化，但這並不代表沒有列出因素即不可參考⁴⁷。有鑑於合理權利金計算之特質，有評論者指出，由於以上概念較難如同數學公式般精確，因此，法院擁有裁量權。而在上訴時，除非證明計算上錯誤，否則上訴審不應廢棄原判決⁴⁸。

45 Glenn Perdue, The Broad Spectrum of Trade Secret Damages, Am. Bar Assoc. (April 18, 2012), available at <http://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/articles/spring2012-0412-broad-spectrum-trade-secret-damages.html> (last visited Nov. 10, 2016).

46 University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518, 539 (5th Cir. 1974).

47 Smith, supra note 21, at 821, 827.

48 參Ross, supra note 26, § 5.03[3], at 5-19。

肆、美國聯邦竊用營業秘密犯罪之量刑

為遏止外國經濟間諜竊取美國之營業秘密並保護美國經濟實力與國家安全，美國制定1996年經濟間諜法（the Economic Espionage Act，英文簡稱為EEA）⁴⁹規定，兩種關於營業秘密犯罪之罪名，同時其量刑之規定。茲於下分項說明之：

一、經濟間諜法中之刑法規定

(一) 經濟間諜罪與盜取營業秘密罪之簡介

美國經濟間諜法中之兩種犯罪，其一為美國聯邦法典18編第1831條（18 U.S.C. § 1831）⁵⁰所規定之「經濟間諜罪」（economic espionage）。本罪係指，意圖使外國政府、外國機構或外國代理人得利，或明知其行為會使外國政府、機構或代理人得利，而故意為本項(1)款至(5)款所規定之盜取營業秘密等行為⁵¹。其二為，美國聯邦法典18編第1832條（18 U.S.C. § 1832）⁵²所規定之「盜取營業秘密罪」（theft of trade secrets）⁵³。本罪係指，意圖將已被使用於或將被使用於州際或國際貿易產品或服務之營業秘密移轉給營業秘密所有人以外之第三人而使之得經濟利益；或意圖或知悉行為將損害營業秘密所有人，而故意為本項(1)款至(5)款所規定之盜取營業秘密等行為⁵⁴。

49 本法後被收錄至美國聯邦法典18編（Title 18, United States Code）第1831條至第1839條。關於相關規定介紹之國內文獻甚豐，在此僅參考張靜，《營業秘密法及相關智慧財產問題》，經濟部智慧財產局，2007年2月，初版1刷，49-56頁。

50 關於18 U.S.C. § 1831，以下討論以「第1831條」表示。

51 18 U.S.C. § 1831(a)原文為“(a)Whoever, intending or knowing that the offense will benefit any foreign government, foreign instrumentality, or foreign agent, knowingly— (1) steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains a trade secret; (2) without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys a trade secret; (3) receives, buys, or possesses a trade secret, knowing the same to have been stolen or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4) attempts to commit any offense described in any of paragraphs (1) through (3); or (5) conspires with one or more other persons to commit any offense described in any of paragraphs (1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy...”

52 關於18 U.S.C. § 1832，以下討論以「第1832條」表示。

53 關於“theft of trade secrets”一詞，雖普遍被翻譯為「竊盜營業秘密」，但由於本罪所規範行為類型涵蓋極廣，涵蓋有體物與無體物之取得，也涵蓋詐欺取得、毀損、隱匿等，然而，「竊盜」一詞侷限於有體物之取得，因此，本文以「盜取營業秘密」一詞翻譯。

54 18 U.S.C. § 1832(a)原文為“(a) Whoever, with intent to convert a trade secret, that is related to a product or service used in or intended for use in interstate or foreign commerce, to the economic benefit of anyone other than the owner thereof, and intending or knowing that the offense will, injure any owner of that trade secret, knowingly— (1) steals, or without authorization appropriates, takes, carries away, or conceals, or by fraud, artifice, or deception obtains such information; (2) without authorization copies, duplicates, sketches, draws, photographs, downloads, uploads, alters, destroys, photocopies, replicates, transmits, delivers, sends, mails, communicates, or conveys such information; (3) receives, buys, or possesses such information, knowing the same to have been stolen or appropriated, obtained, or converted without authorization; (4) attempts to commit any offense described in paragraphs (1) through (3); or (5) conspires with one or more other persons to commit any offense described in paragraphs (1) through (3), and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy...”



由以上構成要件可知，兩個犯罪之客觀不法構成要件大致相同，因此罪名上區別在於不法意圖。經濟間諜罪是意圖使外國政府、機構或代理人得利而為規範明定之侵害行為。盜取營業秘密罪則為不涉及外國政府之一般商業上之竊取營業秘密行為，雖然意圖使得利或損害對象只要是「營業秘密所有人以外之人」，不像經濟間諜罪特定，但對意圖移轉之營業秘密內涵設限⁵⁵。本法施行後，United States v. Aleynikov (2012年)一案引起本罪保護範圍過窄之問題⁵⁶。2012年12月28美國總統簽署「闡明盜取營業秘密法」(Theft of Trade Secrets Clarification Act of 2012)，本法擴大所保護營業秘密之範圍，將原構成要件規定，被移轉的營業秘密必須是「關於或被包含在為了州際或國際貿易所製造或已在州際或國際貿易流通之產品」(“related to or included in a product that is produced for or placed in interstate or foreign commerce”)，修正為「與用於或預定用於州際或國際貿易之產品或服務有關」(“related to a product or service used in or intended for use in interstate or foreign commerce”)。此次修法的目的在「闡明」(clarify)營業秘密概念，首先，本罪所指之營業秘密，由原先限於與產品有關之營業秘密擴大至涵蓋與服務有關之營業秘密。其次，本罪所指之營業秘密，不限於已經現在事實上已使用於產品，未來計畫使用(intended for use)於產品或服務上亦可包含在內。

(二) 刑罰規定

1996年經濟間諜法最初立法時，對個人成立第1831條經濟間諜罪規定之法定刑為50萬美元以下之罰金，或科，或併科15年以下之有期徒刑；對法人或其他組織體(organization)則可處1,000萬美元以下之罰金。這項刑罰不可謂不嚴厲，因為本法對個人所得科處之50萬美元已是一般重罪犯罪25萬美元之2倍⁵⁷。然而，在本法正式施

55 關於兩個罪名內涵之說明，請參Charles Doyle, *Stealing Trade Secrets and Economic Espionage: An Overview of 18 U.S.C. 1831 and 1832*, CRS Report R42681, available at <http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc812258/> (last visited Nov. 10, 2016).

56 本案被告Aleynikov原任職於高盛公司為電腦程式工程師，參與開發可在1秒鐘內完成極大數量證券與期貨交易高頻率交易系統(high-frequency trading)。在即將離職前之某日，他將此系統程式加密，並上傳大約500,000行的原始碼至德國境內之伺服器。上傳成功後，他刪除加密程式與電腦指令紀錄。當他回到紐澤西家時，他下載加密程式以供他新任職之一家以芝加哥為基地，試圖發展自己高頻交易系統之公司。第一審之聯邦地區法院認定被告行為成立第1832條之罪，被告不服而上訴，聯邦第2巡迴上訴法院狹窄解釋了，被移轉的營業秘密必須是「有關於或被包含於某個產品內，而此產品是為了州際或國際貿易製造或已在州際或國際貿易流通」。接著認為，由於高盛公司並無意販賣或授權此高頻率交易系統，因此，該程式既不是「為州際或國際貿易所製造」，也不是「已在州際或國際貿易中流通」，僅是公司內部使用(internal use)，因此，廢棄下級法院所為之有罪判決。詳參United States v. Aleynikov, 676 F.3d 71, 80-2 (2d Cir. 2012)。

57 參James H. A. Pooley, Mark A. Lemley & Peter J. Toren, *Understanding the Economic Espionage Act of 1996*, 5 Texas Intellectual Property Law Journal, 177, 201 (1997)。

行後之15年間，經常有意見倡議本法有重新考量以因應全球經濟發展與科技進步之必要，因此，美國又於2013年1月正式施行之「外國經濟間諜刑罰加重法」（Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012）中修正原刑罰規定，將個人犯第1831條之罰金刑，由原先最高可處50萬美元提升至最高可處500萬美元。而關於法人或其他組織體成立本罪之刑罰，雖仍維持原先最高可處1,000萬美元，但增加另一個選項，亦即，處以被竊營業秘密對該法人或其他組織體所具有價值之3倍，而此價值是指，為研究與設計所支出之費用，以及其他為重新產生營業秘密而產生之成本⁵⁸。按，此處「價值」概念，應係指研發成本（research and development cost）與（或）重置成本（replacement cost），因此，第1831條最高法定罰金刑，除1,000萬美元之外，還可以是研發成本與（或）重置成本之3倍⁵⁹。本次立法明確將刑罰刑度與被盜營業秘密價值相連結。

藉著顯著加重罰金刑，本法反映了立法政策目的⁶⁰。另，外國經濟間諜刑罰加重法第3條也指示美國聯邦量刑委員會檢閱，聯邦量刑準則中關於在美國外傳輸或意圖傳輸被竊營業秘密行為，以及經濟間諜行為之原量刑規定與量刑政策，於「適當時」，並得修正原規定與政策，以落實本次立法目的，在使聯邦量刑準則下之規定與政策能適當反映該罪之嚴重性，呈現此類犯罪行為造成的潛在與實際損害，提供足夠的犯罪預防⁶¹。

至於第1832條盜取營業秘密罪之刑度輕於經濟間諜罪，主要是因為不涉及外國政府或機構等之盜取營業秘密，立法者也藉此強調由外國政府資助或支持的犯罪行為之嚴重性⁶²。1996年立法時對個人可處10年以下有期徒刑，或科或併科25萬美元以下之罰金而對法人或其他組織體第1832條盜取營業秘密罪，可處500萬美元以下之罰金。

在此要說明，雖然第1832條(a)項沒有明定罰金數額，在解釋上是適用18 U.S.C. § 3571(b)項(3)款關於一般重罪25萬美元以下之罰金之規定。而在立法過程中紀錄顯示，立法者希望法院充分運用18 U.S.C. § 3571(d)項有關罰金之總則規定⁶³。根據18

58 18 U.S.C. § 1831(b)項原文：“(b)Any organization that commits any offense described in subsection (a) shall be fined not more than the greater of \$10,000,000 or 3 times the value of the stolen trade secret to the organization, including expenses for research and design and other costs of reproducing the trade secret that the organization has thereby avoided.”

59 關於研發成本與重置成本之討論，參見下文肆、二、(二)與(三)之說明。

60 Robin L. Kuntz, How Not to Catch a Thief: Why the Economic Espionage Act Fails to Protect American Trade Secrets, 28 Berkeley Technology Law Journal, 901,923 (2013).

61 後來，聯邦量刑委員會在2013年訂定聯邦量刑準則 § 2B1.1 (b)項(13)款關於行為人對「營業秘密運送或傳遞至美國境外」或「使外國政府、外國機構或外國代理人獲利」，「明知」或「有意使之發生」之加重規定。

62 Thierry Olivier Desmet, The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?, 22 Houston Journal of International Law, 93, 109 (1999).

63 Pooley, Lemley & Toren, supra note 57, at 177, 201.



U.S.C. § 3571(d)項，對聯邦刑事犯罪之罰金金額可以選擇該罪法定罰金最高額（例如，一般個人重罪犯可被科處的25萬美元），或者，由犯罪所得之純利（gross gain）或所造成之純損失（gross loss）之兩倍⁶⁴。亦即，當犯罪所得或所造成損失高於法定罰金最高額時，可以選擇以所得或損失之兩倍計算罰金額。

而現行第1832條盜取營業秘密罪之刑罰，在個人部分未修改，但關於法人或其他組織體，除原罰金不變外，在後來修正時，加入增加另一個選項，亦即，處以被竊營業秘密對該法人價值之3倍，此價值包括，法人為研究與設計所支出之費用，以及其他為重新產生營業秘密而產生之成本。如前關於第1831條罪名中之規定，此處「價值」概念，應係指研發成本與（或）重置成本，因此，第1832條最高法定罰金刑，除500萬美元之外，還可以是研發成本與（或）重置成本之3倍。

二、美國聯邦量刑準則

(一) 美國聯邦量刑準則 § 2B1.1

前文所介紹之經濟間諜法只規定最高的有期徒刑與罰金刑，但實際上之刑度還必須透過量刑程序確定。一般而言，在聯邦刑事罪名成立後，法院通常會依據美國聯邦量刑準則（U.S. Sentencing Guidelines，以下以U.S.S.G.表示）⁶⁵來進行科刑。按，個人成立第1831條經濟間諜罪或第1832條盜取營業秘密罪之量刑，被規定於美國聯邦量刑準則第2章B節第1.1條（U.S.S.G. § 2B1.1）⁶⁶內關於等基本經濟犯罪（basic economic offenses）之量刑規定。⁶⁷屬於此類型之犯罪包括：竊盜、侵占、收受贓物、毀損與涉及詐欺或虛偽陳述之犯罪。不同於其他智財犯罪量刑是適用聯邦量刑準則第2章B節第5.3條（U.S.S.G. § 2B5.3）規定。至於法人或其他組織體罰金之量刑，則另適用聯邦量刑準則第8章C節第2.1條（U.S.S.G. § 8C1.1）規定。

64 18 U.S.C. § 3571(d)項原文：“Alternative Fine Based on Gain or Loss.—If any person derives pecuniary gain from the offense, or if the offense results in pecuniary loss to a person other than the defendant, the defendant may be fined not more than the greater of twice the gross gain or twice the gross loss, unless imposition of a fine under this subsection would unduly complicate or prolong the sentencing process.”

65 1984年美國國會通過「量刑改革法」（Sentencing Reform Act）於美國聯邦司法部下成立量刑委員會（The Sentencing Commission），授權該委員會訂定對聯邦法院法官有拘束力之量刑準則。1987年量刑委員會訂定美國聯邦量刑準則，以依犯罪嚴重程度（the scale of the severity of the crime）而定之犯罪等級（offense level），結合犯罪人之犯罪紀錄點數（criminal history score）方式規定刑度之量刑基準表。聯邦量刑準則後雖經過聯邦最高法院宣告不具拘束力，但在實務運作上仍有重要參考價值。詳參許金釵，量刑準據於美國聯邦法院之運作實務，司法週刊，司法院，2007年，第1324期；胡宜如，刑法新制下論我國量刑準據之展望，《司法研究年報》第27輯，司法院，2000年11月，26-30頁。

66 對U.S.S.G. § 2B1.1，以下討論以聯邦量刑準則 § 2B1.1表示。

67 2015 U.S. Sentencing Guidelines Manual Chapter 2, Part B Basic Economic Offenses, available at <http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2015/2B1.1.pdf> (last visited Nov. 10, 2016).

由此可知，營業秘密犯罪之量刑規定方式與其他智慧財產權犯罪量刑有所不同。這是因為營業秘密犯罪是從盜取罪觀點來評價竊用營業秘密罪，亦即，雖然營業秘密屬於智慧財產權之一種，主要是關於被盜財產（*stolen property*），而不是侵權（*infringement*）。盜取財產與侵權間最重要之區別是，盜取涉入被害人財產的侵奪，而後者並沒有。然而又因為即使將載有營業秘密之文件竊走據為己有後，被害人仍能使用該資訊，因此，與侵權亦有重疊，聯邦量刑準則特別為營業秘密竊取罪規定了屬於自己之聯邦量刑準則，而不是適用一般智慧財產犯罪所適用的聯邦量刑準則。

依據聯邦量刑準則 § 2B1.1(a)項規定，如果被告所犯之罪是被列舉在聯邦量刑準則 § 2B1.1內，而所犯之罪之最高法定刑為20年或20年以上者，在量刑基準表（*sentencing table*）之基本犯罪等級（*base offense level*）是第7等級，其餘則為第6等級。而由前文肆、一、（二）之說明可知，依據經濟間諜法個人成立第1831條經濟間諜罪之法定刑為15年以下之有期徒刑；成立第1832條盜取營業秘密罪之有期徒刑為10年，因此，經濟間諜罪與盜取營業秘密罪於量刑準則中之基本犯罪等級為第6等級。

在確定基本犯罪等級後，還須進一步進行刑度調整（*adjustments*）。聯邦量刑準則 § 2B1.1 (b)項(1)款規定之特定犯罪情狀（*specific offense characteristics*）係以損失總額（*the amount of loss*）作為量刑調整事由，損失金額愈大，增加之量刑等級（*increase in level*）愈高。當侵害營業秘密犯罪所造成之損失總額（*the amount of loss*）超過基本之6,500美元時，即開始從第6基本等級再往上提升，每次可提升2個等級（*level*），最多可以增加30個等級（若損失總額達550,000,000美元以上）⁶⁸。又，聯邦量刑準則 § 2B1.1 (b)項(13)款規定，涉及盜用營業秘密犯罪，行為人對「營業秘密運送或傳遞至美國境外」或「使外國政府、外國機構或外國代理人獲利」「明知」或「有意使之發生」，則在原有第6等級基礎上再提升2個等級或4個等級。如果是未遂（*attempt*）與共謀（*conspiracy*），聯邦量刑準則第2章X節第1.1條適用 § 2B1.1(a)項所規定之第6等級基礎上，再下降3個等級。附帶一提，以上所述僅是關於犯罪嚴重之程度（*the scale of the severity of the crime*）之確認，最後刑度還要結合犯罪人之犯罪紀錄（*criminal history of the offender*）。

68 舉例而言，在某違反經濟間諜法刑事案件中，聯邦檢察官請求法院以被害公司所主張營業秘密中主要科技之400萬美元研發成本作為盜竊營業秘密所造成之損失。然而法院不認同此項主張，僅宣告被告1年以下之有期徒刑。如果法院採取聯邦檢察官提出的估價方式，依據聯邦量刑準則可能會從基本等級6再提升18個等級。此例係引自Elizabeth A. Howard & Robert L. Uriarte, *Money Is Time: A Note on Valuation and Sentencing in Criminal Trade Secrets Cases*, *Trade Secret Watch*, February 1, 2016, available at <http://blogs.orricks.com/trade-secrets-watch/2016/02/01/money-is-time-a-note-on-valuation-and-sentencing-in-criminal-trade-secrets-cases/> (last visited Nov. 10, 2016)。



(二) 美國聯邦量刑準則 § 2B1.1 註釋

在量刑實務上，美國量刑委員會針對聯邦量刑準則所作之註釋（commentary），是適用量刑規則之重要參考。依據註釋中適用須知（application notes）對量刑準則 § 2B1.1 (b)項(1)款「損失」（loss）用語之定義，「損失」係指「實際損失」（actual loss）或「預期損失」（intended loss）中之金額較高者⁶⁹。又「實際損失」是指，合理可預見是犯罪所造成之金錢上損害。又合理可預見的金錢上損害（reasonably foreseeable pecuniary harm）是指，包括被告所預見的，或在當時應該已經合理預見的為可能由犯罪所致之結果⁷⁰。預期損失是指，行為人有意藉由犯罪造成之金錢上損害，包括絕對不能或相對不能造成之損失（例如：在政府誘捕行動或保險詐欺案中投保金額超出保險標的物之價值）⁷¹。而金錢上損害（pecuniary harm）是指，損害是金錢上的，或是可以金錢計算的⁷²。該適用須知也強調，評估損失應依據可獲得之資訊，法院可考慮不同因素，無論採取何種計算損失之方法，它不需要是絕對確定或準確，法院只須作合理評估損失（reasonable estimate）即可⁷³。特別要注意是，適用須知也說明，使用從犯罪所得之獲利（gain）作為「損失」計算之替代方式只有在確有損失，但卻無法合理確定時，始可使用⁷⁴。

再，適用須知3(C)進一步規定，以下幾種評估損失之方法（methods of calculating loss）：(i)被違法取得、複製或損壞財產之公允市場價值（fair market value），如果公允市場價值無法決定或不足以評價損害，被告重新取得該財產所花費之重置成本。(ii)在私有資訊（proprietary information）的情形（如：營業秘密），研發該資訊的成本，或該資訊因犯罪行為減少的價值。(iii)修理受損財產之費用。(iv)可能是被害人的人數乘以每人的平均損害。(v)因犯罪減少而減少的股票價值或其他公司資產。(vi)其他犯罪一般性因素，如：犯罪的範圍與持續期間、相類似活動所產生的收入等等⁷⁵。

以上關於評估犯罪損害之方法是針對許多類型經濟犯罪之概要性規定，其中適用須知3(C)(i)中之「被複製」（copied），以及關於私有資訊之適用須知3(C)(ii)是2009年修正時新加入。於原適用須知3(C)(i)加入「被複製」一詞的目的是針對私有資訊現實上仍為所有人所持有，但因被違法複製或複製與散布而價值減低。在此種情形，法院可

69 USSG § 2B 1.1, comment. (n.3).

70 USSG § 2B 1.1, comment. (n.3(A)(i)).

71 USSG § 2B 1.1, comment. (n.3(A)(ii)).

72 USSG § 2B 1.1, comment. (n.3(A)(iii)).

73 參USSG § 2B 1.1, comment. (n.3(C))。

74 參USSG § 2B 1.1, comment. (n.3(B))。

75 參USSG § 2B 1.1, comment. (n.3(C))。

以使用被複製資訊之公允市場價值計算損失。而適用須知3(C)(ii)之新增是為營業秘密案件如何計算損失提供有別於傳統盜取、侵占等財產犯罪之計算方法。

儘管聯邦量刑準則與其註釋之適用須知已針對具有財產權性質之私有資訊（如營業秘密）之損失計算為特別規定，但在營業秘密案件中，估計損失仍是十分複雜的工作。被定罪之被告大致上有以下幾種不同情形，(1)被告僅是共謀竊取營業秘密階段，被害人尚未完全被侵害至不能生產商品；(2)被告已經接受營業秘密，但尚未使用；(3)沒有花費任何成本下竊取營業秘密；(4)為了收取賄賂而竊取營業秘密；(5)接收營業秘密，並已使用，但產品尚未製造完成；(6)接收營業秘密，並已使用，產品製造完成，但尚未賣出；(7)接收營業秘密，並已使用，產品製造完成，已賣出但虧損；(8)接收營業秘密，並已使用，產品製造完成，已賣出並獲利，而被害人同時持續從自己銷售中獲利；(9)接收營業秘密，並已使用、產品製造完成，取代被害人的銷售。以上情況並非窮盡所有情況，然而可從中歸納出七個複雜的因素：是否被告為營業秘密付出任何代價；是否被告因該秘密而獲取利益；是否被告已經使用該秘密；是否被告已使用並從此使用獲取利益；是否被害人之銷售減少、增加，或增加率比起假如沒有被竊取時為低。而最後一個複雜因素是，營業秘密並沒有在公開市場交易，無法簡單計算營業秘密之售價或價值。由於如此複雜，個案中可取得之不同證據、民事與刑事上多種評價營業秘密原則，美國司法部遂建議，發展各種評價方法，只要是公允的、適度的懲罰與有證據為根據即可⁷⁶。

(三) 進一步討論

1. 公允市場價值

接續上文所述可知，美國聯邦量刑準則 § 2B1.1 適用須知3(C)(i)之被違法取得、複製或損壞財產之公允市場價值是使用傳統上於財產犯罪損害之計算方法。以營業秘密之公允市場價值（fair market value model）作為損害計算方法，也被稱為「市場計算模式」（market model），指是以買賣雙方願意支付為前提，因此，在個案中，首先應考慮的因素是，被告是否已經獲得被盜資訊之對價。被告被支付的金額是計算營業秘密市場價值的適當方法，此金額也正是犯罪所造成損失之金額（loss amount）。而如果被告在被逮捕前尚未出售營業秘密，則應該確認他是否試圖去賣此營業秘密，而計畫出售之金額可能是一個衡量市場價值，亦即，犯罪所造成損失之合適方法⁷⁷。

⁷⁶ 參U.S. Department of Justice, Prosecuting Intellectual Property Crimes, 333-334 (2013)。

⁷⁷ William P. Campos, Loss Amount in Trade Secret Cases, in: US Department of Justice, Prosecuting Intellectual Property Crimes, 2016, at 15-16, available at <https://www.justice.gov/usao/file/813026/download> (last visited Nov. 10, 2016).



應瞭解的是，在營業秘密案件中，資訊之價值是來自其秘密性，不可能在公開市場取得，營業秘密案件通常沒有合法市場存在。因此，有意見指出，此種模式適用範圍較為狹隘，例如，投標資訊並沒有公允市場價格⁷⁸。顯然，聯邦量刑準則所規定的方法並不適用於具有秘密性質之資訊。再者，由於營業秘密之無體財產性質，不同於有體財產，要確認公允市場價值通常也是困難。以盜取腳踏車為例，若被害人被剝奪該腳踏車之完全使用，因此對被害人而言，其損失就是重新購置一台與被竊一樣的腳踏車。而竊賊的所得也是這部車的市場價值。換句話說，被害人的損害與竊賊的所得是一樣的。相對照下，因為營業秘密所有人並沒有被剝奪使用，因為營業秘密依然在其持有中。實際上，在有些案例中，竊賊雖然已經盜取並使用營業秘密，但除了彼此間競爭地位有變化外，卻沒有對被害人產生明顯的影響。或者，可能情形，竊賊在有機會使用之前，就被逮捕與起訴。因此，在前述兩種情形中，對被害人而言的營業秘密價值都沒有很大程度的改變，被害人仍持有營業秘密的使用，因此，對其損失之估計可能會嚴重地低估犯罪嚴重性程度，若以此作為科刑的基礎可能會懲罰得不足夠，而不會產生嚇阻未來犯罪的效果⁷⁹。

2. 研發成本

2009年修正時針對 § 2B1.1 新加入適用須知3(C)(ii)，明定以研發成本作為私有資訊（proprietary information）被盜時之損失計算依據。此項見解是綜合一些法院實務已使用之計算方法。例如，United States v. Ameri（2005年）案，被告Ameri被控竊取原雇主所有之軟體，而根據證據顯示，該軟體為一項1千萬美元合約契約的核心部分，由於無法與契約之其他部分分離，因此，沒有可核實（verifiable）的市場價值。而其他可供選擇的損害計算方法還有，每一份軟體公允的市場價值為100萬美元，而研發成本為70萬美元。面對這些不同的計算方法，第8巡迴上訴法院維持下級審法院判定之140萬損失，大約是研發成本為70萬美元乘被告複製的2份數⁸⁰。再如，United States v. Four Pillars Enterprise Company（2007年）案之被告Four Pillars公司被控自被害人Avery Dennison公司竊取超過60項關於黏合劑之配方。在量刑階段，聯邦地區法院採納Avery Dennison公司一位人員對被竊配方之研發成本共計為868,300元之證詞。被告對此不服而上訴，聯邦第6巡迴上訴法院判定下級審法院所採用研發成本分析法計算犯罪損害是合法的⁸¹。

78 Nicola C. Searle, *The Economics of Trade Secrets: Evidence from the Economic Espionage Act, 2010*, at 205, available at <http://hdl.handle.net/10023/1632> (last visited Nov. 10, 2016).

79 Peter J. Toren, *Intellectual Property and Computer Crimes*, § 5.03[12], 5-47.

80 United States v. Ameri, 412 F.3d 893, 900 (8th Cir. 2005)

81 United States v. Four Pillars Enterprise Company, 253 F. App'x 502, 512 (6th Cir. 2007).

一般稱聯邦量刑準則適用須知所規定，以重新取得被竊或毀損物所需花費的「重置成本」(replacement cost)或研發成本(research and development cost)為犯罪損失之計算方法為「成本計算模式」(cost model)。此種計算方法的基本想法是，營業秘密所有人投資於研發營業秘密之成本可以代表營業秘密之最低價值(proxy for the trade secret's minimum value)⁸²。因此，當無法確定被竊營業秘密之公允市場價值時，以研發成本作為營業秘密之價值也算是較可行之作法。正如評論者所指出的，研發成本分析法雖可能不是計算損失之最好方法，但可能是最容易計算與解釋的方法⁸³。此種成本分析模式之優點是，可依據紀錄帳戶(documented accounts)，提供法院充分文書紀錄作為證據以證明營業秘密價值，縮小對專家證人推測之依賴。新創公司可能保有完整研發成本紀錄，此適用上簡便而使此種計算方法很有吸引力⁸⁴。儘管在證據上之優勢，從理論而言，此種計算方法可能無法代表營業秘密對所有人所存在的價值。因為理性投資人投資在創新研發時希望產生的利益是無法被研發成本分析法所涵蓋在內。因此，成本計算法與營業秘密所有人自己對秘密價值的評估間可能是低度相關⁸⁵。

三、經濟間諜法之刑事案件

在美國聯邦檢察實務上，由於認知經濟間諜法並不是要對每一個可成立損害賠償之竊盜營業秘密行為都進行犯罪追訴，而該法之立法目的，一方面在承認日益重要之智慧財產價值，另一方面強調營業秘密對美國利益與安全之重要性，與填補聯邦執法上之漏洞，因此，在決定是否起訴時，美國聯邦檢察官要衡量之重要因素包括：犯罪的規模，包括是否有證據指涉外國政府、外國機構或外國代理人；對營業秘密所有人之經濟損害程度(the degree of economic injury to the trade secret owner)；被盜營業秘密之種類；可供使用民事救濟手段之效用；起訴之潛在嚇阻犯罪價值等⁸⁶。而在計算犯罪損害總額上，一貫採用美國聯邦量刑準則 § 2B1.1 適用須知3(C)(ii)所規定之研發成本分析法⁸⁷。此種方法讓被害人可以評估營業秘密價值而不必揭露敏感資訊，因為若是要進行合理權利金獲獲利損失將會需要使用這些資訊。成本分析模式要求一個簡單、直

82 Mark A. Glick, Lara A. Reyman & Hoffman Richard, *Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis*, 337 (2003).

83 Campos, *supra* note 77, at 15-16.

84 Searle, *supra* note 78, at 204.

85 *Id.* at 180.

86 U.S. Dep't of Justice, U.S. Attorneys' Manual, 9-59.000 (2004), available at <https://www.justice.gov/usam/usam-9-59000-economic-espionage> (last visited Nov. 10, 2016).

87 Christopher S. Merriam, *Addressing Sentencing Issues in Trade Secret and Economic Espionage Cases*, available at https://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usab5705.pdf (last visited Nov. 10, 2016).



接的證據資料，只需被害公司代表出庭面對陪審團，不需要付費聘請專家證人提供。又，檢方通常會取得原始（最初）成本模式，這可以很早完成評估，不容易因案件進行而改變。藉由使用此種方法，聯邦檢察官差不多總是能夠提出關於被害公司研發或取得系爭技術所花費的金錢，不管這項技術是否含有符合成立營業秘密的要件。有評論者分析，從檢方觀點而言，藉由使用成本模式評估損害，提出極高而能獲取新聞版面頭條的研發成本金額，也增加聯邦檢察官籌碼與得到公眾注意⁸⁸。

目前，僅少數美國聯邦經濟間諜法刑事案件之被告爭論犯罪所造成損害（loss）之計算方法。因此，只有一些法院會描述如何估價營業秘密。在計算營業秘密損失時，法院主要是也是採用美國聯邦量刑準則 § 2B1.1 適用須知3(C)(ii)所規定之研發成本分析法。如，在 *United States v. Sergey Aleynikov* 案（2012年）涉及高盛集團前程式設計師 *Aleynikov* 被聯邦檢察官起訴竊取私有電腦程式以圖利新的雇主，而涉犯盜取營業秘密罪與跨州運送贓物罪。聯邦檢察官首先主張，被竊之營業秘密，即使沒有販賣或非公眾所能取得，具有公允市場價值，因為這就像某棟房屋仍有公允市場價值，即使屋主不願意出售。若有其他可以從市場上獲得，具有與被竊程式相類似功能的程式時，此可作為損失的計算方法。畢竟，被告因竊取營業秘密得到免費的軟體，若非藉此盜取，被告就必須花費數百萬從第三人處購買。又，聯邦檢察官主張，即使無法確定公允市場價值，被害人重置程式的成本也可以作為損失。最後，聯邦檢察官主張美國聯邦量刑準則 § 2B1.1 適用須知3(C)(ii)中所規定之研發程式之成本至少是介在700萬與2,000萬之間。聯邦檢察官針對其所主張每一種量刑方式，均提出所依據的方法論。這些主張為法院所接受⁸⁹。

另一件與前案相類似之 *United States v. Samarth Agrawal*（2013年）案中，聯邦檢察官使用研發成本分析方法計算損失。被告 *Agrawal* 是法國興業銀行前交易員，被控盜取營業秘密罪與跨州運送贓物罪。陪審團發現他偷竊的是該公司用來進行高頻證券交易業務之電腦程式。*Agrawal* 將電腦程式輸出印到數千頁紙張上，後再將這些紙張從銀行紐約辦公室帶到紐澤西家中。之後，他使用這些資料為承諾會支付他數十萬美元之興業銀行競爭者，即，以紐約為基地經營避險基金之名為 *Tower Research Capital* 之公司，重製了前述電腦程式。專家證言指出，該公司由此盜取獲利，預期這被竊之資料可以

88 參 *Howard & Uriarte*, supra note 68。

89 *United States v. Sergey Aleynikov*, 676 F.3d 71 (2d Cir. 2012). 本案之第一審判決最後遭聯邦第2巡迴上訴法院廢棄，但是因為關於第1832條a項盜取營業秘密罪構成要件之解釋與適用問題，而非量刑問題。參前文註56關於本案之簡要說明。

讓該公司獲利1,000萬到4,000萬美元。事實上，興業銀行連續三年每年使用此程式獲利1,000萬美元。在量刑程序中，被告抗辯並沒有造成實際損失與預期損失。聯邦檢察官同意，並沒有實際損失。然而，檢方成功的主張700萬至2000萬損失額，部分根據是研發被竊程式大約花費990萬。最終，聯邦第2巡迴上訴法院維持聯邦地區法院對Agrawal宣告之36個月有期徒刑⁹⁰。

又，在過去非涉電腦間諜法案件之案件，聯邦法院即已是使用聯邦量刑準則中所規定之研發成本分析法，如United States v. Wilson (1990年)案，聯邦第9巡迴上訴法院表示，如聯邦地區法院承認的，被告主張的金額是在產業間諜市場，但不必然是在公開市場的金額。聯邦地區法院面對的是幾乎沒有同時存在公開市場。雙方呈現證據已說明資訊的獨特性與適用上有限性，只有少數公司中之一間公司可以利用，聯邦地區法院認定在本案情況下難以確認市場價值之見解並不是明顯錯誤。此外，我們尊重法院依據該公司研發成本評估損失的見解而在適用研發成本分析法下之計算亦無明顯錯誤⁹¹。

但也有法院沒有適用研發成本分析法去評價營業秘密，在United States v. Pemberton (1990年)案中，而是選擇以一個合法買家的出價。在被告因收受一份供450畝土地商業發展之造園工程與灌溉設計圖而被以贓物罪定罪後，法院必須在以下多種計算標準中進行選擇：首先是，該繪圖之價值。據被告稱，該繪圖對他的價值是零；其次是，繪圖所在之材料價值1200元；再者，重新繪圖需花費65,000元；最後，為購買這份繪圖之契約上約定之價格118,400元，亦即，80%契約價格，因為80%內容被竊。在沒有公開市場的價格下，由於該圖說是唯一的，聯邦第9巡迴上訴法院同意下級審法院選擇118,400元之決定⁹²。

值得探究的是，法院為什麼會沒有採用向來實務所採用之研發成本分析法？可能有以下幾個原因：首先，買家出的價格是來自合法市場交易，而不是通常會過低估價的黑市交易。其次，買價明顯高於研發成本。其三，被偷的圖說很可能只使用於一個計畫。一次性計畫的研發成本可能低於合法買家的價格（因為這是營業秘密所有人唯一一次機會可以取得來支付營業開銷），而對可重複製作的商品或服務，研發成本可能高於合法買家支付之金額（因為營業秘密所有人可以透過重複多次買賣來支付其營業成本）⁹³。

90 參United States v. Samarth Agrawal, 726 F.3d 235 (2nd Cir. 2013)。附帶一提，本案與Aleynikov案案情極為類似，為何本案被告成立犯罪，但同屬聯邦第2巡迴上訴法院之Aleynikov案卻為不同之判決，關鍵在於Aleynikov案法院對營業秘密之定義採狹窄解釋，這也導致後來美國於2012年通過「闡明盜取營業秘密法」(Theft of Trade Secrets Clarification Act of 2012)。參前文肆、一、(一)關於經濟間諜法之介紹。

91 參United States v. Wilson, 900 F.2d 1350, 1356 (9th Cir.1990)。

92 參United States v. Pemberton, 904 F.2d 515-517 (9th Cir. 1990)。

93 參U.S. Department of Justice, supra note 76, at 335-336。



前述Pemberton案是比較特殊的個案，法院之所以沒有採用研發成本分析法作為計算損害賠償之基礎是本案之營業秘密是經過合法交易，而不是黑市，已經有公允市場價值。由此可知，侵害營業秘密犯罪之類型是極為多元，而犯罪損害與所得之計算也無可避免必須具有相當之彈性。

四、民事侵權損害計算方法之參考

從前文介紹可知，以民事損害賠償上，美國法院向來採取非常彈性方式，以期找到最能回復被害人損害之適當計算標準與方法。即使無法證明被害人之實際損害，則仍尋求其他計算方法。統一營業秘密法所規定之被害人之獲利損失、侵害人之不當得利與合理權利金等三種損害賠償方法，一般稱為「收入計算模式」(income models)。此種以過去與未來之銷售，以及之後現金流分析為評估營業秘密價值基礎，已是財務分析常用的估價方法。這代表公司對此不僅較為熟悉，而且因長久建立而成為很有力的法律工具⁹⁴。

而在犯罪的量刑上，必須考慮何種損害計算是最合適的問題。不同的計算方法會牽動被告實際上可能會獲得的刑罰。因此，最佳的方式應是讓法院能在多種計算方法中選擇最符合刑罰目的者。然而，如前所述，聯邦刑事案件主要以聯邦量刑準則所規定之公允市場價值或研發成本作為計算犯罪損失之方法。

一段經常被引用關於營業秘密之損害賠償之論述最能適切說明損害賠償之特性，亦即，聯邦第5巡迴法院於University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp. (1974年)案所闡釋的，每個案件都需要以有彈性與想像力觀點去解決損害計算問題。從過去法院判決中可以瞭解，大多數法院依據損害所在的商業情況、盜用營業秘密可能產生之結果，以及被告在盜用後使用營業秘密之行為性質與程度來決定賠償金額⁹⁵。而最能適切說明民事損害賠償方法於刑事案件之參考意義是聯邦第5巡迴上訴法院於United States v. Olis (2005年)案所表示之見解，其大意是，美國聯邦聯邦量刑準則§ 2B1.1關於「損失」之規定是用來規範許多類型聯邦財產犯罪，因此該規定是概略的(skeletal)。而民事損害賠償計算方法(對本案之證券詐欺犯罪而言)應該作為刑事責任的背景(backdrop)，一方面是它提供證券詐欺被害人可受賠償損害之標準，一方面也是因為它能回應證券市場之複雜性⁹⁶。因此，在美國司法部建議聯邦檢察官在營業秘密案件，也可依據不同案情、現有證據種類，以及民法中衡量營業秘密之基本原

94 Searle, supra note 78, at 156, 202.

95 參University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518, 5398 (5th Cir. 1974).

96 United States v. Olis, 429 F.3d 540, 546 (5th Cir.2005)

則，以實用觀點採酌民事損害賠償方法，只要能符合衡平、符合刑罰目的即可⁹⁷。亦有意見指出，在許多時候，被告並無法成功販賣營業秘密，或者，由於其他因素導致他使用營業秘密獲利之計畫歸於失敗，此時，被告會主張，犯罪所造成之損失是零。然而，被害人卻會主張，盜取營業秘密行為對該公司造成災難性損失。面對零與百分之百損失之對立觀點，如果可能，應該使用多種損失計算方法以便能有不同的損害額。如果法院有多種選擇，就比較不會作出全有或全無之判決⁹⁸。

如何於營業秘密刑事案件中適用民事損害賠償計算方法？在前面說明可知，如果營業秘密因被公開而被摧毀，被害人可以得到營業秘密本身的全部價值，因此，聯邦量刑準則從產生營業秘密之研發成本觀點賠償計算損失是合適，但如果營業秘密之秘密性仍維持時，應可參考民事法上之損失計算方法。因此，有意見指出，在營業秘密尚未因被公開而被完全損害時，民事法院所承認被告（侵害人）之所得（the gain to the defendant）是衡量該營業秘密公允市場價值的適當方法。此種計算方法也與聯邦量刑準則關於「實際損失」是「合理可預見是犯罪所造成之金錢上損害」之定義一致。這也與聯邦量刑準則於盜取營業秘密未遂案件，以被告試圖去取得之財產價值作為量刑上之損失概念一致⁹⁹。

另一方面，如一般所見，在許多案例中，例如，起訴是基於政府之誘捕行動，因為犯罪行為人可能還未有機會對侵權技術做實質上之商業使用，以侵害人之不當得利或被害人之獲利損失作為損失評估方法並不可行。再舉例而言，一位帶著昂貴的樣品逃離的前員工，為了快速獲利而在黑市賣掉該樣品，此賣得的金額，亦即侵害人之不當得利，僅是實際上價值的一小部分。另外，可能的情形是，被告由於規模經濟或營業秘密所有人之信譽等，無法有效的與營業秘密所有人競爭。在前述這兩種情形，適用民事損害賠償中之不當得利或獲利損失計算模式，可能造成不合理的低估營業秘密的價值，合理權利金可能提供較公允與客觀評量價值¹⁰⁰。

誠如論者所提出之看法，如果權利金之金額是可確定，在經濟間諜刑事案件中使用合理權利金之損害賠償方法最符合聯邦量刑準則。因為此方法是以被竊當時與被竊情況評估被竊資訊之價值，並會考量侵害人預計如何利用的想法，儘管這不是唯一考量¹⁰¹。雖然合理權利金在理論上是受歡迎的，但實務上並不常使用此種計算方法。可

97 參U.S. Department of Justice, *supra* note 76, at 334。

98 Campos, *supra* note 77, at 16.

99 參Toren, *supra* note 79, § 5.03[12], at 5-47, 5-48.

100 參Howard & Uriarte, *supra* note 68。

101 Zwillinger & Genetski, *supra* note 31, at 323, 342-46.



能的原因是，在量刑階段之確定犯罪所造成損害中，合理權利金雖能較精確確定被告的獲利（gain），但若沒有伴隨民事訴訟機制而能取得資訊，藉以進行可信賴的合理權利金計算，雖非不可能，但卻是十分困難。特別是，在計算合理權利金之複雜度會延誤量刑過程。再加上，損害賠償與量刑是不同的制度，不像民事營業秘密損害賠償，盡可能精確決定損害賠償金額是極為重要。因此，最後法院寧可使用傳統上之研發成本而不是陷入複雜的權利金計算¹⁰²。

如前文曾提過，量刑階段之犯罪所造成損害總額可以是大約數字，足以將損害放置在一個範圍內，即符合聯邦量刑準則之量刑規定。既然如此，合理權利金之計算當然也毋須絕對的精確。本文認為，比起侵害人之不當得利或被害人獲利損失之計算受限於必須有實際使用營業秘密行為，在營業秘密之價值未因公開等原因被摧毀前提下，合理權利金適用性顯然較廣。再者，在專利損害實務上，已發展之各種合理權利金計算方式，只要能具備公允性與一定之精確度，不失為計算盜取營業秘密犯罪損害之可行方法。

伍、侵害營業秘密罪之犯罪損害與所得之計算：代結論

不論在國內，或國外，營業秘密法都是智慧財產法中發展上相對較為不發達的領域。近年來，為因應社會發展，立法院對原營業秘密法進行了大幅度修正，其中最重要的內容就是增訂刑事罰則。符合我國營業秘密法第13條之1要件而成立犯罪後之量刑即應適用刑法第57條量刑與營業秘密法第13條之1、第13條之2罰金之量刑。

從刑法觀點言，侵害營業秘密犯罪，不但侵害營業秘密持有人本人之財產上利益，也侵害產業倫理與競爭秩序等社會公共利益，私人間之民事損害賠償理論不能取代傳統上財產犯罪量刑工具，僅能作為量刑之參考。量刑不需要十分精確損害金額數，在不增加量刑複雜性與不至拖延訴訟，且能實現刑罰之一般預防與特別預防目的之前提下，在侵害營業秘密犯罪量刑裁量時，引進發展成熟之民事損害賠償方法，應是可行的。從前文肆、四之相關討論中，可以瞭解到民事侵權損害計算方法可以用來補充刑法財產價值與損失認定工具上之不足。

而特別要說明，由於美國聯邦經濟間諜法只將「取得」營業秘密之類型列入刑事處罰，而在取得類型上，毋寧是較接近於傳統有體物之竊盜罪與收受贓物罪之財產犯

102 參Toren, *supra* note 79, § 5.03[12], at 5-51.

罪型態，因此，美國聯邦量刑準則中關於犯罪之損害認定，主要仰賴傳統財產犯罪使用之被盜財產之公允市場價值，以及在理論上可以被認為是被盜營業秘密最低價值代表之研發成本或重置成本。即使如此，在相關文獻討論中，也可以看到建議量刑應參考民事損害賠償計算方法之主張。反觀我國，侵害營業秘密之犯罪行為與侵權行為關係緊密。營業秘密法第13條之1所規定之犯罪類型基本上是採用對應於營業秘密法第10條所規定之「取得」、「使用」、「洩漏」之各類型侵權行為來設計犯罪構成要件¹⁰³。因此，我國在犯罪類型上更為多元，也更接近於營業秘密之侵權類型。未來刑事案件中，檢方在起訴或緩起訴之裁量（與緩起訴處分中之條件），或法院在量刑上，應可參酌營業秘密法第13條第1項，甚至專利法、著作權法、商標法等智慧財產權法所規定之各種損害之計算方法。司法院長期以來即致力於建立一套具體、客觀的量刑準則，本文所介紹美國聯邦量刑準則透過損失金額調整基本犯罪級數之設計應有參考價值。

最後，之於美國法上龐大之文獻資料，本文必然是不完整，而受限個人能力，英文文獻之理解與相關論點必然也是不周延，但仍希望對此議題之研究有所貢獻，並期待各界批評指正。

中文摘要

營業秘密法第13條之1規定構成要件中，並沒有將因犯此罪所生之「損害」與犯罪行為人所得之「利益」列為客觀不法構成要件，僅是作為主觀不法構成要件中之「不法意圖」對象。然而，「犯罪所生之危險或損害」本是刑法第57條第9款所規定之量刑標準，又依營業秘密法第13條之1第3項與第13條之2第3項規定，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得酌量加倍。因此，值得探討問題是，如何計算因侵害營業秘密所生之損害與所得之利益？本文主要是在比較法上研究美國聯邦法院在面對經濟間諜法中盜取營業秘密罪量刑，而需考慮犯罪所造成之損失時，如何借用美國營業秘密損害賠償訴訟中之損害賠償計算標準與方法，以作為我國未來量刑之參考。

英文名稱：Applying the Methods for Loss and Profit Calculations from the Civil Compensation Law to the Sentence Decision on the Theft of Trade Secret Offense

103 關於營業秘密法之侵權行為與犯罪行為，較詳細討論，請參張靜，前引註49，372-395頁；參蔡蕙芳，營業秘密侵害之刑事相關問題研究：營業秘密法第13條之1至第13條之4為討論中心，收於《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第3輯》，司法院，2014年12月，305-337頁。



英文摘要

In the field of the theft of trade secret offense, the concepts of loss and profit play the important role as the factors in sentence decision. The methods for loss calculations derived from the civil compensation law and designed specifically for intellectual property law contexts are useful to apply in the trade secret offense. Accordingly, this Paper will first examine different methods for loss and profit calculations and then evaluate the best methods for loss and profit determinations in criminal trade secret cases.

參考文獻

一、中文文獻

(一) 專書

曾陳明汝，《兩岸暨歐美專利法》，學林，2004年2月，修訂再版。

蔡明誠，《專利侵權要件及損害賠償計算》，經濟部智慧財產局，2007年2月，初版1刷。

張靜，《營業秘密法及相關智慧財產問題》，經濟部智慧財產局，2007年2月，初版1刷。

(二) 專書論文

胡宜如，刑法新制下論我國量刑準據之展望，《司法研究年報》第27輯，刑事類第6篇，司法院，2000年11月。

蔡蕙芳，營業秘密侵害之刑事相關問題研究：營業秘密法第13條之1至第13條之4為討論中心，收於《智慧財產訴訟制度相關論文彙編》，第3輯，司法院，2014年12月，305-337頁。

(三) 期刊論文

王怡蘋，商標侵害之損害賠償計算－以民國100年修法為核心，《輔仁法學》，2014年12月，48期，1-56頁

汪渡村，專利侵權損害計算標準之研究-以所失利益為中心，《銘傳大學法學論叢》，2004年6月，2期，125-169頁。

許金釵，量刑準據於美國聯邦法院之運作實務，司法週刊，司法院，2007年，第1324期

陳龍昇，論我國專利權侵害之損害賠償責任，《萬國法律》，2013年8月，190期，8-21頁。

劉怡婷、王立達，美國專利侵害實際損害額之計算--以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心，《智慧財產權》，2010年4月，136期，68-95頁。

(四) 網路文獻

章忠信，美國新訂營業秘密保護法案強化民事救濟手段，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=8&aid=2774>，最後更新日期105.05.25。

二、英文文獻

(一) 專書

Glick, Mark A., Reyman, Lara A., & Richard, Hoffman, Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis (2003)

Ross, Terence P., Intellectual Property Law: Damages and Remedies, Law Journal Press; Lslf edition (April 28, 2016)

Smith, Gordon V. & Parr, Russell L., Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, 4th Edition, John Wiley & Sons 2005

Toren, Peter J., Intellectual Property and Computer Crimes, Law Journal Press; Lslf edition (September 28, 2016)

U.S. Department of Justice, Prosecuting Intellectual Property Crimes, Fourth Edition (Office of Legal Education Executive Office for United States Attorneys, 2013),

(二) 期刊論文

Desmet, Thierry Olivier, The Economic Espionage Act of 1996: Are We Finally taking Corporate Spies Seriously?, 22 Houston Journal of International Law, 93, 109 (1999).

Fox, Shawn D., Calculating Damages in Misappropriation of Trade Secrets Matters, Willamette's Spring Insights' journal, 18-20 (2016).

Smith, Douglas G., Application of Patent Law Damages Analysis to Trade Secret Misappropriation Claims: Apportionment, Alternatives, and Other Common Limitations on Damages, 25 Seattle University Law Review, 821, 835 (2002).

Zwillinger, Marc J. & Genetski, Christian S., Calculating Loss Under the Economic Espionage Act of 1996, 9 Geo. Mason L. Rev. 323, 331 (2000).



(三) 網路文獻

Campos, William P., Loss Amount in Trade Secret Cases, in United States Department of Justice Executive Office for United States Attorneys, Prosecuting Intellectual Property Crimes, available at <https://www.justice.gov/usao/file/813026/download> (last visited Nov. 10, 2016).

Blankenship, Carolyn & Stamm, Laura, Proving Patent Damages, IP Litigator, May-June 2009, available at http://www.analysisgroup.com/uploadedfiles/content/insights/publishing/2009_june_ipplit_blankenship.pdf (last visited Nov. 10, 2016)。

Doyle, Charles, Stealing Trade Secrets and Economic Espionage: An Overview of 18 U.S.C. 1831 and 1832, CRS Report R42681, available at <http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc812258/> (last visited Nov. 10, 2016)

Howard, Elizabeth A. & Uriarte, Robert L., Money Is Time: A Note on Valuation and Sentencing in Criminal Trade Secrets Cases, Trade Secret Watch, February 1, 2016, available at <http://blogs.orrick.com/trade-secrets-watch/2016/02/01/money-is-time-a-note-on-valuation-and-sentencing-in-criminal-trade-secrets-cases/>(last visited Nov. 10, 2016).

Merriam, Christopher S., Addressing Sentencing Issues in Trade Secret and Economic Espionage Cases, available at https://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usab5705.pdf (last visited Nov. 10, 2016).

Perdue, Glenn, The Broad Spectrum of Trade Secret Damages, Am. Bar Assoc. (April 18, 2012), available at <http://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/articles/spring2012-0412-broad-spectrum-trade-secret-damages.html> (last visited Nov. 10, 2016).

Searle, Nicola C., The Economics of Trade Secrets: Evidence from the Economic Espionage Act, 2010, available at <http://hdl.handle.net/10023/1632> (last visited Nov. 10, 2016)