



國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所
碩士論文

Graduate Institute of Interdisciplinary Legal Studies
College of Law
National Taiwan University
Master Thesis

營業秘密損害賠償計算
The Damage Award of
Trade Secret Misappropriation

張晉榮
Ching-Jung Chang

指導教授：謝銘洋 博士
Advisor: Ming- Yan Shieh Ph.D.

中華民國 109 年 6 月
June, 2020



致謝

時光荏苒，從大學到研究所，也在台大待了八個年頭，感謝一路以來所遇見的各位師長以及朋友對我的幫助，才能將這篇論文完成。

首先要感謝我的指導老師謝銘洋教授，不僅在身負大法官重任下要排開時間，為指導學生之論文排憂解惑，還要忍受學生利用 LINE，在晚間有時靈光一閃的種種疑問，一路以來，感謝之情，不勝言表。

此外，本篇論文之完成亦要感謝熊誦梅律師以及李素華教授於擔任口試委員時，所提供之良好建議，給予學生得以藉由不同之角度了解實務運作之情形，並且將尚有描寫不清楚的部分，以更明確之文字表達出來。

最後，我也要感謝在科法所四年所遇見的同學，每個人都有進來科法所的原因，但在四年過後大家對法律的想像或許已跟當初不同，不論是在國考的路上，或是論文的路上，孤單的前進總是會使自己千瘡百孔，但有幸的是到畢業前我們仍然可以找到互相扶持的夥伴，在此希望，不論何人，都可以在法律的路上，達成自己的目標。



摘要

在各種訴訟類型中，損害賠償計算是最困難的議題之一。本文討論營業秘密侵害訴訟中所面臨之問題，從營業秘密之要件認定出發，探討我國企業如何因應實務之標準。並且，本文亦著重於營業秘密損害賠償的各種計算方式，試圖歸納營業秘密損害賠償階段時，訴訟當事人雙方應考量之各種要件。

由於智慧財產領域之特殊性，計算損害賠償實為一大難題，而相較於專利、商標及著作權之案件，營業秘密由於案件稀少，更難以藉由實務建構一套完整之流程。此外，由於舉證之不易，在無奈之下，我國法院亦經常以民事訴訟法第222條第2項作為計算之依據。惟本條之運用，不僅對訴訟當事人在上訴攻防時無從著手，亦難以使外界整理法院對案件之標準為何。

因此，本文針對以上提出疑義，認為應參酌美國實務對其他計算方式之見解，降低營業秘密所有人在舉證上之難度，並且適當平衡訴訟雙方事證偏在的現狀，以求突破當前營業秘密所有人面臨之困境。

關鍵詞：損害賠償、營業秘密侵害、所得利益、具體損害、文書提出義務、合理保密措施

Abstract

Among all the difficulties we confront in lawsuits, the calculation of damages may be one of the most difficult and annoying issues. In this thesis, I discuss the obstacles we face in the lawsuits of trade secret misappropriation. To begin with the requirements of trade secrets, this thesis organize the standard of our courts build up in order to provide the trade secrets holders a path to follow. Meanwhile, this thesis also focuses on the different ways of damage calculation used in Taiwan's courts and summarizes the key points of the calculation that both parties of the lawsuit need to be aware of.

According to the specialty of the intellectual properties, the calculation of damages has been a great difficulty. Unlike patent, trademark, and copyright, the fact that the rare numbers of trade secrets cases leads to the vague situation while we talk about the calculation of damages in a trade secret case. In addition, the trouble of plaintiff to prove the number of damages also cause the courts to overuse the Article 222, item 2 of the Civil Procedure Law for lack of better option. Unfortunately, this way might leave both parties of the lawsuits in confuse and make scholars hard to understand how this results came up.

As a result, this thesis casts doubts on the current situation and suggests we should take the United States' damage compensation system into consideration. Besides, thinking of the difficulties for the plaintiff to acknowledge the infringer's documents, we should try to balance the inequality of both parties while proving the damages. By doing so, we can in some extent help the trade secrets holders to avoid the dilemma.

Key words : damages, misappropriation of trade secrets, unjust enrichment, lost profits, the duty to produce the documents, reasonable measures to maintain its secrecy

目錄



第一章	緒論	1
第一節	研究動機和研究目的	1
第一項	研究動機	1
第二項	研究目的	1
第二節	研究範圍和研究方法	2
第一項	研究範圍	2
第二項	研究方法	2
第三節	研究架構	2
第二章	營業秘密之基本概念	4
第一節	營業秘密之定義	4
第一項	秘密性	4
第二項	經濟價值	4
第三項	合理保密措施	5
第二節	合理保密措施之認定	6
第一項	我國實務	6
第二項	美國實務	9
第三項	日本實務	14
第四項	結論	18
第三節	營業秘密損害賠償請求權之構成要件	19
第一項	侵害營業秘密行為	19
第二項	故意或過失	21
第三項	違法性	21
第四項	致生損害	22
第三章	我國營業秘密損害賠償計算之實務運用	26
第一節	具體損害法	26
第一項	亞泰卡文案	27
第二項	德士通案	29
第二節	差額法	31
第三節	具體利益及總銷售額法	32
第一項	泰特案	32
第二項	康杜爾案	33
第三項	亞泰案	35
第四項	崧佑案	36
第四節	不當得利	37
第一項	二零四案	38
第五節	酌定損害賠償額法	41

第一項	判決就計算損害賠償附具體理由	41
第二項	判決就計算損害賠償未附具體理由	44
第三項	小結	45
第六節	懲罰性賠償	46
第一項	肯定判決	46
第二項	否定判決	48
第三項	小結	49
第七節	我國實務之困境.....	50
第四章	美國營業秘密之損害賠償計算	51
第一節	概論.....	51
第二節	營業秘密與專利在損害賠償計算之比較	51
第一項	美國法上之討論	52
第二項	小結	62
第三節	所失利益法	62
第一項	銷售量的下降.....	63
第二項	其他損失利益.....	71
第三項	受侵害營業秘密之價值及資本之減損	72
第四項	小結	73
第四節	不當得利法	74
第一項	請求金額	75
第二項	被告所得利益之可扣除額.....	76
第三項	經營虧損之扣除	80
第四項	比較方法標準.....	81
第五項	舉證責任	83
第六項	拒絕適用不當得利法之案例.....	83
第七項	小結	83
第五節	合理權利金法	85
第一項	決定合理權利金所需考慮之因素	85
第二項	合理權利金法適用之限制.....	89
第六節	懲罰性賠償	91
第一項	惡意之揭露.....	91
第二項	其他構成惡意之手段	91
第三項	特殊案例	92
第四項	不構成適用懲罰性賠償之行為	92
第五項	小結	93
第五章	我國實務檢討	95
第一節	我國營業秘密實務案件相關統計數字	95
第一項	勝負比率	95

第二項	敗訴理由	96
第三項	損害賠償計算法院所引條文.....	97
第四項	判賠金額	98
第五項	引進合理權利金法之實益.....	99
第六項	採用契約關係請求之相關數據.....	101
第二節	大立光案－鑑定單位於我國之適用	104
第一項	事實背景	104
第二項	原告主張	105
第三項	被告抗辯	105
第四項	判決結果	106
第五項	判決檢討	112
第三節	事證偏在一方於損害賠償案件.....	115
第一項	文書提出義務.....	115
第二項	賦予他造具體答辯義務	130
第六章	結論與建議	133
第一節	合理保密措施	133
第二節	損害賠償之計算.....	133
第一項	契約責任	134
第二項	法定責任	134
參考文獻		138

表目錄



表 1 原告與侵害人分配至相同市場.....	67
表 2 原告與侵害人分配至不同市場.....	67
表 3 市場上各廠商之市佔率假設表.....	68
表 4 營業秘密所有人假設收益計算表.....	70
表 5 我國營業秘密案件以法定責任請求之一二審訴訟結果統計.....	96
表 6 我國營業秘密案件以法定責任請求之敗訴理由統計.....	96
表 7 我國營業秘密損害賠償計算法院採用條文統計.....	97
表 8 我國營業秘密案件以法定責任請求之判決金額分布.....	98
表 9 我國營業秘密案件損害賠償計算方法與判賠金額之比較.....	98
表 10 是否附具體理由對酌定損害法之影響.....	99
表 11 美國聯邦法院對營業秘密案件損害賠償之計算方式比例.....	100
表 12 我國營業秘密案件以契約責任請求之一二審訴訟結果統計.....	101
表 13 我國營業秘密案件以契約責任請求之敗訴理由統計.....	101
表 14 我國實務對以契約責任保護之營業秘密要件要求統計.....	102
表 15 我國實務對酌減懲罰性違約金之統計.....	102
表 16 我國各類型法庭對以契約責任請求之營業秘密案件結果之比較.....	103
表 17 我國各類型法院對以法定責任請求之營業秘密案件結果之比較.....	104
表 18 各國專利訴訟之文書提出義務整理.....	129

圖目錄

圖 1 美國營業秘密訴訟以 Loss Profit 請求之概略圖	63
圖 2 日本拒絕文書提出義務之審查程序	124





第一章 緒論

第一節 研究動機和研究目的

第一項 研究動機

營業秘密在本文作者於修習法律課程之階段時，一直是較陌生之領域，尤其是在上課時，因為多排在課程的後半段，往往在老師想教的太多，學校給的時間太少的情況下，營業秘密便成為僅能匆匆一撇的文字。惟在以科技立國之台灣，營業秘密之保護在近年來亦受到各企業之重視，在技術生命週期短暫的嶄新世代，專利的特性或許已無法因應部分淘汰快速的領域，也因此，營業秘密的保護在台灣更顯重要。

但如同智慧財產領域之其他訴訟類型，損害賠償往往是訴訟中的最大難題，我國法院亦未對營業秘密之損害賠償建立一套標準，但不論是何種權利或利益之保護，如其訴訟之結局往往是該客體不符合保護之要件，或縱使符合，亦僅能排除侵害人之侵害行為，而無法針對權利人或所有人之損害，給予應有之補償，則將會使立法之目的落空，甚至影響我國之進步發展。

第二項 研究目的

本文研究包含營業秘密保護要件之認定以及損害賠償之計算。營業秘密的發展，在我國現今實務的難題在於，原告所主張之機密資訊不符合營業秘密之要件及損害賠償數額不足兩大部分。

針對營業秘密要件的部分，本文發現我國實務判決經常以營業秘密不符合秘密性以及合理保密措施為由，認定非屬營業秘密，其中又以合理保密措施的設置為我國企業需注意之方向，因此本文欲整理我國實務對於合理保密措施之見解，以求令企業得以做出適當之內部控管機制。

針對損害賠償數額之計算，本文認為，過往的判決，多因原告之舉證不足，致使法院多以酌定損害法計算損害賠償，也間接導致判決之結果與原告之期望偏離

甚大，因此，本文欲整理我國實務上針對營業秘密損害賠償計算所面臨之難題，並嘗試分析各項計算方式所能改進之方向，以期為我國營業秘密之損害賠償計算梳理脈絡。



第二節 研究範圍和研究方法

第一項 研究範圍

本文研究範圍為營業秘密要件認定以及侵害之損害賠償議題，其中就損害賠償之議題，本文之研究範圍包含以不當得利、營業秘密法第 13 條以及訴訟當事人雙方契約責任作為損害賠償數額計算之方式。惟如法院認定不構成對營業秘密之侵害行為而轉而以其他請求權基礎作為審判之依據，則不在本文討論之範圍。

第二項 研究方法


在研究方法的使用上，本文使用比較方法以及整理分析我國實務見解，並參考我國學說檢討各項爭議。

本文首先搜尋我國法院在營業秘密訴訟中，有關營業秘密要件之認定以及計算損害賠償之相關判決，就個案進行分析，進而得到法律上之爭點，再藉由藉由整理國內、外之實務及學說論述，探求解決之道。

在比較法的資料選用上，就營業秘密要件之認定，本文主要參考美國相關文獻，以及由於我國有對日本實務之相關翻譯，加上日本與我國同屬亞洲，亦存在許多中小企業，因此應有相當之參考價值。而在損害賠償之計算上，囿於文獻資料而主要參考美國之實務，並且與我國實務相比較，試圖找出雙方差異之點。在研究順序上，本文首先整理我國實務之相關判決；其次，提出我國實務運作之相關問題；最後，透過國內、外的文獻分析，試圖提供我國實務可供改進之處。

第三節 研究架構

第一章為緒論，說明本文之研究動機、研究目的、研究範圍、研究方法以及研究架構。



第二章為營業秘密之概論，本文首先討論我國營業秘密之定義，分別介紹秘密性、經濟價值性以及合理保密措施；其次再深入探討我國實務對合理保密措施之認定，以及比較日本及美國實務後，提出本文之看法；在本章最後，條列我國營業秘密損害賠償請求權之構成要件，並介紹相關學說及實務看法，以承接本文第三章之內容。

第三章為我國營業秘密損害賠償計算之實際運用，分別介紹我國實務對具體損害法、差額法、具體利益法、總銷售額法、不當得利以及酌定損害法之相關見解以及判決內容。

第四章則是比較法之分析，在本章中，先確立專利與營業秘密損害賠償案件之可類比性，接著主要的內容為討論美國營業秘密案件之損害賠償制度，在比較過後，可發現美國實務上對於損害賠償，相較於我國，存在更細緻的架構以及攻防內容，實值我國訴訟當事人參考。

第五章為檢討我國實務，除了參考美國實務以外，亦有可從我國本身改進之角度，本章第一部分為整理我國判決之統計資料，包含基本之勝敗比率、法院利用之計算方式、判賠金額之比較、法定責任以及契約責任之優劣等。第二部分則是以我國大立光對先進光電之案件為楔，反思我國對具體損害法要求是否過嚴，以及專業鑑定人員之重要性。本章之最後一部分為，在營業秘密損害賠償案件中，有關計算損害之資料，可能存有事證偏在一方之情形，因此在比較我國學者對日本、德國、法國等訴訟程序介紹後，探討我國制度是否有可供改進之處。

第六章則為本文之結論。本文認為，在合理保密措施之認定上，應將標準降低，而在損害賠償計算時，具體損害法或應引進美國實務之 Panduit Factors，以求減輕原告在證明相當因果關係時所面臨之困境；在具體利益法或總銷售額法時，應參考美國實務細緻化之主張，以求達到本款之立法目的；最後，針對本文的研究內容提出完整陳述以及歸納出總結。



第二章 營業秘密之基本概念

第一節 營業秘密之定義

依照我國營業秘密法第 2 條規定，營業秘密係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合秘密性、具實際或潛在之經濟價值及已採取合理保密措施者。因此除了類似於發明、新型專利之技術性營業秘密外，亦存在如銷售資料、成本等商業性營業秘密。此外，由於營業秘密之保護並非採取註冊主義，法院對於營業秘密保護要件之見解便是企業在商業布局上重要的參考，因此本文第一節的部分先介紹營業秘密的要件及相關困境並嘗試提出可參考的見解。

第一項 秘密性

首先談到秘密性，係源自營業秘密法第 2 條第 1 項第 1 款所稱「非一般涉及該類資訊之人所知者。」惟此要件之判斷寬嚴在各國立法例中有不同標準，所謂「一般涉及該類資訊之人」究竟屬某一專業之人又或是非屬該專業之普通人所不知亦可。依照各國立法例¹，多採取較寬鬆之後者，只要是一般公眾所不知者，即可成為營業秘密保護之對象，但由於我國法明文規定「一般涉及該類資訊之人」所不知，因此從文義解釋上可知其判斷標準較為嚴格，必須是其相關領域之人所不知，才符合我國營業秘密法保護之秘密性要件。

第二項 經濟價值

依照營業秘密法第 2 條第 1 項第 2 款，該營業秘密必須具備實際或潛在之經濟價值。而此是指，如保守該秘密，對於所有人之競爭能力具有重要意義，但秘密所有人是否已藉由該營業秘密而獲得經濟利益，則非所問，甚至如果該營業秘密是建構於研發失敗的經驗基礎上，亦可符合經濟價值之要件而成為營業秘密。因為在研

¹ 日本不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 4 款、美國經濟間諜法第 1839 條第 3 項(B)款及統一營業秘密法第 1 條第 1 項第 4 款。



究領域中，無論是成功或是失敗的結果皆可成為競爭對手參考的依據，使其可縮短對手的研究時程，而影響自己的競爭優勢²。也因為對於經濟價值之標準較為寬鬆，在實務案件中多非雙方爭執的重心。

第三項 合理保密措施

依照營業秘密法第 2 條第 1 項第 3 款之規定，營業秘密須具備合理保密措施。從要件來看，營業秘密雖不會因他人知悉喪失新穎性，但由於保密措施的要求，因此在解釋上，不僅應參考美國實務的「need to know」原則³，該措施亦應考量是否任何人以正當方式均無法輕易探知的程度⁴。惟無論是所謂之「無法輕易探知」或條文中的「合理」保密措施，皆需要實務判決去具體化。又此保密措施之保密強度，應依照營業秘密之種類、事業之實際經營以及社會之通念而調整⁵，在我國經營體多為中小企業，內部資訊控管常有強度不足的情況下，對於實務見解的整理又更顯重要。

儘管法律要求營業秘密需有合理保密措施，但並非一旦合理保密措施出現瑕疵，即會使該營業秘密不符要件而失去保護。依照學者⁶表示，如果雇主對於營業秘密的管理並不嚴謹，例如未妥善控管涉及營業秘密之文件等情事，則受雇人可對雇主所提之損害賠償請求權提出民法第 217 條與有過失之抗辯。而實務上如臺灣高雄地方法院民事判決 106 年度訴字第 510 號⁷亦肯認此種情形被告可主張與有過失之適用。但仍需注意的是，當該資訊所有人的管理非常鬆散時，由於該營業秘密已不具備我國法律規定之要件，因此會喪失被保護的地位，而不得請求損害賠償。

² 謝銘洋(2019)，《智慧財產權法》，第九版，頁 159-160，台北：元照。


³ 又名需知原則，即不該知道之人就不該知道，而該知道的人就在需要知道的範圍使其知道，並限制知悉營業秘密之權限。參廖奕淳(2017)，〈營業秘密之認定與我國實務見解評析〉，《司法新聲》，第 121 期，頁 136。

⁴ 張靜(2007)，《我國營業秘密法學的建構與開展》，初版，頁 268，台北：新學林。

⁵ 謝銘洋，前揭註 2，頁 160。

⁶ 謝銘洋(1992)，〈營業秘密侵害之類型觀察與責任分析〉，《資訊法務透析》，頁 46。

⁷ 臺灣高雄地方法院民事判決 106 年度訴字第 510 號：「足見原告公司明知系爭電子信箱內留存其營業秘密，卻於陳必忠離職後近 2 年內均未變更系爭電子信箱密碼，致陳必忠得以輕易登入並獲取上開資訊，堪認原告公司對自身營業秘密之保護確有疏失，是原告就避免損害之發生有未盡注意義務之疏失，為與有過失。」



有鑑於秘密性及合理保密措施係我國實務上經常被認定該機密資訊不符合營業秘密法要件的主要原因(詳細數據參見本文第五章第一節)，又，合理保密措施牽涉營業秘密所有企業內部控管之狀態，在一定程度上與秘密性的維持亦有相關，甚至於今年的公司評鑑亦增加智慧財產管理之項目，因此本文接下來便著重在有關合理保密措施之討論。

第二節 合理保密措施之認定

第一項 我國實務

依照最高法院 102 年度台上字第 235 號民事判決所指，所謂保密措施者，係指營業秘密所有人已採取合理之保密措施者。故所有人按其人力、財力，依社會通常所可能之方法或技術，將不被公眾知悉之情報資訊，依業務需要分類、分級而由不同之授權職務等級者知悉。就電腦資訊之保護，使用者設有授權帳號、密碼等管制措施。因此，我國實務上對合理保密措施之認定具有許多不同標準，但一般而言，法院立場多採較嚴之標準去審視。又由於營業秘密之要件不若專利要件因採註冊制而可以事前審查，造成許多侵害營業秘密案件在訴訟時，因不符合法院對合理保密措施之要求而以敗訴收場。以下即以常見營業秘密載體為分類，整理法院對合理保密措施之心證：

第一款 書面資料

1. 日揚案

在臺灣高等法院 103 年度重勞上字第 31 號判決中，上訴人(原審原告)為日揚科技公司，其聲明主張被上訴人任職於日揚公司時擔任副總經理及技術服務事業處處長，卻於離職後竟竊取原公司之營業秘密，進而請求損害賠償。被告竊取之營業秘密之一為以書面記載之維修作業標準書，原告主張在員工使用完畢即回收，以及不論領取或歸還皆須「簽署收發紀錄表」，惟法院認為該措施僅有紀錄，並不具



備「管制」個別人員使用該標準書之功能，因此不具合理保密措施。

2. 鴻鋁建設案

在臺灣新北地方法院 106 年度勞訴字第 170 號中，牽涉之營業秘密為原告之零用金周報表，針對合理保密措施，原告主張於被告離職時，曾與被告簽訂離職切結書，其明載「依一般常識可判斷為應盡保密義務之資料文件均應保密」，因此已符規定之要件，惟法院認為，該切結書所言，「難認具體明確」，因此該等約定難認有效。

3. 慧榮科技案

在臺灣新竹地方法院 91 年度重訴字第 213 號判決中，雖法院未直接處理到合理保密措施之認定，惟在法院就合理保密措施之舉例當中，針對文書資料有提及原告應舉證是否有將其存放於「保險櫃」，顯見此為法院在認定書面資料之管理是否符合合理保密措施時的一項標準。

第二款 電腦資料

1. 華南案

在臺灣新北地方法院 99 年度重勞訴字第 10 號中，原告為華南永昌綜合證券股份有限公司，本案系爭營業秘密為儲存於電腦中之客戶資料，而在法院審查其合理保密措施時，儘管公司主張其已「口頭」告知不能以違反客戶資料保護法的規定調閱不是自己客戶的資料，惟法院認為其「未採取在電腦上依權限不同而區分可以查閱之資料範圍」，縱已以口頭方式告知其僱用之營業員不得逾越權限查閱其他營業員所負責之客戶資料，仍屬未對其所有之客戶資料加以適當合理之保密措施。

2. 皓上案

在臺灣高等法院 97 年度智上字第 7 號中，原告為皓上公司，其所經營之業務為印表機製造，於本案中主張被告竊取其存於電腦之營業秘密，內容包含：電腦程式、線路圖及最適相關零組件及供應商資料。而在合理保密措施上，原告認為其已與被告簽有「概括性」保密協議書，應屬合理保密措施，惟法院認為該協議書僅



為要求員工遵守保密義務之概括約定，並「非針對系爭電腦程式及線路圖及最適相關零組件及供應商資料」為合理之保密措施，而否定該資料屬於營業秘密。

3. 日揚案

本案事實同書面資料類型之第一則判決，但除了書面資料外，被上訴人亦竊取如 STP-Link 軟體等存於電腦之營業秘密。在審酌合理保密措施時，上訴人主張如要登入電腦使用該軟體，必須先後鍵入使用者帳號、密碼及軟體原廠密碼，惟法院認為系爭營業秘密縱具密碼保護，但上訴人並未對「該等帳號及密碼採取任何保密措施」，無從防止不特定人察知後登入使用，甚至從被上訴人可竊取該軟體觀之，上訴人顯未採取防止該軟體遭存取的防護措施，進而認定其未符合合理之保密措施。

第三款 實體產品

1. 瑩迪案

在臺灣高雄地方法院 100 年度訴字第 1068 號判決中，原告為製造光學油墨之公司，被告為任職於原告產品總經銷商之總經理，以不詳之方式取得瑩迪公司之油墨配方與製程，據此提起訴訟請求損害賠償。原告主張，其已自採購原料、調配比例及混合等過程皆由不同工作人員處理，且會將原料更換代碼，故不同工作人員無法知悉其他階段之細節，而符合採取合理之保密措施。

惟法院認為一般公司於貨品製成及出售之不同階段（如採購原料、製造、出貨等階段），由不同工作人員處理乃屬常態，且瑩迪公司就光學油墨之原料、配方比例乃以公開郵件傳送給多位工作人員及其他公司，亦未為任何應予保密之註記或保密措施，且原告公司亦不否認未要求陳家賢於任職光南公司期間簽訂保密條款或競業禁止約款，實難認定瑩迪公司就甲油墨之原料、配方比例及製程已為合理之保密措施。

由此判決可知，營業秘密所有人僅僅藉由人力調度使員工無法知悉其他流程及將原料代碼更換等措施並無法符合合理保密措施的要求，並且從本案事實可知，營業秘密所有人曾以公開郵件傳送有關營業秘密的資訊給許多人士，並且未加以註



記此需保密，因此在如此輕忽的保密措施下，實難認為法院的見解有誤。

第四款 小結

綜合以上判決，可以了解在書面資料的管理上，單純之使用簽收制度及概括性的保密契約尚未達合理保密措施之標準，可能仍須採取如存放於保險櫃之中，並且參酌法院於電子資料的見解，該保險櫃之「密碼或鑰匙」亦需有一定之管理措施或是區分許可的權限。

其次，法院就電腦資料的保密措施認定，除了不能僅簽署概括性的保密協定外，亦對電腦要設有帳號密碼並且區分權限管理，甚至對於密碼本身的管理亦是法院考量之點，但在日揚案中，法院提到從被上訴人可竊取該軟體可知上訴人之保密措施並不符合營業秘密法之要件，此觀點從邏輯上來看，豈非任何侵害營業秘密的案件都不能成立，因為此種案件皆發生侵害營業秘密之事實，又該事實可推論營業秘密所有人並未採取合理之保密措施，進而根本不符合營業秘密保護之要件，從定義上而言，合理保密措施本非要求所有人做到完美的程度，而是應考量企業規模、營業秘密本身之價值等各項因素，因此並非一旦被侵害，即可推知該秘密不符合合理保密措施，而應該將該要件獨立判斷。

第二項 美國實務

第一款 概說

依照美國聯邦體系之經濟間諜法(The Economic Espionage Act of 1996，後於 2016 年增訂民事程序，即 Defend Trade Secret Act of 2016)對營業秘密要件的定義⁸，受保

⁸ 18 USCS § 1839 (3): “the term ‘trade secret’ means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—

(A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and
(B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information;”



護的營業秘密同樣須具備秘密性、經濟價值性及合理保密措施等要件，其中有學者認為，法條對合理保密措施的要求即有以下的暗示⁹：

1. 此資訊擁有一定的經濟價值，因此才值得耗費成本去保密。
2. 在法庭上可幫助推論侵害人之行為係屬不正當。
3. 可幫助認定損害的存在。

但仍要注意的是，以上三點僅是幫助法庭進行認定，而並非一旦具備合理保密措施即可滿足營業秘密法要求之其他要件。與我國實務相同的是，法院面對此一要件的寬嚴程度，有待判決去建構。而依照由統一州法全國委員會(民間組織)制定了「統一營業秘密法」(Uniform Trade Secret Act, UTSA)中對於合理保密措施的意見，法庭可以考慮任何相關的事實及情況去判斷是否採取合理保密措施，例如去考量該保密措施所花費的成本及能帶來之效益等，以下列出法庭常見考量之因素¹⁰：

1. 資訊之價值

法院認為，越高價值之資訊所相對應的是越高標準之保密措施，但須注意的是此一標準是相對性而非絕對性之標準。

2. 向員工、下游廠商等揭露之必要性

如為了有利於業務發展，該資訊有必要向員工、生意夥伴及下游廠商等人士揭露之情形下，在揭露前應調查並確保對方是可以信任的。

3. 對於揭露資訊之利弊評估

資訊所有人應審慎判斷何時才有揭露資訊的必要性，並且應衡量揭露後的風險以及其所能帶來之利益。

4. 對於揭露後繼續保持秘密的措施

除了第2點的事前可信度評估，法庭亦會考量資訊所有人是否曾與資訊接受者簽訂保密契約。

⁹ STEPHEN M. MCJOHN, INTELLECTUAL PROPERTY, 497, (4th ed., 2012).

¹⁰ *Id.* at 498.



5. 物理上之保密措施

常見物理上的保密措施包含將該資訊存放於管制(無論是上鎖、以圍牆環繞等)之區域並依照權限管控進入的人士。至於電子資訊亦可以設定密碼等方式去處理。

6. 對於複本之追蹤及記錄

資訊所有人應要了解究竟何人曾取得該機密、在何時取得並且因為何種原因而取得。在針對複本的管理上，應要隨時掌握複本的流向，此項要件在電子資訊上更顯重要，由於電子資訊易於複製及傳遞的特性，常常造成企業需付出更多的成本去管理。

7. 對員工等人保密規則之告知

對於員工或其他接觸機密之人而言，並無法明確區分出何謂機密或是可公開的訊息，因此需要資訊所有人去訂定規則並且告知應保守秘密之人。此項舉動除了明確劃分何謂機密的部分外，亦有向資訊接受者等暗示若資訊所有人受侵害將會採取訴訟解決。

8. 同業標準

每一個產業界都具有其對於機密保護的標準，如在某一產業中本不存在激烈的營業秘密竊取行動時，自難以較高的標準去審視資訊所有人之保密措施，否則便會使該行業投入更多無意義之管理成本。

9. 對於整體保密措施之規畫

除了針對特定的保密措施，美國實務亦會考量資訊所有者是否對該資訊有完整的保密計畫，而該計畫之「實行」會是法院對合理保密措施認定的堅強基礎。

10. 保密措施之成本

保密措施的花費對於經營者會是沉重的支出負擔，甚至也會因保密措施之實行，造成重要資訊在公司內部的交流受到阻礙，最終影響公司的創新，因此在考量是否達到合理保密措施的標準時，亦要考量該標準是否會對經營者的管理造成過多的負面影響。

第二款 Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc. (7th Cir. 1991)

1. 案件事實及地方法院判斷

原告 Rockwell 為一製造報紙印刷機及相關替換零件之廠商，其前任員工 Fleck 及 Peloso 在離職後前往 Rockwell 之競爭廠商即本案被告 DEV Industries 任職，在原告提起侵害營業秘密訴訟後，於被告公司發現其持有原告相關營業秘密之零件圖，被告抗辯其係自原告客戶及原告之配合製造商之處合法取得該等零件圖，同時被告亦抗辯由於原告未對該等零件圖做合理之保密措施，**使與原告配合之製造商甚至客戶持有許多原告之零件圖**，儘管原告有與配合製造商簽訂保密契約，亦有要求製造商在完工後交還零件圖並禁止其複印，但由於便宜行事，並且該配合的製造商多為原告長期配合的夥伴，為了因應多次的訂單，原告並未**確實執行**回收零件圖，使得許多關於原告營業秘密的零件圖掌握在企業外的人手中，因此不符合營業秘密之要件，而最終地方法院亦認為原告未對該營業秘密採行合理之保密措施，因此被告之行為不構成侵害營業秘密。

2. 巡迴上訴法院判斷

巡迴上訴法院首先表示，營業秘密對於合理保密措施的要求在證明面上及補償面上有其重要的意義，從要給予受侵害人的補償而言，由於行為人是藉由「不合法」的方式獲取或利用該營業秘密，所以行為人需負損害賠償的責任，因此如何證明行為人是基於不合法的舉動便成為重要的因素，從而，如果原告能證明行為人除了採取不合法的行為外，無其他可能性能獲得該營業秘密，對於行為人之損害賠償責任的建立有很大的幫助，簡言之，**如原告採取的保密措施越縝密，行為人採取不合法手段的可能性也就越高。**

此外，合理之保密措施亦可暗示該營業秘密具有**一定之價值**，才會使資訊所有人願意付出成本去保護它。相反的，如果資訊所有人並未對該資訊採取合理保密措施，使得他人可容易的接觸該資訊，即便行為人是以不合法的方式取得該資訊，因為行為人本可藉由合法的方式取得該資訊，如仍認可資訊所有人可依照法律尋求

損害賠償，此賠償便會成為資訊所有人的因僥倖而獲得之意外之財。

但所謂的合理保密措施亦要避免給予營業秘密所有人過重之負擔，在審視各行業之保密措施時，應要注意其產業之特性及保密措施成本之高低，因此在本案中，如要要求原告嚴格管理零件圖，禁止其複製圖在製造商手中流動，將會使企業內之工程師或企業外配合之製造商在執行其業務上造成許多的困擾，因此不應對原告做如此高標準的要求。並且原告亦達成一定程度的保密措施，如在物理保密措施上將零件圖存放在保密場所並且配置保全人員看管，而在對接觸人員管控上，亦與其簽署保密協定，當然如前所述，原告之保密措施確實存在許多漏洞，但在考量成本及產業特性下，應肯認原告所為已達到合理保密措施之標準。

同時，本案法官也提到，在國家發展策略中，因為專利權的保護有時間限制，因此相對而言，無保護時間限制的營業秘密可說是佔有相當重要的地位，如實務只保護採取高標準保密措施之營業秘密，如此驚人的成本花費可能會降低發明者採取藉由營業秘密保護其創作的途徑，亦可能會降低其發明的誘因。

3. 近年實務

由於本案在合理保密措施之認定上提供原則性之指引，因此後續亦存在許多引用本案之判決，例如在 *IPOX Schuster, LLC v. Nikko Asset Mgmt. Co* 案¹¹中，法院亦承認在成本的考量下，三、四人之企業所能負擔之保密措施必定有異於龐大之企業體，因此不可採取太嚴苛之標準。而在 *ABB Turbo Sys. AG v. TurboUSA, Inc* 案¹²中，法院亦表示合理保密措施需衡量其成本及所帶來之利益。惟亦有部分判決¹³表示，如營業秘密所有人僅採取一般商業習慣(normal business practice)，則尚不符合法律所要求之合理保密措施。

¹¹ *IPOX Schuster, LLC v. Nikko Asset Mgmt. Co.*, 304 F. Supp. 3d 746 (2018).

¹² *ABB Turbo Sys. AG v. TurboUSA, Inc.*, 774 F.3d 979 (Fed. Cir. 2014).

¹³ *West Plains, L.L.C. v. Retzlaff Grain Co.*, (U.S. Dist 2015) & *Weather Shield Mfg. v. Drost*, (U.S. Dist. 2018).



第三項 日本實務

日本法規對於營業秘密保護之要件是規定在不正競爭防止法第 2 條第 6 項¹⁴，包含作為秘密而管理(即合理保密措施)、對事業活動有用之資訊或技術及非屬於被公眾得知。其中合理保護措施的認定，因為案件的多樣性，經常成為法庭上的重要爭點。日本學者¹⁵認為，由於營業秘密屬於容易流通及易與其他資訊混合的特別性，要求保密措施的目的除了是為了區別營業秘密的範圍，亦隱含當事人如希望得到法律的幫助，在一定程度上也應付出相對應的努力。而在實務的發展之下，對於合理保密措施標準的高低，日本法院的見解可區分成三個時期，分別是寬鬆期、嚴格期及浮動期，本節參考我國相關翻譯文獻，簡錄各時期之部分判決並且整理如下¹⁶：

第一款 判決整理


首先要談到寬鬆期之案件，在大阪高判平成 12 年(ネ)第 2913 號(下稱派遣公司案)中，原告為人力派遣公司，其中關於原告是否有採取合理保密措施的部分，法院認為，由於該機密之電子檔案僅「特定員工」具有權限管理，又紙本之內容亦存放於「上鎖之櫃子」，雖工作守則僅有抽象的條約，該紙本檔案亦「未加註機密字樣」，惟從員工的角度出發，應可了解系爭資訊是屬於公司之機密，因此並不影響法院對於是否屬於合理保密措施之判斷。在大阪地判平成 13 年(ワ)第 10308 號(下稱電容器案)中，法院除了關注原告之保密措施外，亦考量在原告員工僅有十名之情況下，對應其公司規模及其採取的保密措施，應可認定原告已符合合理保密措施之要件。因此可看出在寬鬆期之實務認定，除了單單去審視保密要件本身外，亦會考量到公司本身的經營規模以避免賦予營業秘密所有人過於沉重之維護成本。

在嚴格期之案件中，如京都地判平成 11 年(ワ)第 903 號(下稱假牙案)中，由於

¹⁴ この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であつて、公然と知られていないものをいう。

¹⁵ 田村善之(2003)，《不正競爭法概説》，第二版，頁 328-329，有斐閣。

¹⁶ 林依璇(2015)，〈營業秘密合理保密措施之研究－以日本相關判決為中心〉，《智慧財產權月刊》，第 202 卷，頁 32-49。



原告已與員工簽訂不得洩漏公司機密之「工作守則」，且依照被告之工作性質，應可知悉該資訊內容係屬於機密，惟法院認為，原告不僅未於該石膏模型之放置處「標註」其為營業秘密，亦於將該石膏模型交給公司外部專家時，並未簽訂保密契約，因此儘管行為人「主觀」上可能知悉該等資訊屬於營業秘密，但從「客觀」上原告所為之保密措施未達法院的判斷標準。相較於派遣公司案，除了考慮行為人主觀是否認知該為營業秘密，在本案中法院更加強調客觀上的物理條件是否符合合理保密措施，也使得欲通過該要件的難度增加。

而在電容器案中，法院針對公司規模所做之考量，在東京地判平成 15 年(ワ)第 10721 號(下稱顧客名單案)中，法院認為，原告並未區分接觸該顧客資料之「員工權限」，並且就該資料的「複印件數及事後的回收亦未立定明確規範」，因此並不符合合理保密措施之要求，但值得注意的是，本件原告僅為具有四名員工之小企業，而法院對其設下的保密措施要求或許過於嚴格，相較於寬鬆時期時法院對公司規模的考量，此等標準或許會對中小企業形成過多成本負擔，進而對企業之發展造成阻礙。

最後談到浮動期案件，在大阪地判平成 19 年 5 月 24 日判時 1999 號中，法院否認符合合理保密措施之情形為，該紙本資料放置於「未上鎖」之櫃子、「未加註秘密文件」於外側、「無限制員工複製文件」及交付給顧客時「未訂定保密契約」，而其中肯認符合合理保密措施的情形同樣是紙本檔案，保密措施亦與前述相同，但其中差異的是該檔案基本上不是交付給客戶，而是供公司內部使用，即便是特殊情形，也需要特定人員之許可。綜上可知，相較於嚴格時期的判決，此階段的心證又逐漸由客觀的標準轉向主觀認知，也就是相較於客戶無從得知其為營業秘密，員工的內部資料就因其「主觀上」有認知為營業秘密，因此肯認符合合理保密措施。更明顯看出法院之判斷標準又往主觀靠攏的分別是大阪地判平成 18 年(ワ)第 5172 號以及東京地判平成 23 年(ワ)第 22277 號(tb group 案)。

在前案之爭議的保密措施為，原告將營業資訊儲存於電腦中，原告雖與各營業

所簽訂有不可洩漏相關資訊之契約，但該電腦之帳號密碼由多數員工所持有，並且載有該帳密之便條紙亦貼於電腦上面，甚至在員工離職後未曾更換。而法院認為，既然原告已與各營業所簽訂保密契約，外人已無法得知該資訊，即便是全體員工皆知悉該帳號密碼，亦能使員工「了解」到僅有內部員工可接觸該資訊，進而認知其對非員工而言是屬於營業秘密，因此肯認原告已符合合理保密措施的要求。

而在後案中，被告抗辯原告管理顧客資料之電腦「未變更密碼」，亦未徹底向員工宣導工作規則，因此不符合合理保密措施。法院則認為，儘管存放資料之電腦密碼未曾更動，甚至該密碼就放置在未上鎖之抽屜中，但該電腦係存放於屬管理部門之電腦中，可知在員工「主觀認知」上，應可了解到對於不具管理權限者，是不得接觸該等資料，因此仍肯認原告的管理符合合理保密措施。

第二款 營業秘密管理指針

營業秘密管理指針於 2003 年由日本經濟產業省公布，其中經過修正並於 2015 年公布現今版本，其中在 2010 年之修正版本中提及數點對於嚴格期判決之檢討¹⁷，第一，如太多之資訊須受到嚴格的標準檢視，就會增加企業管理的成本，進而難以確管理該資訊的實益，第二，必須注意營業秘密所有者的事業規模、競爭環境、機密資訊的重要性及性質等因素，綜合以後去使資訊遭到洩漏的可能性降低，此外，在這各項因素的平衡中，也才能使法院對於管理措施的判斷更加彈性。但由於此指針對法院並無拘束力，並且在此修正版於 2010 年發布後亦未見法院對判決有做明顯的轉變¹⁸，但在 2015 年版中所提到以下各項建議仍可由我國實務做參考¹⁹。

(1) 考量不同因素而將判斷標準放寬

本指針指出，合理保密措施重點是在於是否使員工對營業秘密有認識之可能性，並且在基於企業規模、業務上性質去做調整。因此對應到實務判決，在電容器案中，

¹⁷ 林依璇(2015)，前揭註 16，頁 52。

¹⁸ 林依璇(2015)，前揭註 16，頁 52。

¹⁹ 林依璇(2015)，前揭註 16，頁 55-57。

即便未在機密文件上做標記，但考量其企業規模，仍肯認合理保密措施之要件。而在知財高判平成(ネ)第 10084 號中，雖然原告公司容許員工將客戶名單帶回自宅，但這是基於「業務上之必要性」，法院亦肯認未違反合理保密措施。



(2) 根據不同營業秘密載體去建構標準

i 書面文件

常見的保密措施包含紙本上加記機密文件、保管於上鎖的櫃子、禁止、限制複製文件、銷毀複製文件及與接觸營業秘密之人簽訂保密約款，惟須注意的是，以上措施並非必要條件(與其他載體的情況相同)，僅是營業秘密所有者常採用的保密方式。

ii 電子載體

電子檔案雖與紙本不同，但基本上亦可以在檔案中標記機密字樣等方式去保密，當然，設定密碼亦是被法院認可的措施之一。但要注意的是，法院亦在 tb group 案中提及合理保密措施「無須」以曾更換密碼為要件。

iii 營業秘密具體化


在營業秘密具體化之情形，可於保管房間實施管制、門禁，亦可標示機密警語於物品上或限制對該產品攝影及拍照之行為。

iv 未具體化之資訊

應以口頭或是書面之方式讓員工知曉營業秘密的範圍，以確保員工之預測可能性。

第三款 小結

由以上各個時期的判決可看出，法院對於特定保密措施的認定在不同時期有相當大的轉變，大致來說，法院認定的標準主要從寬鬆期的行為人主觀能否認知營業秘密到嚴格期的客觀上之保密措施是否符合法院的要求，也因此細節上，在派遣公司案中，即便未特定營業秘密在工作守則中，只要行為人主觀上可認知道其為營業秘密就該當合理保密措施，但在假牙案中法院卻否定這個看法，認為儘管行為人有



認知到的可能性，亦無法達到客觀上的標準。同時，在嚴格期的法院判決似乎並未多加考量公司的規模及特性，相較於電容器案中去衡量中小企業的困境，在顧客名單案中卻未對此事實多加著墨，實為可惜。最終，在經過學者的反彈後，法院的見解又往寬鬆期的標準鬆動，回歸較有彈性且符合現實的認定方式。

第四項 結論

本節分別整理美國、日本及台灣實務針對合理保密措施之認定，可以發現，相較於我國實務上經常以不符合理保密措施而判決營業秘密所有人敗訴之情形，美國及日本就呈現較有彈性的作法，縱然日本亦曾經歷標準較為嚴格之時期，最終亦回歸較有彈性之認定。在細緻化認定上，我國實務在審判時亦有如美國一般眾多考量之因素，但似乎法官之心證並未完整呈現於公開之判決書中，往往僅將本案事實列出即表示是否符合合理保密措施，實為可惜。

從美國實務之認定上，本文認為其參考同業之標準實值我國在訴訟時提出相關之主張及抗辯，否則在本無侵害營業秘密風氣之產業中，對保密措施過高之要求反而造成資源的浪費。同時，亦需注意法院對合理保密措施之高標準是否會對營業秘密所有人造成沉重的成本負擔，以避免降低我國企業的發明誘因。

至於我國是否需如日本實務般，將合理保密措施之標準放寬至只要行為人主觀上認知其為營業秘密則可該當合理保密措施，本文認為如以營業秘密法保護之營業秘密，仍須在一定程度上建立客觀之保密措施，否則就如美國實務所認為的一樣，未設保密措施之機密資訊，假如賦予其可請求損害賠償之權利，無異是給予原告一筆意外之財，畢竟該機密資訊，本處於大眾皆可輕易接觸的地位。但縱然營業秘密所有人在客觀上必須採取一定程度之保密措施，仍須注意不得對營業秘密所有人造成過重的成本負擔，否則將會造成創新及發展之阻礙。

相較之下，本文認為，對於接觸營業秘密之人的主觀認定應適用在訴訟雙方間存在保密協議等契約關係時較為恰當，惟在我國實務之運作上，仍存在許多判決(詳細數據請參考本文第五章第一節)，在審酌以保密協議請求損害賠償時，卻回歸

營業秘密法之要件判斷是否屬於該契約保護之標的，但畢竟雙方已合意達成一保密之契約關係，因此在這個情況下，審判的重點應擺在行為人是否能主觀認知到其侵害的客體是否屬於契約保護之標的，以及契約內容是否符合明確性及合理性，而非該資訊是否符合營業秘密法之要求，否則將失去契約自由原則之目的。

因此，在我國實務之華南案及日揚案中，由於其企業規模並非如一般小型公司，對保密措施的成本上應有較大之負擔能力，因此在認定上，本應對該等企業有較高之要求，此外，縱要求原告對營業秘密依照權限去區分管理，亦尚非對企業業務造成影響，因此應肯認法院之見解。而在皓上案及鴻錫建設案中，由於涉及保密協議，惟二者亦僅以概括性之文字約定，甚至要求員工以一般常識判斷是否為營業秘密，實難認符合明確性及合理性之要求，亦難認為行為人得主觀認知到其侵害的客體屬於契約保護之標的。

第三節 營業秘密損害賠償請求權之構成要件

依照營業秘密法第 12 條第 1 項，因故意過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任。因此同一般侵權行為可區分出各項要件，亦可將營業秘密損害賠償請求權之構成要件分為侵害營業秘密行為、故意或過失、違法性、因果關係、致生損害、責任能力等要件，而以下就營業秘密案件中較具特殊性之要件去做討論。

第一項 侵害營業秘密行為

依照營業秘密法第 10 條²⁰規定，可初步了解法律上所規定之侵害營業秘密行為態樣，惟此條之內容僅為例示規定，具體上而言，最常見的是原告公司的前員工在離職後，於新任職公司繼續使用原公司之營業秘密，而該當第 10 條第 1 項第 2 款

²⁰ 營業秘密法第 10 條：「(第一項)有左列情形之一者，為侵害營業秘密。

一、以不正當方法取得營業秘密者。

二、知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。

三、取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。

四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。

五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。

(第二項)前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。」

之規定。至於同條第二項中所謂的「其他類似方法」，本質上也是要行為牽涉於產業倫理與競爭秩序等內涵去界定²¹。以我國實務而言，或可參考早期判決中較概括性之描述，即臺灣高等法院台中分院 89 年重上字第 101 號判決：「所謂違法以及不當，不僅限於侵害法律明定之權利，即違反保護個人法益之法規，或廣泛悖反規律社會生活根本原理之公序良俗者，亦同。」以國際條約而言，即可參照 TRIPS 協定所指「商業倫理非難性」，例如不實表示、惡意挖角及假扮顧客進入競爭者工廠等等行為²²。

惟針對惡意挖角的部分，依照最高法院 108 年台抗字第 94 號之裁定所表示，賦予營業秘密所有人針對侵害行為較高的釋明責任。在本案中，原告為台灣電子零組件製造業者，被告為其競爭業者，並且在過去幾年中不斷挖角原告公司之高階幹部，並且在技術的改良上獲得很大的進步，並且在原告提起刑事告訴後，於被告公司中搜索到本屬原告公司的檔案達四萬多筆，因此原告以被告不法取得並使用其所有之營業秘密為由，向法院聲請定暫時狀態處分，停止被告之產線及其販售具爭議產品之行為。

但在經高等法院審酌後認為，原告並未舉證釋明被告有使用系爭營業秘密之事實，雖在挖角員工的議題上，可能涉及不可避免揭露原則(Inevitable Disclosure Theory)²³之適用，由於該原則對市場自由競爭有相當程度的影響，因此須就有利於原告之事實負舉證責任，該等事實包含**離職員工知悉為雇主之營業秘密、離職員工前後之範圍大致相同或類似、離職員工所知悉之原雇主營業秘密對新雇主有相當**

²¹ 王偉霖(2015)，《營業秘密法理論與實務》，初版，頁 94，台北：元照。

²² 陳家駿(1994)，〈公平交易法對營業秘密保護之評析〉，《公平交易法季刊》，第 2 卷第 1 期，頁 8-11。

²³ 即美國法院發展出之理論，表示若雇主能證明受僱人在新工作中會不可避免地揭露前雇主之營業秘密時，則原雇主即可向法院聲請禁止該受僱人任職於新公司。惟此原則是否適用於我國案件上未有定論，在智慧財產法院 102 年民營上字第 3 號判決(即台積電控告梁孟松案)中法院表示：「且本件係因梁孟松離職後之行為，致台積電公司難以期待其任職三星公司無侵害台積電營業秘密之事實及可能...致本院認台積電公司主張梁孟松可能已有侵害之事實或至少有高度侵害之可能，非不可採。但倘於此類型案件，一律適用不可避免揭露原則，恐對員工之工作自由造成不當限制，併此敘明。」由以上判決可知，儘管法院在本案中並不排斥不可避免揭露原則之適用，但最後仍強調此原則在台灣實務上並非可一體適用。

經濟價值、離職員工在新工作處不可避免使用得自原雇主之營業秘密及離職員工有違於誠信之不正行為。而由於高等法院認為原告未就以上事實盡「釋明」之責任，駁回原告之聲請並經最高法院裁定維持高院見解。

由前述判決可知，法院並不當然認為集體挖角高級幹部即構成侵害營業秘密之行為，原告尚須就許多事實負舉證責任，惟在該案中是為聲請定暫時狀態處分案件，原告本僅須就事實盡釋明之責任，而釋明已屬降低證明度之情形，今已在被告公司中搜索出四萬多筆數原告之資料且確有集體挖角高級主管之事實下，法院仍對原告加諸如此高的釋明義務並駁回原告之聲請，亦是未來企業對於營業秘密管理上需要注意的部分。

第二項 故意或過失

關於營業秘密侵害之損害賠償請求權，其中對於行為人之主觀要求需有故意或過失，惟何謂過失本法並無規定，依照營業秘密法第 1 條後段表示，本法未規定者適用其他法律之規定。因此依照民法之規定，可將過失區分為重大過失、具體輕過失與抽象輕過失，但由於此請求權成立之前提是營業秘密受到侵害²⁴，也就是行為人必須有營業秘密法第 10 條所規範之行為，才可進一步討論損害賠償請求權，而綜觀該條文，第二項所例示之「不正當行為」在文義上並無過失之空間²⁵，又除第 1 項第 5 款外其他款所規定之行為亦僅限於故意或重大過失，因此應可知營業秘密損害賠償請求權多數是僅在行為人故意或重大過失下才可請求。惟在實務判決中並無搜尋到有關重大過失侵害營業秘密而被請求損害賠償之案件，因此本文中僅會在後文探討各種故意之案件中，法院對於懲罰性賠償金的看法整理。

第三項 違法性

要構成侵害營業秘密之行為，該行為必須具有違法性，違法性就狹義而言是表

²⁴ 謝銘洋(2019)，前揭註 2，頁 370。

²⁵ 張靜(2007)，前揭註 4，頁 563。

示違反命令及規範等，廣義而言則是包含背於善良風俗方法²⁶。而在營業秘密法上如違反營業秘密不可侵害之義務，即可認其違反法律禁止之義務而具有違法性，惟仍可探討的是營業秘密侵害案例中是否存在阻卻違法事由之可能。

一般探討阻卻違法事由，多會討論正當防衛、緊急避難及自助行為等民法上規定，而由於營業秘密或其他智慧財產權無體化的特性，殊難想像有以上阻卻違法事由存在的可能，因此一般民法上之規定在營業秘密實務中應無適用之餘地，但如回到營業秘密法第 1 條前段之部分，營業秘密法之立法目的在於維護產業競爭及調和社會公共利益，因此亦有學者²⁷提出當該行為是牽涉到社會公益，雖有不法侵害他人營業秘密之情事，亦可主張阻卻違法。

第四項 致生損害

營業秘密之損害賠償請求權是否以原告證明其受有損害為必要，實務上曾出現不同意見，依照我國民法架構及最高法院 19 年上字 2316 號判例所表明，侵權行為損害賠償請求權以有實際損害存在為必要²⁸，惟依照最高法院 97 年台上 968 號判決：「查因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任，因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者，為侵害營業秘密，同法第十二條第一項前段、第十條第一項第四款定有明文。因此，依營業秘密法規定，僅須因法律行為（如僱傭關係）取得營業秘密而洩漏者，即為侵害營業秘密，不以發生實害結果為必要。」此號判決，法院似認營業秘密之侵權責任不以發生實害為必要。而有學者²⁹認為，該判決或許是基於營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款但書之規定，以該預期利益在當下雖不存在，但卻是假設在沒有侵權行為下，依通常情形於未來預期可得之利益，因此仍是屬於實際損害，而未與我國民法架構扞格。

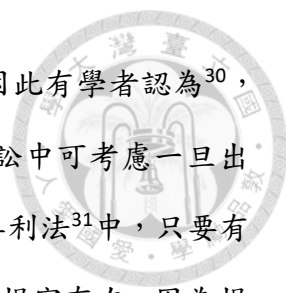
惟參諸智慧財產權無實體之特性，在權利存續之期間內，智慧財產權人有獨占

²⁶ 王澤鑑(2015)，《侵權行為法》，增訂新版，頁 302，台北：自版。

²⁷ 張靜(2007)，前揭註 4，頁 538。

²⁸ 專利侵權案件中，台灣高等法院 94 年度智上字第 26 號民事判決中亦引用此號判例。

²⁹ 王偉霖(2015)，前揭註 21，頁 104 - 105。



權，得排除他人的實施行為，並對不法行為人請求損害賠償。因此有學者認為³⁰，為避免無形之權利對損害的發生造成舉證上的困難，在專利訴訟中可考慮一旦出現侵害無體財產權之行為，即可認為發生現實損害。而在美國專利法³¹中，只要有侵害專利權之事實，使專利之排他權受到侵害，原告不需要證明損害存在，因為損害必定存在。甚至在立法例上，依照美國專利法第 284 條規定，權利人可利用合理權利金法請求損害賠償，其原因亦在於權利人難以具體證明損害之內容，因此給予其易於請求之方式。此外，亦有美國判決認為，縱使無法證明營業秘密所有人所受之損害，但從不當得利之角度，由於被告使用原告之營業秘密而可以省去研究經費的支出，因此應以該省去之費用做為賠償之數額，使原告免去無法證明自己損害之窘境。

在德國之立法例或實務³²上，亦少見爭執智慧財產權利人是否因侵害行為而受有損害，其中少數要例外判斷的是，在侵害行為是行為人僅有販賣之要約或是專利權間接侵害的幫助行為。在專利法上之要約，包含我國民法上之要約及要約之引誘兩種，因此不論是要約還是要約之引誘，對權利人而言可能僅有發生商業損害之潛在可能，因此，儘管權利人可以主張不作為請求權當屬無疑，但如要行使損害賠償請求權，依照德國學說及司法實務³³認為，仍須要等到行為人已和特定人協商、簽訂契約或已交付侵權物才可認為有損害發生，如未有以上情形存在，則應仍屬要約之引誘而無法主張損害賠償請求權。惟以上敘述僅是表明，德國實務上對於專利權損害賠償請求權之例外情形，因此原則上，只要有侵害專利權之行為，即同時已該當損害發生之要件。


回歸我國之制度，依照我國營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款之規定，被害人

³⁰ 李素華(2017)，〈智慧財產侵害之損害發生與損害賠償法制建構——從智慧財產法院 97 年度民專訴字第 47 號民事判決談起〉，《月旦法學雜誌》，第 263 期，頁 167 – 170。

³¹ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK, 527 (1st Ed., 2000).

³² 李素華(2017)，前揭註 30，頁 183 – 184。

³³ 李素華(2017)，前揭註 30，頁 183(引用 Rudolf KraBer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 849 以及 BGH GRUR 2006, 927 (Nr. 19) – *Kunststoffbügel*.)



得請求侵害人因侵害行為所得之利益，從文義解釋上，或可參考美國實務之運作，直接將侵害人因使用該營業秘密而省去之各項費用當作該款之「因侵害行為所得之利益」，因此無須額外證明營業秘密所有人之所受損害，降低被害人請求損害賠償的困難。惟以上解釋仍限於侵害人有積極使用行為時才可主張，假設是營業秘密法第 10 條第 1 項各款中之使用或非向公眾為之之洩漏，甚至當行為人僅有單純以不正當方法取得營業秘密者，該被侵害人是否能主張損害賠償則仍有爭議。由於營業秘密無實體的緣故，以上行為似對該營業秘密之使用收益處分並無造成影響，是否真能計算其所得利益亦可能產生困難。

但如比較在專利案件中，對於販賣之要約等行為，雖無法確定對專利權人造成之損害是否存在或是賠償數值為何，在德國實務亦非屬損害已發生之情形，但法院³⁴仍肯認原告得以系爭專利之合理權利金計算損害賠償數額。相較之下，由於營業秘密法中損害賠償並無存在合理權利金之計算方式，因此法院或可依照民事訴訟法第 222 條第 2 項³⁵之規定，在行為人僅有單純以不正當方法取得營業秘密者或原告難以證明損害數額時肯認損害存在，並依法院心證定其損害賠償之數額³⁶。

而儘管早期我國營業秘密判決常以原告無法證明其受有損害而給予敗訴之判決，但在近年的判決中慢慢出現了一旦侵害營業秘密即肯認有損害之見解。如在最高法院 105 年台上字第 1501 號民事判決³⁷中，法院表示：「系爭營業秘密均具經濟價值，倘遭不法侵害，上訴人可能受有相當於其財產價值之損害，為社會通常之觀念。原審徒以上訴人不能證明受有損害，遽為其不利之判斷，並有未洽。」此判決如以反面去解釋，可知法院或認為即便上訴人或原告無法證明其因侵害營業

³⁴ 參照智慧財產法院 98 年度民專上易字第 25 號民事判決、智慧財產法院 99 年度民專訴字第 66 號民事判決。

³⁵ 民事訴訟法第 222 條第 2 項：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」

³⁶ 我國法院確實常在營業秘密案件中使用此條文，惟其前提仍是要原告先證明損害確實損害，並且在此條運用之結果金額亦往往與原告所請求相差甚遠，並且流於法院恣意之心證，本文後段亦有相關之討論。

³⁷ 該判決意旨有受到臺灣新竹地方法院 104 年度智附民字第 4 號及智財法院 107 年度重附民上字第 2 號判決之引用。

秘密而受有損害，亦不得據以否定其損害賠償之可能性。

而在其他判決中，亦有衍伸前述最高法院 97 年度台上字第 968 號判決之意旨，明確表示出營業秘密侵害之損害賠償不以原告已證明受有損害為前提，即臺灣臺中地方法院 106 年度智重附民字第 6 號判決³⁸中所表示：「按營業秘密乃是財產上之利益，故所謂損害，就是指營業秘密受有客觀上不利益之結果，亦即營業秘密本身即為財產上之利益，洩漏或以不正當方法取得營業秘密，即足以使營業秘密所有人受有財產上損害，是侵害營業秘密，不以發生實害結果為必要，且鑑於取得侵害營業秘密行為之證據不易，其證明度應可降低。」而在本判決中，更直接的表示營業秘密本身就存在利益，因此一旦侵害營業秘密即等同營業秘密所有人受有財產上之損害。此外，有別於以上以不當得利的角度去分析侵害營業秘密之行為類別對計算所得利益之困境，此判決直接包含了不論是積極之使用、洩漏或是單單之取得該營業秘密，皆屬可以請求損害賠償之標的，實為對營業秘密損害賠償案件中，請求困難的現狀注入一池活水。

³⁸ 最高法院 106 年度台上字第 441 號亦同。

第三章 我國營業秘密損害賠償計算之實務運用

依照營業秘密法第 13 條第 1 項規定：「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。」

可知我國營業秘密損害賠償之計算分為具體損害法(1 款本文)、差額法(1 款但書)、具體利益法(2 款本文)及總銷售額法(2 款但書)。由於無體財產遭受侵害時，其損害賠償之計算較為困難，而在智慧財產權中，由於營業秘密因為在市場上多不存在公開之交易情形，並無一個可參考之市場價格，更常見營業秘密所有人尚未將該營業秘密放入市場使用，其價值更是難以評估而僅可能以其研發成本去推斷。因此，以上種種造成營業秘密價值判斷的困難，更顯得本條靈活運用之重要性。如同美國法院在 *University Computing Co. v. Lykes – Youngstown Corp* (下稱 *University Computing 案*)³⁹中指出，每一個營業秘密損害賠償案件都需要具「彈性及想像力」的計算方式並且依照個案的細節去做調整，而本章將會介紹我國各種損害賠償計算方法，並在下一章比較美國實務做法後，期待能對我國實務提出可供參考之結論。

第一節 具體損害法

依照營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款本文規定，受侵害人得以民法之一般規定⁴⁰計算損害賠償額，但基本上要由受侵害人去證明所謂所受損害及所失利益⁴¹。

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

⁴⁰ 民法第 216 條：「(第一項)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。

(第二項)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。」

⁴¹ 最高法院 104 年度台上字第 1060 號民事判決：「所謂所受損害是指積極損害言，乃既存法益

惟有學者認為此條在營業秘密法中僅為裝飾用之條文，儘管在實務上並不要求所失利益以確實可取得之利益為限，但因為舉證責任的要求，在實際操作上仍常以原告舉證不足為由而否決原告請求，因此如要藉由具體損害法去請求損害賠償是非常困難的⁴²，也更顯現出其餘計算方式之重要性。

第一項 亞泰卡文案

第一款 案件事實

在最高法院 95 年度台上 1043 號判決中，原告亞泰公司為一生產銷售「含浸處理機」之廠商，被告乙某曾任職於原告公司中並擔任副工程師，該職位因職務之便而有機會接觸原告公司所生產製造之機械產品及客戶名單，惟乙某在原告公司任職期間，竟另外設立本案共同被告卡文公司，預備製造與原告公司相同之機械產品，並在離職後於民國 86 年 5 月間，與原告長期之客戶聯達公司達成含浸處理機之交易，使原告與聯達公司間本預計以 750 萬成交之計畫破局，使原告公司損失 160 萬淨利之預期利益，因此向被告等請求損害賠償，以營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款本文計算損害賠償之數額。

第二款 原告針對損害賠償額之主張

原告表示，其所請求之金額計算基礎如下：

1. 由原告提供給聯達公司之報價單可知，其本欲達成交易之價格為 750 萬，加上證人聯達公司副總經理施宗衛所證，可知如被告卡文公司並未介入，聯達公司仍會向亞太公司購買機器，頂多在價錢上再殺到 730 萬即可成交。
2. 在成本之方面，原告之含浸處理機之成本可分為電控成本 106.1 萬及機械成本 455 萬，共計 561.1 萬，有原告公司之工程估價單為證。

之減少，須以責任原因有因果關係存在為前提。」

最高法院 101 年度台上字第 1692 號民事判決：「如依外部客觀情事觀之，足認其已有取得利益之可能，因責任原因事實之發生，致不能取得者，應可認為係所失利益，不以確實可取得之利益為限。」

⁴² 張靜(2007)，前揭註 4，頁 540。



3. 綜合以上資料，可知如原告達成該交易，可得利潤為 188.9 萬，而在本案僅請求 160 萬之預期利益損失，應屬正當。

第三款 判決結果

法院首先處理亞泰公司與聯達公司之間交易之可能性，在本案中，由於證人聯達公司經理羅劍峰及副總經理施宗衛皆證稱，如沒有卡文公司之報價，聯達公司當然會向亞泰公司訂購，因此可採信原告所稱本可與聯達公司達成交易之主張。

又原告所主張之售價 750 萬之部分，有內部報價單及施宗衛之證詞，可知已接近雙方合意之價格而可予採信。

最後在原告所售機械成本的部分，有原告提供之工程估價表及原告公司員工李國正之證詞，勸信該部分主張為真。

綜上所述，依照原告所主張之售價 750 萬及成本 561.1 萬之間的差額，已超過原告主張之 160 萬，故肯定原告之請求。

第四款 問題討論

首先，本案原告就其所失利益獲得勝訴判決，但其因果關係之證立是依照其被搶單之買家所言，相較於多數案件無法證明其因果關係之困境，本案之情況實屬少見，亦難以期待在其他案件能存在類似之買家願意作證。

其次，針對原告所稱該機器之售價為 750 萬元，但根據訴外人聯達公司員工所稱，其雙方之間尚有談價之空間，而預估最多可殺至 730 萬而成交，雖法院直接以 750 萬作為計算之基礎，但由證人所言可知原告所提之價錢可能並非是最終成交的結果，因此在計算上是否可直接採納原告之主張則有所疑問。即該可得預期之利益亦非指僅有取得利益之希望或可能為已足，尚須依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，有客觀之確定性始得稱之（最高法院 93 年度台上字第 1225 號民事裁判參照），抑或是在本案中即便是以 730 萬計算亦高於原告所請求之金額，因此法院並未深究該問題。

此外，在原告可能請求的損害賠償中，是否能包含由於購買該公司之產品，進而衍生之後續維護、修繕之收益，在本案中很可惜原告並未提出，但參照美國之案例，該些費用是可包含在請求損害賠償之中，因此在未來相似之案件中或可將該等費用納入。

最後，又由於原告請求被告將侵害行為所作成之物予以銷毀，在侵害行為作成之物的概念上，由於訴外人所購入之機械亦屬可供銷毀之物，在銷毀後亦有極大可能性會與原告購買，此時如同時受有被告之損害賠償及與訴外人原本失去的訂單，是否會有重複受償之問題，則有待討論。惟在訴訟法上，由於訴外人並非訴訟當事人，判決效力不論是既判力或執行力皆不及於訴外人⁴³，此時或需原告另向訴外人提起訴訟才有請求的可能。

第二項 德士通案

第一款 案件事實

在最高法院 98 年度台上字第 1340 號判決中，原告德士通科技公司為經營網路電話業務公司，主要的經營模式為以該公司用戶先購買點數，再利用點數透過原告公司所架設之伺服器與他人進行網路通話，其中該網路電話所需之伺服器設備及電腦程式等皆為原告所研發、撰寫，惟被告丑雖原擔任原告之網路管理部經理，是原告公司內部少數可接觸完整軟硬體系統之人，卻非法複製系統內各種軟硬體設備，再藉由其他被告之幫助下設立另一公司，藉由表示被告等所使用之系統與原告公司之網路電話相容，加上惡性削價競爭，使原屬原告之客戶大量轉而向被告購買通話點數，致使原告之營收淨額自 93 年 12 月即按月大幅下滑，因此依營業秘密法等請求權基礎請求損害賠償，共 99,597,854 元整。

⁴³ 如參照專利案件之家登案(智慧財產法院 104 年民專訴字第 36 號民事判決)之判決主文，法院表示被告家登精密工業股份有限公司應將如附表一所示 14 項 Reticle SMIF Pod 光罩傳送盒產品予以回收並銷毀。由於涉及家登公司回收侵權產品，究竟要如何強制執行及是否違反既判力之主觀範圍則有疑義。



第二款 原告所提證據

原告表示，由於被告等人之侵害行為，使原告之營收淨額下滑，以原告 93 年 9 至 11 月之營收淨額計算得出月平均營收淨額為 119,831,823 元，然而自 93 年 12 月至 94 年 4 月 19 日本案破案止，近 5 個月之營收總額僅有 301,403,619 元，因此減少之營收淨額為 253,817,161 元，再乘上毛利率 39.24%，即可得減少之營業毛利 99,597,854 元。


第三款 判決結果

一審法院在判決中同意原告所請求之損害賠償金額，理由包含雖被告有否認原告所提出之近期營收淨額統計表即營收毛利變化分析表之真正，但法院表示由於被告遲至言詞辯論終結前才爭執，有拖延訴訟之嫌，加上原告提出經會計師查核簽證之損益表中，其營業收入與原告提出之近期營收淨額統計表及營收毛利變化分析表內容相符，顯見該二表為真正，足供作為原告損害之計算基準。

至於原告營收之短少是否與被告之侵害行為有無必然之因果關係，法院表示，本件原告其受有損害之時間為 93 年 12 月至 94 年 4 月 19 日止，依據前開數據可知原告於 93 年 1 月至 11 月間毛利屬穩定成長，卻於 12 月後呈現下降之趨勢，自應認原告毛利之下降與原告之侵害行為具**因果關係**。

而在上訴審臺灣高等法院 96 年度智上字第 35 號判決中，縱未推翻原告所供證據之真實性，然對於其所提出之 39.24%之毛利率採取否定之態度，即從原告所提之分析表可知其在 93 年間僅在 1、10 及 11 月之毛利率逾 40%，而原告計算之基礎僅以 9 月至 11 月做平均，尚非適當，應該採用以 93 年 1 月至 11 月之營收計算其月平均營收淨額(即 109,905,810 元)，而該段期間之平均毛利率為 37.65%，以以上兩個更正之數字計算後可知，原告所受損害額為 78,246,728 元，較原審判決金額低了兩千餘萬元。

惟在最高法院時，就損害賠償額的部分，法院表示兩造並未將所售損害額部分



列為不爭執事項，而被告亦未就該項爭點為法律或事實上之陳述，同時審判長竟未依民事訴訟法第 199 條第 1 項命當事人陳述，徒依原告所提之營收毛利變化分析而認定損害額，因此被告求予廢棄，非無理由，發交智慧財產法院，惟在更審時，法院因認定未有侵害行為並經最高法院裁定駁回而告確定，並未再就損害賠償計算之部分做出意見。

第四款 問題討論

在本案之第一、二審，法院或許是因被告曾強調雙方之系統相容，皆肯認原告得依具體損失法請求所受損害，惟此見解在我國實務上確屬少數，理由在於我國法院對於因果關係之建立採取較嚴格之態度，造成原告多無法證明其營業額之下降是因被告之侵害行為、整體大環境不佳或是本身產品品質不符合需求，屢屢被法院否定之判決亦所在多有。果不其然，本案之損害賠償額認定亦遭受最高法院的質疑，最終發回更審時，亦無機會處理此部分之議題。

第二節 差額法

依照營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款但書規定，受侵害人可依照先前使用該營業秘密時通常可取得之利益，減去被侵害後實際所取得之利益之差額，作為請求之損害賠償額。依照其立法之目的，是為避免因無法證明實際損害而無法求償，但本法在實務適用上仍遇到許多困難。

其一，本法之適用需基於該營業秘密之產品已在市場上流通，甚至要流通一段時間才能得知足夠之分析數據，因此，如該營業秘密之應用僅僅仍在實驗室階段或是產品剛上市不久，根本無從判斷所謂的預期利益為何，也無法與實際利益相減⁴⁴。再者，所謂「通常情形可得預期之利益」，觀察我國實務判決結果，並無存在以本法計算損害賠償之案件，此結果或許是原告提出之分析報告不夠嚴謹，亦可能是實務對於報告之要求過高，原告往往無法提出使法院滿意之證明，進而藉由此法計算

⁴⁴ 張靜(2014)，《營業秘密法及相關智慧財產問題》，第四版，頁 465，台北：經濟部智慧財產局。



損害賠償之金額，使得當初立法者的美意落空。

第三節 具體利益及總銷售額法

具體利益法是基于營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款所規定，受侵害人得以侵害人因侵害行為所得之利益作為損害賠償額，而在同款但書亦規定舉證責任之調整，即侵害人無法舉證成本或必要費用為何時，便以全部收入作為損害賠償。

但如前所述，即便對成本的證明做了舉證責任的轉換，被侵害人基於證據偏在的因素，首先要證明侵害人所獲利益為何本已困難重重，實務上法院也鮮以民事訴訟法第 343 條或第 347 條第 1 項要求行為人等提出相關帳冊，因此使得本條在使用上亦是成效不彰⁴⁵，導致多數成功之案件係因被告受僱於人，而主張以被告所領薪資作為因侵害行為所得之利益。例如，在臺灣新北地方法院 93 年度訴字第 836 號⁴⁶判決中，法院在原告無法舉證自身所失利益為何時，便依照被告之財產所得明細，以該侵害行為間所受領之薪資作為損害賠償之金額⁴⁷。

綜上所述，如何扭轉原告在舉證地位上的弱勢變成為運用本款的重點之一。同時，被告得主張之可扣除額亦是本文關注之重點，以下簡錄部分我國實務判決。

第一項 泰特案

第一款 案件事實

在臺灣高等法院 103 年度上更(一)第 115 號中，原告(即營業秘密所有人)為從事 DRAM 記憶體零件製造及買賣之公司，而被告創偉公司為其具競爭關係之廠商，其中，原任職於原告之王 O 及楊 O 等被告在離職後均跳槽至創偉公司，並以每月 3000 元之酬勞要求原告公司之員工交付關於原料進價、封裝、銷貨之客戶名稱、品名、價格等重要營業秘密資訊，使得創偉公司得以搶奪原告之客戶，使原告受有損害，原告便依營業秘密法第 12 條及第 13 條向被告請求損害賠償。

⁴⁵ 張靜(2014)，前揭註 44，頁 466。

⁴⁶ 上訴審因法院認為被告無侵害營業秘密之行為而判決原告敗訴。

⁴⁷ 臺灣高等法院 102 年度重勞上字第 52 號亦是以侵害人所獲獎金作為請求之金額。



第二款 判決結果

首先，法院處理原告是否受有損害，即原告主張原告在民國 96 年 10 月至 97 年 2 月時，銷售產品數量為 59869 支(被告侵害營業秘密期間)，而自 97 年 3 月至 7 月時，共銷售 107,583 支，惟參照經濟部所提資料，就 DRAM 產業而言，97 年之景氣確實不佳，因此正常情形應該是 96 年之銷售量大於 97 年銷售量，但從原告之客戶銷售明細表顯示，原告對訴外人 Maxleader 公司於 97 年 3 月至 7 月之銷量竟比 96 年 10 月至 97 年 2 月時的增加 5706 支，以此可知，被告二人確實有使用系爭資料以取得系爭產品訂單之行為，並因此致原告之訂單流失而受有損害。

而在本案中，法院認為被告二人應賠償之金額計算應以創偉公司所得利益為基礎，理由在於，被告二人為創偉公司之使用人，其執行創偉公司之職務，造成侵害上訴人之營業秘密，依照法律規定，創偉公司應以僱用人之身分連帶負責，因此，依目的性擴張解釋，於受僱人執行職務而不法侵害他人營業秘密時，自應以僱用人之所得利益為準。

而被告僱用人創偉公司與 Maxleader 之銷售紀錄顯示，該銷售金額為 68,553,654 元，並有臺北關稅局之出口報單資料可證，又被上訴人未舉證證明銷售系爭產品之成本及必要費用，得以全部收入 68,553,654 元為其所得利益，更何況將該全部收入乘以 97 年度之同業利潤 12%，亦高於原告所請求之 500 萬元，因此，原告依照營業秘密法請求 500 萬元之損害賠償自屬有據。

第二項 康杜爾案

第一款 案件事實

在智慧財產法院 103 年度民專訴第 89 號判決中，原告康杜爾公司為世界知名採用人體工學設計電腦輸入之領導廠商，被告等人原係受原告委託代工製造滑鼠及相關產品之廠商，雙方雖簽有保密協議，惟被告等人竟在其公司之住址另設他公司，共用辦公室、設備及員工，使用原告之營業秘密生產與原告相同之產品在市場

上與原告競爭，甚至還利用人頭等將原告之營業秘密註冊為專利並將該等專利虛偽交易給他人，因此原告向被告等人請求損害賠償。

但在計算數額上，由於原告難以得知被告等因實施系爭專利及系爭對應專利所得之確切收入為何，故原告依民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，表明原告全部請求之最低金額即 500 萬元，且因訴外人原豐公司(與系爭專利有關之製造商)於 101 年至 104 年間，每年出口之金額落在美金 0 至 50 萬元間，若以每年 50 萬美金計算，其 4 年間出口金額約為美金 200 萬元(相當於新台幣 6,000 萬元)，亦遠超過原告請求金額之 500 萬元，因此認為法院應准許原告之請求。

第二款 判決結果

法院認為，本案可依照營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款請求被告之所得利益，參酌生產與系爭專利有關之訴外人原豐科技有限公司之滑鼠 Eroslider 產品，其出口金額每年約 50 萬美元等，又考量被告等人就系爭專利之不實交易金額分別為 350 萬及 300 萬元，而被告並未就系爭專利之成本提出證明，因此原告請求 500 萬元之損害賠償應為相當。

第三款 問題討論

在本案中，由於原告無法提出有關被告等人就系爭專利(即原告之營業秘密)所得利益為何，而採用他公司之相關系爭專利產品之出口金額去推測被告之所得利益，在舉證責任上是否足以達到心證的結果應有疑義，又在被告等人間之不實交易間的交易金額，既然被告等人之目的係為了混淆當事人間就系爭專利之所有權問題，其等所合致之交易金額應無法在所得利益的判斷上提供有說服力的支撐，或許法院是為了解決在本案中事證偏在的難題，因此降低了原告就所得利益之證明度，惟就本文的觀點，即便是同意在適用本款的情況下可因事證偏在而有舉證責任或證明度之調整，但本案中原告所提之證據實無法作為該款判斷之基礎，毋寧是法院應轉求民事訴訟法第 222 條第 2 項之酌定損害賠償額較為妥適。



第三項 亞泰案

第一款 案件事實

本案為最高法院 98 年度台上字第 1687 號判決，其案件事實類似於前有提及之亞泰對卡文案，而本案被告為原受雇於原告之副工程師，卻竊取關於含浸處理機之相關技術並成立被告卡文公司，藉以製造販賣相關產品並致生損害於原告。

第二款 損害數額

原告主張，被告卡文公司因不法仿製機器，進而銷售 12 台相關機器，以平均一台毛利三成(此毛利是依照塑膠、橡膠加工機械設備類之營利事業各業所得額同業利潤標準，該標準表示系爭機器之合理利潤為二成八，又原告可請求酌定損害賠償額三倍以下之賠償，因此以三成為主張，此外依照原告內部製作之工程估價表，系爭機器之銷貨毛利有三成四，亦高於主張之三成)計算，至少獲有 5950 萬元之不法利益，經扣除先以一部請求之 160 萬，還可請求 5790 萬元。又本件經向新竹縣稅捐稽徵處函調被告卡文公司自 85 年 9 月起至 88 年 6 月止之營業人銷售額與稅額申報資料以供佐證。而在被告未證明其成本或必要費用前，原可請求被告超過 5790 萬元，因此依照營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款作為損害賠償計算之基礎，先向被告請求 5790 萬元。

第三款 判決結果

在一審判決時，被告針對原告所主張之三成毛利，雖表示反對，亦未提出任何計算標準或任何扣除成本或必要費用之依據，法院自以原告所主張為可採，但由於該利潤標準僅為二成八，相較之下原告所主張之三成似仍過高，因此應以二成八為計算基礎，而得原告可請求之金額為 5404 萬元。然而在二審時，法院表示雖該同業標準利潤之毛利率為二成八，但在計算所得利益時應以同標準中之淨利率一成一一為適當，因此原告所得請求之金額應為 1712.7 萬元。



第四款 問題討論

在本案中對於所得利益之計算有兩點值得提出，其一為在無法舉證對方所得利潤比例之情況下，依照**營利事業各業所得額同業利潤標準**所提出之基礎是被法院所接受之作法，惟該同業利潤標準是否得作為被告之抗辯，在實務上應更審慎的使用，理由在於該同業利潤標準之類別並不精細，其本身目的也僅是財政部之課稅參考基準，是否符合被告對成本及必要費用之舉證責任應有疑義，而在專利案件中，如最高法院 102 年度台上字 944 號判決亦否定以同業利潤標準計算所得利益，因此在被告拒絕提出自身資料之情況下，本應依法條之規定以全部收入作為其所得利益，而非採納較不精確之同業利潤標準。其二為毛利率及淨利率之適用，在本案二審時，法院認定在適用上應採取淨利率較為合適，但就營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款之適用上，舉證責任的分配應是在原告舉證被告所得利益後，再由被告去主張其成本，而如未能舉證其成本及必要費用，則應以全體所得利益作為損害賠償之金額，但在本案中，被告並未提出針對淨利率之抗辯，由法院主動去提出在本案應採淨利率之看法是否違背該款之意旨則有待商榷，但亦有可能是被告已提出抗辯，惟法院未於判決書中記載所導致。

第四項 崧佑案

第一款 案件事實

本案為臺灣士林地方法院 101 年度智字第 7 號判決，原告崧佑工業有限公司為從事手工具產業之公司，被告為訴外人余長興有限公司之負責人，該公司負責原告產品之代銷業務，並且要求原告提供樣品作為開發業務之用，惟被告竟委託位於中國之臺商生產與原告樣品相同之物，銷售至他國，違反兩造間之保密協議，因此請求被告所獲利益至少 334 萬 69 元作為損害賠償。

第二款 判決結果

為了確定被告所獲利益，法院曾調取被告經營之余長興企業有限公司之營業稅



及營利事業所得稅核定資料，並無法特定生產銷售系爭輪狀手工具接頭之銷售數量、銷售額及毛利、淨利等情，因此無法證明被告所獲利益為何，最終僅得依酌定損害法，認定被告應給付 295 萬 5200 元。

第三款 問題討論


在本案中，即凸顯原告以所得利益或總銷售額法時所面臨之主要問題：**事證偏在**。由於所有銷售資料皆掌握在侵害行為人手中，如侵害行為人消極不提出相關事證，縱法院主動調取營業稅及營利事業所得稅核定資料，亦無法特定侵害行為人之獲利範圍為何，因此如何平衡訴訟雙方在事證上的不平衡，亦是本文關注的重點，同時在本文第五章第三節有更深入之討論。

第四節 不當得利

依照民法第 179 條前段之規定，無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。今營業秘密侵害人無法律上之原因，因侵害他人之營業秘密而受有利益，無論是因銷售產品而得之利潤或是節省下來之研發費用，受侵害人皆應能依本條向侵害人請求。

而本條在請求金額計算的適用上，或與營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款近似，皆是以侵害人獲利的角度去計算賠償之數額，但兩者在法律要件及效果上卻有所不同，首先，在行為人之主觀責任上，若依營業秘密法第 12 條第 1 項請求，則受侵害人必須證明行為人係屬故意或是過失，相較於此，如依不當得利請求，則不問行為人之主觀責任，惟在營業秘密案件中，當事人之主觀責任認定中，有無過失往往並非爭執之重點，因此相較其他差異並非討論之重點。

其二為消滅時效，依照營業秘密法第 12 條第 2 項之規定，請求權時效為自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同，相反的不當得利之時效依照民法第 125 條規定為 15 年，因此自時效觀之，依照不當得利請求或對受侵害人較有利。



其三為懲罰性賠償之適用，若受侵害人依營業秘密法請求損害賠償，尚可依營業秘密法第 13 條第 2 項請求法院酌定損害額以上之賠償，但若以不當得利請求，則無法請求懲罰性賠償。回到我國實務現狀，即便行為人之侵害行為係出於故意，亦不常法院依照本項酌定損害額高倍數之賠償，惟該問題會留待後文討論，因此在懲罰性賠償之實務使用上，兩者之計算數額可能並無多大差別。

最後，兩者之差異亦包含舉證責任的問題，依照前述，如受侵害人依照營業秘密法請求損害賠償，除了法律明文舉證責任轉換的部分，其餘之法律要件皆須由原告舉證證明之，包含行為人之主觀責任、侵害營業秘密行為、違法性、因果關係、致生損害等要件，但如受侵害人係以不當得利為請求權，由於營業秘密侵害案件是屬於非給付型之不當得利⁴⁸，在舉證責任之分配上，受侵害人須舉證證明受益人取得利益，係基於受益人之「侵害行為」而來，由於非給付型不當得利之特性，在「無法律原因的要件」上，則是由侵害人負舉證責任⁴⁹。

儘管在論理上，不當得利的確可為營業秘密所有人主張之請求權基礎，但在我國一百多件之營業秘密損害賠償案例中，僅有一件(未計算上訴審、更審)之當事人是以不當得利獲得勝訴判決，簡述如下。


第一項 二零四案

第一款 案件事實

本案為最高法院 103 年度台上字第 1587 號判決，原告二零四科技公司與被告全球華人公司均為藉由電腦大量蒐集求職求才兩端資料而相互媒合之公司，但被告竟藉由網路不法獲取原告有關求職端高達 80000 筆之資料，並依照該名單發送

⁴⁸ 最高法院 99 年度台再字第 50 號民事判決：「不當得利依其類型可區分為『給付型之不當得利』與『非給付型不當得利』，前者係基於受損人有目的及有意識之給付而發生之不當得利，後者乃由於給付以外之行為(受損人、受益人、第三人之行為)或法律規定所成立之不當得利。」

⁴⁹ 最高法院 107 年度台上字第 440 號民事判決：「非給付型之不當得利中之權益侵害之不當得利，由於受益人之受益非由於受損人之給付行為而來，而係因受益人之侵害事實而受有利益，因此祇要受益人有侵害事實存在，該侵害行為即為『無法律上之原因』，受損人自不必再就不當得利之『無法律上之原因』負舉證責任。」



電子郵件邀請上載之求職者加入被告之資料庫，受有免除開發求職者登陸費用之利益，因此原告公司以 91 年度開發每位求職者之平均費用約 186 元為基礎，計算被告受有 14,880,000 元之不當利益，依照民法 179 條請求返還其省去之推銷及開發費用。

第二款 法院判決

一審法院首先認為，在被告公司有使用不法取得之求職者履歷資料者庫的事實下，自應認被告公司受有不當之利益，又該資料是經營人力銀行業者之競爭力所在，一旦洩漏於競爭對手即屬受有損害。但在適用不當得利時，得以請求之範圍應以對方所受利益為度，而非以請求人所受損害為準，因此在被告篩選比對後，被告「本無」之客戶資料為其中之 20270 筆，認為此部分才是被告公司受有利益的範圍。又根據原告所提供之財務報表、會計師查核報告等資料可知開發每位求職者之平均費用約為 186 元，在與被告受有利益之 20270 筆資料相乘後，得出本件原告可請求之被告不當利益為 3,770,220 元。

而在二審時，被告除了抗辯未有侵害營業秘密之行為外，亦抗辯原告所主張之名單開發費用。被告表示，根據自身過往的支出，從最低的單筆 13.47 元到 67 元都有，但不論為何都遠低於原告所主張之 186 元。此外針對受有利益的部分，應該要以最後真正有加入被告求職網的人數為準，因此在計算所有利益之資料筆數時應遠低於原審之 20270 筆。而二審法院在針對是否原告可請求不當得利的判斷與前審相同，而針對被告就計算筆數之抗辯，仍認為應是以 20270 筆為被告受有利益之部分，至於單筆開發成本的判斷，由於被告於 91 年時接受媒體訪問時提及其成本，高於本案原告所主張，此亦符合較先進入市場之原告所需開發求職者前往登錄成本較低之經驗法則，因此被告之抗辯尚非有據。

惟本案在進入最高法院遭到廢棄發回，理由在於，首先高等法院認為被告不當得利之「時點」是在複製原告之八萬多筆之資料庫時，卻又表示得利的範圍僅在經篩選過之兩萬多筆資料，似乎有前後矛盾，再者，被告已提出其九十一年度營利事

業所得稅結算申報書、新增履歷統計報表各乙紙為證，表示其開發成本遠低於原告所主張，自屬重要防禦方法，原審未詳加調查，求予廢棄，非無理由。

而在又歷經更審、廢棄發回後，最終在臺灣高等法院 99 年度重上更(二)字第 76 號判決經上訴最高法院駁回後終告確定。在本判決中，法院亦表示，由於超過 20270 筆之部分，被告未因此而更受有利益，自應以 20270 筆資料作為不當得利計算之基礎，而單筆之金額如何計算則是因依資料之性質，該等利益無法返還，則被告應償還該資料依價額償還義務成立時之「客觀交易價值」予原告，而本案依原告聲請鑑定該等資料在侵害時點之市場價值，分別以成本法及收益法計算出每筆資料價值為 152 元及 127 元，並且表示該報告的鑑定價值之金額係以一零四公司為基礎評估鑑定標的可供出售之預測價值。如使用全球華人公司(被告)資料，鑑定出之市場價值也會不同，惟因被告未提供足夠之資料，因此無法計算。因此，綜合以上資訊，由於鑑定機關之計算應較為精密，尚難以一零四公司自行計算之系爭求職資料開發成本，作為客觀交易之市場價值計算之消極利益。而最後法院決定依照鑑定機關所提供之成本法及收益法之平均數 140 元作為單筆資料之客觀交易價值，計算被告所得利益。

第三款 問題討論

從本案可以看出，實務是肯定以不當得利作為營業秘密侵害案件之請求權基礎，但要注意的是，法院不斷強調，原告得請求之範圍僅限於侵害人獲利的部分，因此即便是侵害人竊取 8 萬多筆資料，由於其中僅 2 萬多筆是侵害人尚未建立的資料，因此僅能就該部分獲利為請求，惟當實務在處理有體物時，如侵占他人土地，則未常見法院強調該土地對侵占人是否真有利益，而以相當於租金作為侵占人之不當得利，而今在營業秘密如此處理，本文認為確有疑義。

此外，本案亦肯定該判決以資訊之單價做為計算不當得利之基礎，並且引進鑑定機關以不同鑑定方法得出平均之客觀價額，相較於單憑營業秘密所有人之主張，實為較妥適的方法。

最後，在本案中，由於原告並非以營業秘密法做為請求權基礎，因此法院並未以營業秘密法之要件審查原告主張之資訊內容，在我國實務嚴格審查各項要件之前提下，以不當得利請求無非是營業秘密所有人之另一條出路。



第五節 酌定損害賠償額法

依照民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，在當事人證明受有損害但無法或顯有困難於證明損害數額時，我國法院得依心證定其數額，而因應無體財產權太難計算損害賠償之原因，在我國酌定法即為營業秘密損害賠償主要之計算方式。惟綜觀實務上於營業秘密案件適用本條之結果，往往出現依心證所定之數額與當事人所請求之金額差距過大，以及法院未詳述心證之理由的問題，使得受侵害人難以藉由本條獲得補償及法院心證或許流於恣意並且無法提出足夠之證據支撐損害額之計算。並且此條運用之前提，是在當事人證明受有損害時才可適用，然而智慧財產權法之特性使得營業秘密所有人於早期判決中，由於經常無法證明其受有損害，進而無法藉由本條主張酌定賠償額。而在觀察我國實務判決後，發現儘管皆為適用酌定損害賠償，但在判決理由中仍可區別出法官有「敘明其計算之心證」以及僅以「上位之概念條列要件而直接得出金額」的兩種情形，以下分別列出部分案例以說明兩種判決之差別。

第一項 判決就計算損害賠償附具體理由

第一款 就業情報資訊公司案

1. 本案事實

本案為臺北地方法院 105 年度勞訴字第 45 號判決，原告就業情報資訊公司為一提供人力資源服務公司，而被告則是原任職於原告公司高階人才仲介部門經理及顧問，握有專屬於公司之求職者履歷及企業端需求等營業秘密，惟其竟在離職前將 121 封附加檔案為 338 筆高階人員履歷資料、25 筆可開發客戶名單、15 筆伊公司重要簡報內容、1355 筆潛在會員名單之電子郵件，轉寄至其個人信箱，侵害原

告之營業秘密，因此向被告請求 338 筆高階人員乘以資料取得之成本及預期利益每筆 674 元共 22 萬 7,812 元、25 筆可開發客戶名單之平均成交率為 11% 乘以每筆成交可獲得 15 萬 7,050 元共 43 萬 1,888 元、1335 筆潛在會員名單乘以資料取得之成本及預期利益每筆 674 元共 89 萬 9,790 元，共計 155 萬 9,490 元之損害賠償。

2. 法院判決

本案裁判是採法官酌定損害額之方式，惟法院並未說明為何不能證明其數額或顯有重大困難，實屬可惜。在審酌的基礎上，法院表示由於原告提出之財務報表惟證，可知原告於 100 至 102 年藉由被告從事高階仲介成交之平均筆數及平均每筆收取之仲介費用分別為 21.6667 筆及 15 萬 4104 元，而雖被告帶走之資料包含曾經媒合成功之高階人才，但仍然有再為媒介之預期利益，而被告如利用上開資料成功媒合，則會使原告即喪失因仲介可得之獲利，該獲利應以未來每年被告利用上開名單及資料而完成高階人才仲介所得獲取之利益，即為 21.6667 筆及 15 萬 4104 元相乘之 333 萬 8925 元，高於原告所請求之金額，因此原告之請求為有理由，應予准許。

3. 問題討論

本案第一點可以討論的是關於侵害行為對於營業秘密之影響，一般而言在侵害行為上依照營業秘密法可分為取得、使用及洩漏，在本案中被告僅係將系爭營業秘密轉寄至個人信箱，尚未進行更進一步之侵害，但在計算上直接以可能所得利益之全部作為心證基礎，是否並未考慮侵害手段之強度對損害額之影響，倘如今侵害人更進一步使用該資料進行媒合，其損害額是否需更進一步增加則有疑義。

第二，本案同前以不當得利請求之案例，係以求職者相關資訊作為營業秘密之內容，而原告所請求損害賠償計算之基礎亦是以成本及預期之利益計算，但法院卻未說明否定之理由逕以酌定之方式作為計算方式實為可惜。

最後，法院酌定之基礎係以被告在原告公司一年所能收取之仲介費用，惟該計算基礎除了系爭營業秘密之價值外，是否亦包含被告本身之工作能力而不應採納，



此外，為何僅考慮一年之費用法院亦未說明，同時，這酌定基礎僅是原告能收取之仲介費用，但卻未考慮原告相對應須付出之成本，本文認為亦非妥當。

第二款 Skype 案

1. 案件事實

本案為最高法院 97 年度台上字第 968 號判決，原告網路家庭國際資訊公司為涉足網路電話之企業，被告在服務於原告公司期間負責規畫旗下 PChome-Skype 之相關技術開發工作，但在被告離職後旋即前往訴外人台灣雅虎公司，將任職在原告期間有關網路電話技術與業務之營業秘密運用於競爭對手台灣雅虎公司，使台灣雅虎公司得節省研究費用並且使原告之競爭優勢喪失，向被告請求損害賠償，由於該智慧財產權當然具有相當之經濟價值，需投入大量之人力、金錢、時間，如原告之 Skype 團隊人力資源 6 人從 93 年起之薪資總和為 387 萬元，相關機器設備購置成本為 95 萬 1,726 元，已達 482 萬 1,726 元。上訴人所受之損害係無體智慧財產權受到侵害，雖該智慧財產權未經交易，無法顯現客觀價值，惟自上訴人 94、95 年度自 Skype 營業收入淨額為 1 億 4,044 萬 4,000 元、3 億 4,044 萬 4,000 元，96 年度上半年 Skype 營業收入淨額已為 2 億 4,921 萬 1000 元等，請依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，向被告請求 500 萬元之損害賠償。

2. 法院判決

法院首先肯認被告確有利用原告之營業秘密於台灣雅虎公司之事，在損害賠償金額酌定方面，由於原告提出其就 Skype 之營業收入淨額，並有經會計師核閱之財務報告，因此可保守估計原告就該技術之可得預期淨利益，保守估計為每年 1 億 4000 萬以上，又由台灣雅虎公司自行評估可知，如台灣雅虎亦加入經營該市場，則因台灣雅虎與原告之使用人數相當，因此可平分該收入淨額，而使得原告公司之年營業收入淨額降為僅 7000 萬元，其中可能損失之 7000 萬，而與原告所請求之 500 萬元相比，原告之請求應屬合理。



第二項 判決就計算損害賠償未附具體理由

第一款 三久對良企機電案

1. 本案事實

本案為臺中地方法院 106 年度智重附民字第 6 號判決，原告三久企業為國內乾燥機之廠商，而被告良企公司竟夥同其他原任職於原告公司之被告侵害圖冊、乾燥機研發、業務簡報等等之營業秘密，進而向原告合作之供應商取得原組件並在中國進行製造組裝等行為，原告據此請求損害賠償，賠償金額包含原告營收減少、研發費用及技術授權費用之損害，其中原告公司於 103 年及 104 年間之營業差額減少兩億一千三百四十餘萬元，自 84 年至 104 年共投入研發費用餘四億，相關技術之授權金自 88 年至 103 年達日圓四千多萬等，又依照被告依照原告營業秘密製成之零組件可供製造市價 200 萬之乾燥機 40 台，因此依照侵害行為之態樣分別向被告們各請求 1000 萬，總計 3000 萬之損害賠償。

2. 法院判決

本案法官首先說明，由於影響公司營業收入因素甚多包含市場經濟、產業變化、客戶需求交易量、產品品質優劣、銷售策略、價位等有關，因此在原告無法舉證證明其營收損失與原告營業秘密遭侵害所受損害間之因果關係時，該營收損失無法證明本件損害賠償之數額。

而研發費用、授權費用僅能證明有該事實，惟原告無法證明該研發經費是否即為被告因侵害而可節省之費用、該授權費是否因被告侵害營業秘密而無法再收取，因此亦無從憑以認定損害賠償之數額，而依照原告之營業資本、規模，及其研發、生產、製造穀物乾燥機之成本、期間等，並考量被告陳俊男、張智賢之前任職於原告公司之期間與職位，被告陳俊男、張智賢、陳香文之侵害行為與情節，酌定就各部分之賠償金額為 600 萬元、300 萬元、100 萬元為適當。



3. 問題討論

本判決首先有先說明為何是採用酌定之方式，其中關於影響營業收入的部分，亦是多數法院否定原告得以具體利益法請求之理由。針對節省之研發費用，雖原告有提出研發費用等證據，但從判決內容來看，或許是原告並未就研發費用去做分析，因此無法辨別究竟是否全部之研發費用皆與系爭營業秘密有關。惟在授權金之部分，法院是認為原告無法證明侵害行為會導致原告喪失權利金，但在許多美國案例中皆顯示，無論是從原告因被告利用營業秘密而未向被告收取權利金之所失利益之角度，或是被告因不用給付權利金給原告而存在不當所得之角度，皆肯認以權利金作為損害賠償之基礎，而非以原告與訴外人間之權利金是否會因被告之行為而受到影響做為判斷之標準。

在酌定金額之判斷上，雖本案有列出參考之要件，但仍然未判決中解釋如何得到最後結論之金額，因此雖本案之判決金額較高，但這種判決方式則多見於其他許多採用酌定且判決金額較小的判決之中⁵⁰，而更詳細的統計資料則會於本文第五章第一節討論。

第三項 小結

觀察我國實務判決，可以得知當法院要處理判決金額較大之案件時，經常需要原告提供較明確之數據資料，此種現象在其他類似較高金額的判決⁵¹中可以窺知一二，但在判賠金額較小的案件中，可觀察出即便是法院認定原告因被告侵害營業秘密而受有損害，但由於原告多無法說服其所提出損失與侵害行為之間之因果關係，所提供的相關資料亦無法取信於法官，因此法官僅能以較抽象的要件條列，並且給予較低額之損害賠償，雖其中亦有如三久對良企機電案較高的判賠金額，但也僅此

⁵⁰ 如臺灣高雄地方法院 106 年度訴字第 510 號、臺灣橋頭地方法院 105 年度智附民字第 16 號、臺灣新竹地方法院 104 年度智附民字第 4 號、臺灣臺中地方法院 104 年度智字第 5 號(被告申請專利後又撤回)、智慧財產法院 107 年度重附民上字第 2 號(有參酌被告所領薪資)、智慧財產法院 105 年度民營上更(一)字第 1 號(本判決甚至根本未交代參酌要件)

⁵¹ 如臺灣高等法院 105 年度勞上字第 105 號、臺灣士林地方法院 101 年度智字第 7 號、臺灣臺中地方法院 98 年度重訴字第 243 號、臺灣高等法院臺中分院 99 年度重上字第 157 號、智慧財產法院 98 年度民商上字第 16 號、智慧財產法院 100 年度民商上更(一)字第 2 號等判決。

一則，多數法院之判決金額仍與原告之期望相距甚大，因此儘管酌定損害法確實能解決原告難以舉證損害數額之問題，但仍猶如一把雙面刃，無法解決營業秘密所有人受償不足的問題。



第六節 懲罰性賠償

依照營業秘密法第 13 條第 2 項之規定，如行為人之侵害行為係屬故意，法院得因被害人之請求，依照侵害之情節酌定損害額以上之賠償。首先，本項的適用超出「有損害才有賠償」的範圍，因此其意義與其是在填補損害，毋寧是嚇阻違反法律之行為人⁵²，但事實上，我國法院使用本項的比例並不顯著，即便適用，所乘上之倍數亦不高，因此從原告之角度亦難以理解究竟行為人之故意惡性要有多高，才會適用本條，使得本項形同虛設，也因此難以達到當初立法理由所期望的效果。本小節整理過去判決中有處理到懲罰性賠償之部分，並且試圖歸納何種侵害行為較有可能符合法院之標準。

第一項 肯定判決

在臺灣新北地方法院 96 年度板小字第 5534 號判決中，被告為法律系畢業，在原告處受僱擔任公證助理，但卻利用職務之便將當事人機密轉寄至自己之電子郵件，因此向被告請求損害額 12000 元 3 倍之 36000 元，而法院認為被告是為報復原告認為其表現欠佳而縮短試用期，進而侵害原告之營業秘密，甚至在事件發生後餘兩年尚未賠償原告，在言詞辯論時亦未悔悟，因此在斟酌被告故意加害原告，其加害動機及原告受害程度等事實下，核定被告應賠償原告損害額 3 倍即 36000 元。

而在臺灣新北地方法院 93 年度訴字第 1679 號判決中，被告亦是類似亞泰對卡文案之情形，利用原雇主之營業秘密另設性質相近之公司並且與原雇主競爭，在本案法院亦認為參考侵害情節且被告係屬故意，因此酌定賠償額 3 倍之賠償，惟本案較特別的是，法院之計算方式為將損害額 14807 元乘以 3 倍後，將該部分作為

⁵² 立法理由：「本條第二項則係加重故意侵害人之損害賠償規定，期以高額倍數之賠償，減少故意侵害之發生。」

酌定之部分，最後再與原損害額加總，即最後之判賠金額為損害額 14807 元之 4 倍，並且在上訴審時未作更正。

在臺灣雲林地方法院 105 年度智重附民字第 1 號中，被告等人不僅不正取得原告之營業秘密並與原告競爭，甚至亦將系爭營業秘密在中國、台灣申請專利，惟由於數字涉及營業秘密，在本判決未公開，法院僅表示考量以上情節，應酌定以證明損害 0 倍為適當。

此外，在臺灣臺中地方法院 98 年度重訴字第 243 號判決中，因被告等係屬商業間諜(竊取原告員工之帳密進而取得原告之營業秘密)之行為，並且以取得之客戶資料開發客源，法院認為其惡性非輕，除損害額 1200 萬以外，尚需給付 300 萬元之懲罰性賠償。惟在上訴審時，不僅酌定之損害額降為 500 萬元，懲罰性賠償之部分亦因侵害人實際利用之時間僅 3 個月，侵害情節非重大，因此僅准許 500 萬之十分之一即 50 萬元為懲罰性賠償。

最後，在大立光對先進光電案(智慧財產法院 102 年度民營訴字第 6 號)中，法院表示，歐盟在 2004 年所通過之智慧財產權執行指令中明文規定，法院於認定損害賠償時，應考量所有之因素，包括所造成經濟上之負面效果、被害一方所承受之利益減損及被害人所獲取之不正利益，可知在智慧財產權之損害賠償觀念上，已不再局限於填補損害，且為適度彌補智慧財產權人因舉證困難無法得到有效賠償之問題，及減少加害人故意侵害行為之發生，乃制定高額倍數之懲罰性賠償金。因此法院在審酌時應衡酌加害人之侵害情節，如侵害之期間、侵害之規模及所造成之一切危害等一切情狀，酌定適當之懲罰性賠償金。

在本案中，被告等就侵害行為均應負故意之責任，且被告先進公司自原告公司挖角該任職期間不長之四人，甚至在離職後仍持續竊取公司多年來之研究成果，並將部分技術內容項智慧財產局申請專利，使得其他競爭廠商亦一併獲知該內容。並且被告之侵害行為直至原告發現並採取法律行動時才未進一步使用系爭營業秘密。最後，依照系爭營業秘密對原告公司之重要性，被告所竊取之營業秘密已涵蓋原告

公司大部分之自動化生產技術，確實可能影響原告公司在市場上之優勢地位，對原告公司、股東及員工造成重大之危害，因此該侵害之情節確屬重大，原告請求已證明損害額 3 倍以上之懲罰性賠償金應屬正當。



第二項 否定判決

在臺灣新竹地方法院 101 年度智附民字第 1 號判決中，由於被告僅將原告之營業秘密洩漏給一名訴外人，並且沒有造成原告重大損害，因此無適用酌定懲罰性賠償之餘地。在臺灣士林地方法院 101 年度智字第 7 號判決中，由於被告原負責代銷原告之產品，被告欲在中國生產銷售，雖曾詢問原告並願分潤於原告，但遭原告所拒絕，詎料仍遭原告發現被告私自在中國銷售生產，因此提起侵害營業秘密訴訟，並要求懲罰性賠償，但就懲罰性賠償之部分法院認為，雖被告乃故意為之，但於侵害前仍有意將利潤分給原告，並且本件損害額之計算亦均是被告於訴訟外自認而減輕原告之舉證責任，因此依被告侵害情節，尚無酌定懲罰性賠償之必要。

在亞泰卡文案中，由於是唯一有進到最高法院而對懲罰性賠償發表意見的案子，因此首先整理本案各審法院之意見，其中案件事實在前文已整理過，因此在本段僅就懲罰性賠償有關之事實做描述。本案侵害行為為被告原為原告員工，在知悉原告之營業秘密後，竟違反保密及競業禁止義務，另設立卡文公司並與原告公司競爭，因此原告依營業秘密法第 13 條第 2 項之規定，就請求損害額 160 萬酌定損害額以上之賠償。一審法院認為，為尊重智慧財產權，在本件被告自原告公司離職不久後，即將其應保密之營業秘密洩漏予被告卡文公司，並製造與原告公司相同之產品，以較低價格出售予原告公司之舊有客戶，造成原告公司之損失等情節，肯定原告可請求原來損害額三倍，即 480 萬元之損害賠償。

但本案上訴至最高法院時，法院表示侵害行為如屬故意，法院因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償時，自應審酌當事人雙方之資力、侵害營業秘密之程度及其他一切情形定之。惟原審亦未審酌上開情事，僅表示前開事實即判命上訴人給付被上訴人請求損害額之三倍即四百八十萬元本息於被上訴人，亦嫌速

斷，進而廢棄發回。最後在更審時，法院表示，由於亞泰公司規模明顯大於卡文公司，又被告名下無不動產及亞泰公司僅能證明卡文公司有售與訴外人產品之事，因此不另酌定懲罰性賠償。

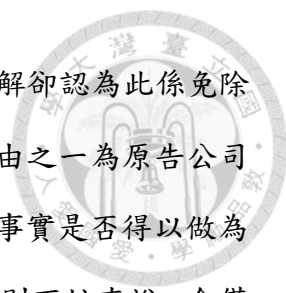


第三項 小結

除了以上明確表達肯否意見之判決外，亦有部分判決⁵³或許是因已民事訴訟法酌定損害賠償額，因此不在另論懲罰性賠償之部分，如智慧財產法院 105 年度民營上更(一)字第 1 號判決中，法院表示因侵害情節非屬重大，且因無法證明損害額而由法院酌定，因此已就整體損害為審酌，不另就損害額 3 倍加以酌定。但相對的在臺中地方法院 98 年度重訴字第 243 號判決中，法院明確地區分兩個部分，而本文認為，此二者本分屬兩個條文，且所考慮之要件亦不相同，在單純損害額之酌定上亦不如懲罰性條文會去考量侵害行為人之惡性，實不宜在計算時混為一談。而對於當事人欲上訴時，究竟該金額有多少比例是源自於懲罰性賠償亦不得而知，如其僅欲就懲罰性賠償之部分上訴則便陷入困境，因此該判決之見解實非妥適。

綜合以上判決，可知法院對於懲罰性賠償是處於肯否參半的情況，多數肯認的如非侵害行為人存心報復，就是牽涉到利用營業秘密另設公司或相關商業間諜之事實，其中應特別注意的是，當行為人藉由將系爭營業秘密申請專利時，由於營業秘密之特性將使其因公開而不再受法律保護，因此與專利不同的是，在這情況下已等同破壞了營業秘密所有價值，但囿於證明損害不易，或可利用懲罰性賠償之制度去平衡行為人對營業秘密所有人之傷害。此外，有判決認為被告在言詞辯論時尚無悔悟，因此認為應給予懲罰性賠償，惟參照條文內容，法官所能考量之事實應是「侵害情節」，是否包含事後態度，應有疑義；而否定的情況可能在於當事人曾欲與營業秘密所有人合作或實際對營業秘密所有人之損傷不大之情形，但令人疑惑的是當營業秘密所有人已拒絕侵害行為人之提案時，行為人仍一意孤行去侵害營業秘

⁵³ 如臺灣橋頭地方法院 105 年度智附民字第 16 號、臺灣臺中地方法院 104 年度智字第 5 號、臺灣臺中地方法院 106 年度智重附民字第 6 號。



密，此種行為應非可成為行為人減輕責任之事由，但在法院之見解卻認為此係免除懲罰性賠償之因素，實有疑義。而在亞泰卡文案中，法院否定理由之一為原告公司規模明顯大於被告，因此不另酌定懲罰性賠償，惟本文認為，此事實是否得以做為理由實為不妥，如法院所欲表達為因規模差距而造成損害不大，則不妨直說，今僅以公司規模論之，如原告為一具規模之上市公司，則被告所造成之損害可能更擴及於廣大股東，本文認為此時反而更具懲罰性賠償適用之正當性。

第七節 我國實務之困境

在本章的整理下，可得知我國實務在損害賠償計算之主要困境包含，如以具體損害法計算時，所受損害在營業秘密未受破壞時究竟為何，即便受到破壞，僅以營業秘密之成本計算所受損害是否恰當；而如欲轉求所失利益時，所失利益之因果關係建立之困難度甚高，依照法院所表示，應考量包含市場經濟、產業變化、客戶需求交易量、產品品質優劣、銷售策略、價位等有關因素，因此在多數案件中，原告往往無法達到法院之舉證標準，而以敗訴或酌定法收場。

在所得利益法之計算上，原告如何克服事證偏在之困境，證明侵害人之所獲利益為何；而侵害人得抗辯何種成本之存在，以降低自身之賠償額等問題，亦是實務有待解決之問題，因此，本文在第四章以美國實務比較所失利益法因果關係之建立以及所得利益法中成本及必要費用之認定，而於第五章以我國相關學說及實務之整理，分析鑑定於損害賠償認定之運作以及緩和事證偏在對訴訟當事人造成之衝擊，並對我國實務提出可行之看法。

第四章 美國營業秘密之損害賠償計算

第一節 概論



我國法律雖屬歐陸法系，但在商事法及智財法領域卻多見參考英美法系之痕跡，在營業秘密法之損害賠償計算中，其立法理由表示是參考專利法及商標法等法律而修正，又商標法的損害賠償計算在民國 74 年修正時亦提及是參考美國蘭哈姆法案等而修正，並且在損害賠償的計算中，重點或許並非法條之結構，而是法院在審判中是否考量到足夠的事實，因此，在比較研究上，美國法上的案例或許可供我國在實務上做對照，以期待提供當事人能在審判中主張足夠的證據支撐其損害賠償之數額及無須使法院時常動用民事訴訟法第 222 條第 2 項去酌定當事人之損害賠償額。


在美國營業秘密實務上，如營業秘密所有人本就該營業秘密與他人存在授權契約，則法院多會以此作為參考並且優先使用合理權利金法作為損害賠償之基礎⁵⁴，但如未有此等事實存在時，則法院便會優先考慮使用所失利益法或不當得利法，而本章會依序介紹美國實務就各種計算方法的操作並且與我國實務比較其差異性。

第二節 營業秘密與專利在損害賠償計算之比較

營業秘密與專利在我國是許多公司用於保護自己研發結果的手段，惟兩者在法律上保護的要件並不相同，尤其在保護期限以及是否須向大眾揭露上，更是兩者間主要差異，這也成為企業或發明家在尋求保護上所要考量的因素。而在損害賠償之計算上，依照專利法第 97 條⁵⁵可知，其條文結構與營業秘密法第 13 條相似，但其

⁵⁴ Michael A. Rosenhouse, *Proper measure and elements of damages for misappropriation of trade secret*, American Law Reports, 11 A.L.R.4th 12, 14 (2010).

⁵⁵ 專利法第 97 條：「(第一項)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。(第二項)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。」



中不同的是，依侵害人因侵害行為所得之利益中成本計算的問題及合理權利金法之有無。而回到源頭應探討的是，在專利法損害賠償計算中所討論的各項衡量因素是否能運用到營業秘密上以及應該做何種調整，因此，本節便會以美國學說及實務的觀點，將專利與營業秘密間在損害賠償的議題上做一個比較。

第一項 美國法上之討論

第一款 專利與營業秘密性質上之差異

1. 價值難以確定

由於法律上之要求，專利的取得需要界定一個明確的範圍，並且必須要公開給大眾知悉。相較於此，營業秘密的保護範圍往往較難以確定，並且由於未在市場上流通，經常不存在一個明確之市場價值⁵⁶，也使得專業機關難以估價。

2. 保護期間

相較於專利有限制的保護期間，營業秘密只要保密措施做得完善，理論上是可
以無限期之受到保護，因此在計算損害賠償額時應也要考慮到此特性。從此特性延
伸的是，相較於專利本屬於公開之資訊，並不會有因行為人侵害其專利權而使其失
去保護，在當行為人因侵害某營業秘密而使其秘密性遭到破壞時，卻會使該營業秘
密從此不再受法律保障，也因此可能在計算賠償額時，也要考慮該營業秘密在產業
界中之生命週期，而不僅僅是考量行為人從中獲利多少或是營業秘密所有人眼下
所遭受之損失為何。

第二款 美國實務之看法

1. 完全可類比的兩種案件

在前述之 University Computing 案中，第五巡迴上訴法院表示，就如同在損害賠
償案件時，專利案件會運用著作權案件之計算方法，在營業秘密案件中亦可運用專

⁵⁶ Douglas G. Smith, *Application of Patent Law Damage Analysis to Trade Secret Misappropriation Claims: Apportionment, Alternatives, and Other Common Limitations on Damages*, 25 SEATTLE U. L. REV. 821, 823 (2002).

利案件中之方式，如所失利益法(Lost Profits Damages)、不當得利法(Unjust Enrichment)及合理權利金法(Reasonable Royalty)等分析模式去計算損害賠償，並且在本案中引用 International Industries v. Warren Petroleum Corp 案⁵⁷使用不當得利法去計算營業秘密案件之損害賠償。而儘管亦有其他判決去類比兩者之間之計算方式，實際上採取此立場而去「引用」專利案件之判決並非如預期的多⁵⁸，但如在學術討論上，專利案件中損害賠償計算所參考的要素仍有其在類比上之價值。以下介紹各計算方法所要注意營業秘密與專利間差異之點。

2. 所失利益法

依照 DTSA⁵⁹所規定，營業秘密所有人可依照其所失利益向行為人請求損害賠償，而所失利益法同時也存在於專利案件中，因此專利案件中所採行的判斷標準或可給營業秘密案件作為參考。以下整理美國實務對於專利案件採行所失利益法時可能遵循的規則。

(1) The Panduit Factors

在美國實務上，專利權人如果要依照所失利益法請求損害賠償，其必須證明損害與侵權人行為之因果關係⁶⁰，換句話說就是專利權人要證明如果排除行為人之侵權行為，其原本可獲得的利益為何，並且該獲利通常是源自於侵害人銷售之侵權物。為達到此目的，專利權人須建立一個假設性的市場排除侵權行為人之干擾，而這個市場需要堅實的經濟學去支撐。在 Panduit 案⁶¹中，第六巡迴上訴法院指出原告需證明以下四點以尋求損害賠償：市場對於受侵權物之需求、市場上並不存在該受侵權物之「同等替代物」、專利權人具有符合需求量之生產能力以及假設排除侵權行為後專利權人的獲利。

除了以上考量的因素，在因果關係的世界中，尚須注意的是侵害人與被侵害人


⁵⁷ International Industries v. Warren Petroleum Corp., 248 F.2d 696 (3d Cir. 1957).

⁵⁸ Smith, *supra* note 56, at 826.

⁵⁹ 18 USCS § 1836 (b)3(B)(i)(I): "damages for actual loss caused by the misappropriation of the trade secret."

⁶⁰ 即所謂的 but for causation.

⁶¹ Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978).



在市場上買賣關係的比較⁶²，即假設侵害人為被侵害人之顧客，與被侵害人並非存在直接競爭的關係，而侵害人購買被侵害人之產品即是為了滿足其侵害行為，此時利用所失利益法可能就會因因果關係的使用而變得過於不確定 (highly speculative)⁶³，因為假設侵害人未侵害被侵害人之專利，此時侵害人亦不會購買受侵害人之產品，而使得被侵害人之收益是源自於侵害人之侵害行為上。在營業秘密案件中，亦有其他判決⁶⁴亦引援此種概念，甚至在 University Computing 案中，更將此想法延伸至如雙方在非競爭關係下，除非侵害人將該營業秘密公開而使其失去保護，否則所失利益法並非是一個適切之計算方式。

(2) 與營業秘密之比較

在美國實務中，有判決⁶⁵認為 Panduit 法可直接適用於營業秘密案件中，但多數判決仍未言明其是採用該標準，而是僅適用 Panduit 法中之部分要件去裁量案件。儘管如此，仍有學者⁶⁶認為營業秘密案件，在所失利益法上是可以完全類比專利訴訟的，兩者之間並不存在原則上之差異。並且細看 Panduit 法中考量之四點，無論在專利案件或是營業秘密案件中皆可成為證明「But For Causation」之基礎，尤其是在考量同等替代物的案件中更可以體現兩者間的可類比性，因為在存在同等替代物且價格又相近之情況下，原告並未因此受到真的的損害，並且被告也並未因侵害原告之營業秘密而獲有利益。

本文認為，如前所述，儘管營業秘密與專利皆為企業選擇為其智慧結晶尋求法律保護的方法，但營業秘密的秘密性或許會給兩者在面對行為人之侵害時產生截然不同之影響。從古至今，各種新發明往往是奠基在既有之技術而發展，這也是專

⁶² Smith, *supra* note 56, at 858.

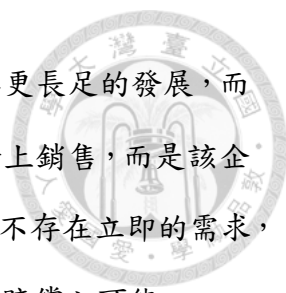
⁶³ Stickle v. Heublein, Inc. 716 F. 2d 1550, 1560 (Fed. Cir. 1983).

而在另一專利判決中亦提及，在侵害人僅僅對被侵權物做使用而非售出等行為時，由於雙方在做交易時的議價地位，侵害人可以選擇不購入受侵害者之產品，並且假設侵害人未侵害其營業秘密，受侵害人亦不太可能達成此交易，因此導致所失利益法在適用上會有不適當的假設。參 Trans-World Mfg. v. Al Nyman & Sons, Inc., 633 F. Supp. 1047, 1054-1055 (D. Del. 1986).

⁶⁴ 如 Pioneer Hi-Bred Int'l v. Holden Found. Seeds, Inc., 35 F. 3d 1226, 1244 (8th Cir. 1994).

⁶⁵ Pioneer Hi-Bred International v. Holden Foundation Seeds, Inc., 35 F.3d 1226 (8th Cir. 1994).

⁶⁶ Smith, *supra* note 56, at 833.



利制度要求技術公開的原因，希望藉由技術的公開使他人能將其更長足的發展，而在一營業秘密受到侵害的情況下，或許他的主要目的並非在市場上銷售，而是該企業發展下一代技術的重要關鍵，也因為如此，在市場上或許並不存在立即的需求，在所失利益法下便會由於 Panduit 法第一點的操作而被排除損害賠償之可能。

而前述情形，即使是以不當得利法抑或是權利金，也未必能正確反映出該技術未來所能帶來之商機，尤其營業秘密的秘密性一旦被破壞就無回復原狀之可能，對於該營業秘密本身的價值而非市場的銷售成績也變得很重要，因此專業鑑價機構的存在便是非常重要的關鍵。

3. 不當得利法

依照美國現行之專利法，僅提供專利權人請求損害賠償時，得選擇採取所失利益法或是合理權利金法去計算損害賠償數額，但事實上，在 1870 年至 1946 年時之專利案件中仍存在以不當得利法作為計算基礎的判決，而其中的考量因素亦可為營業秘密案件作為參考。儘管當初在專利案件中排除不當得利法的理由是法院難以區分行為人所獲得之利益究竟占多少比例是源自於該受侵害之專利所貢獻⁶⁷，但由於法院在適用權利金法之計算時仍常常參考行為人所獲取之利益，並且在營業秘密案件中仍存在不當得利法之計算模式，因此專利案件中所曾經考量的因素仍可以在營業秘密案件中有參考的價值。

(1) 標準比較方法⁶⁸

此法即為 Standard of comparison method，主要是在比較當行為人為了達成同樣的目的或效果，使用非侵害專利權之方法與當行為人使用侵害專利權之方法時所耗費的成本之間的差距，並且以此作為賠償之基礎。而此法特別適合用於所保護標的為一個生產方法而非一個產品的情況，其中一個原因是生產方法的進步多是可以節省當事人所花費的成本，而相較於適用所失利益法，由於營業秘密所有人不

⁶⁷ Ellipse Corp. v. Ford Motor Co., 614 F.2d 775 (7th Cir. 1979).

⁶⁸ Smith, *supra* note 56, at 837-839.



一定出現損害，不當得利法更可以顯現出原告所能請求的金額。

(2) 行為人之獲利

另一個經常用於計算不當得利法之基礎就是行為人因利用受侵害專利而獲利之金額，但由於在舉證責任分配上是原告需證明被告之獲利為何，往往證明度不足便成為原告以此主張的最大問題，並且如前所述，專利實務上之所以會廢棄不當得利法就是因為難以區別究竟被告所獲利益當中，有多少比例是可以歸於原告之專利所致，但本文認為，這不應該是阻止使用此法的原因，因為不管是利用何種方法皆會遇到此類貢獻度之問題，而關於比例分配更詳細分析會於後文進行。

(3) 與營業秘密之比較

專利案件中在考量行為人若無侵害專利時所耗費之成本時，多會考量權利人之研發成本，相較於此，由於營業秘密並不排斥他人以還原工程的方法取得營業秘密的內容，因此在處理營業秘密案件時應除了考量研發成本外，亦要考量行為人是否可能以還原工程的方式達成同樣效果的結果，進而以「還原工程的花費」作為計算之基礎。此外，在考量行為人所節省之成本中，本文認為，或許也要考量營業秘密所有人為了維持合理保密措施的支出成本與行為人利用該營業秘密期間長短的關係。

4. 合理權利金法

在美國實務上，合理權利金法或許是最完整由專利案件適用到營業秘密案件中的計算方法，此方法是假設侵害人與權利人在侵害的時間點下達成授權的合意，以此計算合理的權利金作為損害賠償之基礎，而在 University Computing 案中，第五巡迴上訴法院亦適用專利案件中的 Georgia-Pacific factors 去分析營業秘密案件的合理權利金。

(1) Georgia-Pacific Factors

Georgia-Pacific factors 雖包含 15 點要考量的因素，但即使認為可適用到營業秘密案件中，亦不表示法院要全盤皆收，甚至部分法院亦僅針對其中部分的因素去做

討論，例如雙方可預期的競爭地位的變化、曾經達成的授權金紀錄、營業秘密的價值(包含研發成本及該營業秘密對原告事業的重要程度)或是被告對於該營業秘密的使用情形等，但這並不表示其他因素不適用於營業秘密案件，而可能是因為有許多重複的討論以致於法院未逐項討論⁶⁹。

(2) 與營業秘密的比較

儘管合理權利金法適用上的彈性使得法院可將專利案件討論過的 Georgia-Pacific factors 適用於營業秘密案件中，但這並不代表不需要去做任何調整，以下為 Georgia-Pacific factors 中常見需調整之因素：

i 專利保護期間

由於專利有一定的保護期間，因此在考量合理權利金時必定會將其剩餘保護期間考慮在內。相較於專利權，營業秘密只要仍符合其秘密性之要件，理論上保護期間是永久，但在實務運用上不可能以此去做為考量之基礎，而是會更實際的去預估市場上以還原工程的方式去合法獲知該營業秘密的時間，或是營業秘密所有人將其轉為申請專利的時間點去推估權利金的合理價額。

ii 已存在授權關係之比較

由於營業秘密在市場上，即便存在授權關係，雙方亦鮮於將其授權條件及授權金等條件公開於眾，因此在 Georgia-Pacific factors 中雖有需參考市場上其他公開之專利授權關係，在營業秘密案件中，則難以以該要件作為合理權利金之評估條件。

5. 損害的比例分配

除了以上計算方法之比較，在其他損害賠償需考慮之事項，亦有調整之必要。而所謂的損害比例分配，就是被侵權物對侵權產品之貢獻度，此在損害賠償計算中是一難解的問題。簡言之，由於原告不得請求任何基於合法行為的損害，在專利或營業秘密案件中最常見的情況就是當行為人組合自身及被侵害人的技術而獲得之利益，究竟侵害行為人哪一部分之獲益是源自於侵害行為抑或是其自身之研發，本

⁶⁹ Smith, *supra* note 56, at 842.



小節亦從美國實務發展開始，並與我國之制度比較。

(1) 專利案件的發展

在距今一百多年前的案子⁷⁰中，美國最高法院曾表示當一個專利是牽涉到改進而非一個全新的發明，專利權人在請求損害賠償時必須證明他的專利究竟對被告的貢獻為何，並且區分其他不屬於原告專利所貢獻的部分⁷¹。因此，在此種案件中，專利權人必須給出實際且可依賴的證明。但由於這對原告造成舉證上很大的困難，法院亦提出輔助的標準，也就是「**Entire Market Value Rule**⁷²」(整體市場價值法則)，在這個規則下，只要原告能提出可信賴且良好的證明，表示市場上對於該產品的需求主要是歸因於該受侵害的專利，原告即可請求被告因銷售該產品而可得之全部利益，但相反的，如該專利並非市場對該產品需求的主要原因，法院便會開始進行分配比例分析(apportionment analysis)。

然而，整體市場價值法則近年來在美國實務之適用是越來越嚴格，沈宗倫教授也認為此法則不當剝奪其他技術貢獻之價值。此外，由於此法則是損害賠償之例外，因此近年來專利權人在主張此原則時，成功率幾乎是零⁷³。

(2) 營業秘密案件的適用

如同專利案件，在營業秘密案件中也適用損害賠償的比例分配的想法⁷⁴，也因此 Schiller & Schmidt, Inc. v. Nordisco Corp. 案⁷⁵中，法院指出專家所提出的資料未努力，也並無法去區分損害中有多少比例是源自於被告違法的行為，使得專家的

⁷⁰ Garretson v. Clark, 111 U.S. 120(1884).

⁷¹ The court said: "When a patent is for an improvement, and not for an entirely new machine or contrivance, the patentee must show in what particulars his improvement has added to the usefulness of the machine or contrivance. He must separate its results distinctly from those of the other parts, so that the benefits derived from it may be distinctly seen and appreciated."

⁷² Smith, *supra* note 56, at 848-850.

⁷³ 沈宗倫(2015)，〈專利複合之專利價值分攤與損害賠償—以智慧財產法院一〇一一年度民專上字第四號判決為例〉，《月旦法學雜誌》，第 239 期，頁 235-236。

⁷⁴ Uniform Trade Secrets Act §3(a) (1985): "plaintiff may recover 'actual loss caused by misappropriation' or 'unjust enrichment caused by misappropriation'".

⁷⁵ Schiller & Schmidt, Inc. v. Nordisco Corp. 969 F.2d 410 (9th Cir. 1992).



知識變成一個笑話⁷⁶。而在 *KW Plastics v. U.S. Can Co.* 案⁷⁷中也指出，專家證人應建立侵害營業秘密與造成損害間的關係，而非單單假設被告所獲取的每一分利潤皆屬於不當得利。

惟如同在專利案件中遇到無法明確證明貢獻比例的困境，在 *Egry Register Co. v. Standard Register Co.* 案⁷⁸中，法院表示在無法證明的情形下，採取的計算法是會傾向使用合理權利金法，以此去推估該受侵害之營業秘密的真正價值。同時，在 *Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton* 案（下稱 *Jet Spray Cooler* 案）⁷⁹中，法院認為，一旦原告證明被告利用原告之營業秘密並因此獲利，此時對於貢獻比例之舉證責任就會轉移到被告身上。惟有學者⁸⁰指出，該見解係誤解 *Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Wagner Electric & Manufacturing Co.* 案⁸¹中法院之意見，在該案中，最高法院表示，當原告已經證明去明確區分被告獲利之貢獻度分配「為何是不可能」的前提，此時關於該貢獻度的舉證責任則會移轉到被告身上。也因此並非如同 *Jet Spray Cooler* 案中法院所述，一旦證明被告獲有利益即舉證責任移轉，尚須原告去舉證去區分貢獻度是不可能的情形，才會產生舉證責任移轉之效果。

反觀我國立法，雖無明文存在與貢獻度舉證責任調整的法條內容，但依照營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款後段之立法目的⁸²，即是為了避免原告對於被告的生產成本舉證不易，而賦予舉證責任轉換的效果。而雖其立法理由亦表示該款係參考專利法等而來，又目前專利法在 2011 年修正時，已刪除現今專利法第 97 條第 1 項第 2 款後段舉證責任轉換的部分，但專利法之修正理由⁸³係基於如以全部收入作為

⁷⁶ The court said: “a joke of the concept of expert knowledge.”

⁷⁷ *KW Plastics v. U.S. Can Co.*, 131 F. Supp. 2d 1289 (M.D. Ala. 2001).

⁷⁸ *Egry Register Co. v. Standard Register Co.*, 23 F.2d 438 (6th Cir. 1928).

⁷⁹ *Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton*, 385 N.E.2d 1349, 1358 n.14 (Mass 1979).

⁸⁰ Smith, *supra* note 56, at 856.

⁸¹ *Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Wagner Electric & Manufacturing Co.*, 225 U.S. 604, 615(1912).

⁸² 參營業秘密法第 13 條之立法理由：「本條第一項第二款規定被害人得以侵害所得利益為損害賠償額；而但書規定，則為舉證責任之轉換，課以侵害人負舉證責任，以減少其損害賠償額。」

⁸³ 現行規定採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與

原告損害賠償之價額，無非是不當假設原告產品乃一獨占市場，因此將該款後段刪除，並因應個案適用之。由該理由可知，其修正的主要原因是在於法條的適用會造成賠償之數額大過於侵害人所獲得之利益，並造成侵害人過重之賠償負擔⁸⁴，並未明確否定實務在審判中對於舉證責任的調整。

而我國民事訴訟法第 277 條後段對於舉證責任的分配亦表示：「但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」何謂顯失公平，參照其於 2000 年的修正理由可知，假設情況是嚴守法律本來設定的舉證原則，會使當事人產生不公平的結果並且使被害人無法獲得應有的救濟，就可認為其為顯失公平，該修正理由亦提及此舉證責任的調整常出現在公害事件、商品製作人責任及醫療糾紛中，如要將以上概念再更具體化，或可參考學說中，曾整理數個符合本條適用情形的訴訟案件所需考量之因素，包含兩造的對等性、危險領域⁸⁵的專擅性、當事人對於證據之接近可能性、非負舉證責任一方之可歸責性等因素。

而在本小節討論之情形中，在兩造的對等性上或許不存在明顯差距，但在證據之接近可能性及非負舉證責任一方之可歸責性上，由於原告所需舉證之貢獻度可能需要被告公司之內部資料、生產流程、其他零件功用的資訊，證據確屬有偏在之情形且原告的接近可能性甚低，又源自於被告侵害行為的損害賠償亦可符合非負舉證責任一方之可歸責性，以此作為討論之基礎可知我國在實務上如需處理此問題時，應有舉證責任重新調整或是法院依民事訴訟法第 288 條第 1 項⁸⁶行職權調查之空間。

市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。

⁸⁴ 謝銘洋(2019)，前揭註 2，頁 362。

⁸⁵ 危險領域理論係認為損害原因若存在於加害人所能掌控之空間領域時，加害人即應負舉證責任。參陳計男(2009)，《民事訴訟法論(上)》修訂五版，頁 480，台北：三民。

⁸⁶ 民事訴訟法第 288 條第 1 項：「法院不能依當事人聲明之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據。」



6. 造成損害之期間

如本節一開始所述，或許專利與營業秘密案件之間，在計算損害賠償金額的差異性並不大，但是由於權利保護期間的不同，使得在營業秘密中必須特別處理造成損害期間的問題。相較於專利是給予一個獨占的權利，因此在專利有效期間內的損害賠償並無疑義，但營業秘密的保護是在於其仍符合營業秘密法中要件的時間內，並且無法禁止他人以合法的手段取得使用該營業秘密，因此依照 Restatement (Third) of Unfair Competition 的說法，金錢上的損害補償，不論是以所失利益法或是不當得利法去計算，都只有在該營業秘密對於侵害人無法以合法方式取得的期間內，才屬於適當的計算方式⁸⁷。

而此損害的期間具體上要如何判斷，美國實務上常以營業秘密所有人自己將該營業秘密公開，如申請專利時要揭露於公眾等行為，抑或是以「Head Start Period」作為判斷的依據。所謂的 Head Start Period 即是指侵害人能以合法之方式(如還原工程或是自行研發)取得該營業秘密的期間，如在 Reinforced Molding Corp. v. General Elec. Co 案⁸⁸中，法院便表示，從原告自行研發該營業秘密之期間為 1 年觀之，其 head start period 亦應以 1 年為計算，從而，在計算侵害人所獲利益之期間時，僅能自侵害人開始侵害後往後計算 1 年之獲利。

相對而言，如果該營業秘密的 Head Start Period 是為零，被侵害人所能獲得之賠償即為零。從邏輯上來看，由於侵害人可以不需要花費時間費用等就能夠以還原工程或自行研發取得該資訊，那麼該資訊根本不具備營業秘密秘密性的要件進而不值得保護⁸⁹。而以上 Head Start Period 的概念亦是源自於在所失利益法中提到的「But For Causation」，即如被告在該段期間後，本可依合法之方式取得或利用該營業秘密，那段時間後原告的損失本非源自被告不合法之行為，因此不應給予原告補

⁸⁷ Restatement(Third) of Unfair Competition §45 : “ Monetary remedies, whether measured by the loss to the plaintiff or the gain to the defendant, are appropriate only for the period of time that the information would have remained unavailable to the defendant in the absence of the appropriation.”

⁸⁸ Reinforced Molding Corp. v. General Elec. Co., 592 F. Supp. 1083 (W.D. Pa. 1984).

⁸⁹ C&F Packing Co. v. IBP, Inc., 224 F.3d 1296, 1302 (Fed. Cir. 2000).

償⁹⁰。



第二項 小結

從本節之討論我們可以得知，自美國學說及實務之觀點，專利與營業秘密案件在損害賠償之認定上，存在相當高之可類比性，這也是美國實務經常在營業秘密案件中參考專利案件中曾提出之概念的原因，但仍要注意的是，其中對於營業秘密保護之期間，不論採用何種計算方式，都是專利與營業秘密之間最大之差異，惟在我國判決中，尚未見到類似於美國實務上 head start period 之討論，因此如何在我國實務判決中，對營業秘密所有人提出相關之抗辯，確實是未來可關注之焦點。

第三節 所失利益法

根據 The Restatement (Third) of Unfair Competition 之敘述，對於原告所失利益之計算，應包含因侵害營業秘密而造成原告銷量之下降、假如未存在侵害行為而原告可得之權利金或其他收入，甚或是如該營業秘密因公開而被摧毀時，原告可請求該營業秘密之價值作為損害賠償。有鑑於美國實務的彈性運作，亦可以整理出究竟何種案件適合使用所失利益法，例如該營業秘密的主要功能是節省貨品運輸到各點之成本⁹¹，則此時應適用的是不當得民法，並非是所失利益法。又依照市占率去顯示侵害營業秘密及所失利益的因果關係在法庭上是可被接受的方法⁹²。而在 Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc. 案⁹³中，由於原告之前員工侵害其營業秘密，因此法官認為原告可請求之損害賠償數額是基於原告所失利益、產品的價格侵蝕(price erosion)、投入資金的損失、訴訟費用以及律師費用。

⁹⁰ Sokol Crystal Prods., Inc. v. DSC Communications Corp., 15 F.3d 1427, 1433 (7th Cir. 1994).

⁹¹ International Industries, Inc. v. Warren Petroleum Corp. (1957, CA3 Del) 248 F.2d 696, 115 USPQ 104.

⁹² Premier Lab Supply, Inc. v. Chemplex Industries, Inc., 94 So. 3d 640 (Fla. 4th DCA 2012).

⁹³ Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc. (1989, MD Ga).

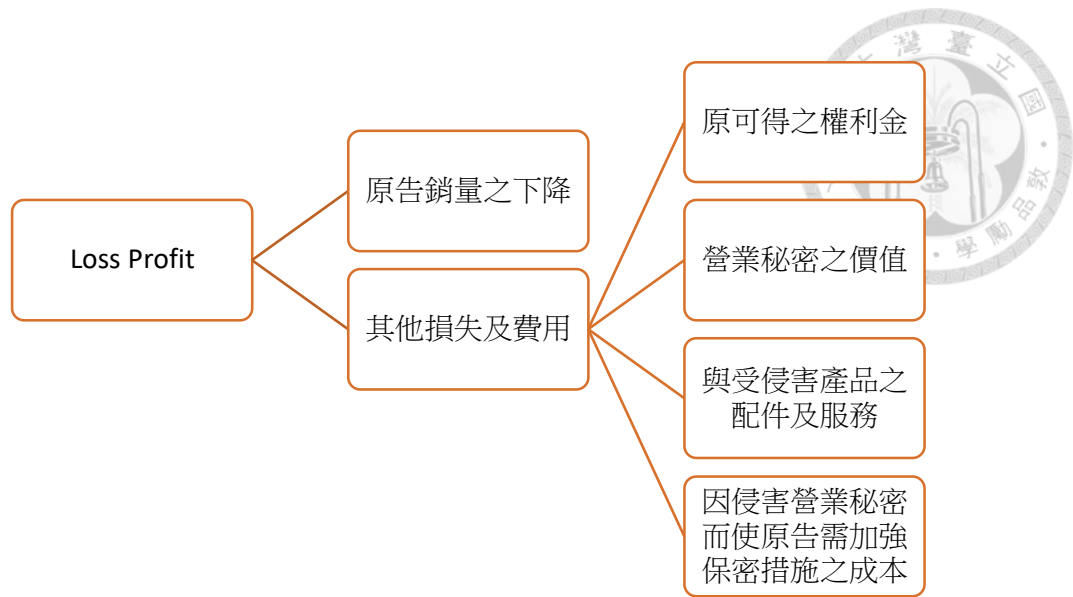


圖 1 美國營業秘密訴訟以 Loss Profit 請求之概略圖

第一項 銷售量的下降

最直接去計算原告之所失利益就是以原告銷售量之下降作為計算損害賠償之基礎，就如同 The Restatement (Third) of Unfair Competition §45 comment e (1995) 中所表示，原告可藉由在侵害行為後原告特定的顧客轉而向被告消費、原告銷售量之降低或是利潤成長曲線的中斷而去證明自身所失之利益⁹⁴，同樣地，如原告可提出足夠的證明說消費者在通常情況下會額外消費與受侵害產品搭配之零件或服務，美國法院亦同意可請求該產品之備用零件及售後服務等之利益損失⁹⁵。

此外，由於影響產品銷量之因素眾多，有時對於原告銷售量下降原因的證明負擔較大，因此此法主要是適用於市場上僅有原告與被告兩者處於直接競爭關係的情況較為合適⁹⁶。其中美國法院在證明因果關係時，會適用前有提及之 Panduit Factors，而其應考慮之因素，包含必須證明市場上對於受侵害物之需求、市場上不存在受侵害物之同等替代物、原告具有符合被告產品銷售量之生產能力及假設排

⁹⁴ TERENCE P. ROSS, INTELLECTUAL PROPERTY LAW: DAMAGES AND REMEDIES, 5-8 (2000).

⁹⁵ Sperry Rand Corp. v. A-T-O, Inc., 447 F.2d 1387, 1394 (4th Cir. 1971). (The court said: "Sperry Rand could reasonably have expected a 25% follow-on spares order to supplement the basic contract...")

⁹⁶ Terence, *supra* note 94, at 5-8.



除侵害行為後營業秘密所有人之獲利，以下分述各要件之詳細內容：

1. 市場對於受侵害物之需求

首先，關於受侵害物之需求，就美國實務運作而言，往往需要專家證人針對市場環境研究及侵害人之顧客選擇該商品之理由是否是基於被保護之營業秘密，如該市場對該受侵害物存在需求，即表示該侵害物之客群，在侵害物不存在之情況下，會轉而購買被侵害物，也就是兩者之間的客群是「互相流通」的(interchangeable)。

在一般情況下，此要件之證明是顯而易見的，也就是確實存在消費者購買侵害物以及侵害人侵害營業秘密之事實。當然，如營業秘密所有人可列出其原本之顧客轉而向侵害人購買之證據，便可較明確地支撐 Panduit Factors 的第一項要件。而再更深入的講，也就是營業秘密所有人需證明雙方之產品在用途、品質及價格等各項性質上是相似的⁹⁷，也因此在此 BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Int'l, Inc 案⁹⁸中，由於侵害人主張其產品較原告之產品**明顯價格低廉**，因此其顧客即便未向其購買侵害物，亦會向其他同等價格之供應商購買，並不會轉向去購買價格明顯高於被告產品之原告產品，市場並不存在對原告產品之需求，此見解亦獲法院之肯認。

同樣地，侵害人亦會主張其**特有的銷售手法、市場地位、銷售通路甚至是與其顧客間特別之信任關係**才是其能達成該銷售量之關鍵，而如侵害人能證明該些事實為真且足夠重要，則能削弱被侵害人就 Panduit Factors 第一項要件的主張⁹⁹。前有提及，價格之差異或會成為法院判斷同等替代物之關鍵，但在特定情況下，法院指出即便價格存在差異，亦不影響其認定，即在訴訟雙方為**市場上惟二競爭者且該產品之銷量不會隨著價格變動而有明顯之起伏時**，價格之因素便可忽略¹⁰⁰。

⁹⁷ MARK A. GLICK & LARA A. REYMANN & RICHARD HOFFMAN, INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES: GUIDELINES AND ANALYSIS 2004 SUPPLEMENT ,22 (2003).

⁹⁸ BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Int'l, Inc. (1993).

⁹⁹ Richard B. Troxel & William O. Kerr, *Calculating Intellectual Property Damages*, WESTLAW, §3:8, 1, [\(https://1-next-westlaw-com.ezproxy.lib.ntust.edu.tw/Browse/Home/SecondarySources/IntellectualPropertySecondarySources/IntellectualPropertyTextsTreatises/CalculatingIntellectualPropertyDamages?originationContext=typeAhead&transitionType=CategoryPageItem&contextData=\(sc.Default\)\)](https://1-next-westlaw-com.ezproxy.lib.ntust.edu.tw/Browse/Home/SecondarySources/IntellectualPropertySecondarySources/IntellectualPropertyTextsTreatises/CalculatingIntellectualPropertyDamages?originationContext=typeAhead&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)) (last visited May. 21, 2020)

¹⁰⁰ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 805 F.3d 1368, 117 U.S.P.Q.2d 1101 (Fed. Cir. 2015).



2. 市場上並不存在該受侵害物之同等替代物

其次，在第二點中所提同等替代物之意涵為該替代物在侵害期間內，**功能上必須要與系爭標的物足夠相似、利用該替代物並不會構成侵權，並且在價格上不能明顯的高於系爭標的物**¹⁰¹等特色。而該同等替代物無論是源自於侵害人、第三方甚至是營業秘密所有人本身，都會影響所失利益之計算，使得營業秘密所有人可能需轉由合理權利金法請求¹⁰²，例如該同等替代物是存在於侵害人方，則營業秘密所有人極可能無法藉由所失利益法請求，但如該同等替代物是存在於營業秘密所有人或第三方時，則需依照侵害人是否有能力取得該替代物去判斷¹⁰³。

在 *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.* 案¹⁰⁴中，法院即闡述假如市場上存在被侵害物之同等替代物，侵害行為人則不會選擇侵害專利權人，而會去利用該替代物，也因此假如市場上存在同等替代物，就可以否定專利權人得以所失利益法請求損害賠償，否則就如同去「over-reward」該專利權人，但此並非排除權利人請求損害賠償的可能，因為如該同等替代物之價格高於被侵害物，專利權人仍可以其中的價差作為權利金法之基礎而去請求損害賠償。

而在此要件的認定過程中，如何建立「同等替代物」的概念是非常重要的。有不少判決認為，同等替代物存在之舉證責任是在侵害人上¹⁰⁵，此亦符合我國民事訴訟法中對於消極事實所為之舉證責任調整。而從營業秘密所有人之角度，其需證明市場上之消費者多是因該營業秘密技術而願意購買營業秘密所有人之商品或是特定消費者是基於同樣理由購買侵害物，而與替代物做出區別。同時法院亦指出，侵害人單純指出被侵害物之其他競爭產品並不足以證明存在同等替代物¹⁰⁶。而在專家證人去檢視是否符合此要件時，可參考訴訟雙方在引進系爭營業秘密前後其產

¹⁰¹ *Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics*, 246 F.3d 1336, 1356 (Fed. Cir. 2001).

¹⁰² *Troxel & Kerr*, *supra* note 99, at §3:9, 1.

¹⁰³ *Troxel & Kerr*, *supra* note 99, at §3:13, 1.

¹⁰⁴ *Grain Processing Corp. v. Am. Maize-Prods. Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999).

¹⁰⁵ *Conceptus, Inc. v. Hologic, Inc.*, 771 F. Supp. 2d 1164 (N.D. Cal. 2010) & *Grain Processing Corp. v. Am. Maize-Prods. Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999). & *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314, 1331, 90 U.S.P.Q.2d 1865 (Fed. Cir. 2009).

¹⁰⁶ *Troxel & Kerr*, *supra* note 99, at §3:10, 1.

品銷量之變化，以及其他被指稱存在同等替代物之產品銷量變化，甚至亦可參考受害人在被禁止利用該營業秘密後其銷量之變化以為參考，同時亦須考慮客群之性質、通路的多樣性及訴訟雙方主要經營之市場在哪等因素¹⁰⁷，並且專家證人亦需考慮為何存在替代物而侵權人並未利用該替代物之理由¹⁰⁸。此外，市場調查是可採取之手法之一，但要注意的是，相較訴訟後才進行的市場調查，如在訴訟開始前且獨立製成之相關市場調查，較能在訴訟上可能有取信於法官之效果¹⁰⁹。

而在化學工業上，有判決指出如該替代物之製程僅是理論上可行，並不足以成為同等替代物，但如侵權人有能力獲得製程之原料、製程之步驟及各項參數及製程所需的器材的事實下，則肯認同等替代物之存在。亦有文章指出¹¹⁰，其在判斷是否存在同等替代物時多會考量：侵權人利用替代物時各項成本之增減、是否存在市場、技術、法規及契約關係等因素而造成侵害人之阻礙、對於侵害人收益及效率之影響以及針對侵害人客戶之接受度等事實。

如前所述，Panduit Factor 多用於僅有原被告之市場，去證明其銷售量下降之因果關係，因此如原告能指出雙方產品擁有的特點是其他類似產品所缺乏的，便可將看似多人競爭之市場，劃分出只存在彼此的市場競爭關係，以排除任何可能妨礙原告建立其因果關係的可能性。但在進行市場區分時須注意區分之特性以避免對營業秘密所有人造成傷害之結果，例如在某產業中，可區分為 A 以及 B 兩種特性之產品，如在進行市場區分時，發現營業秘密所有人及侵害人會被分配至不同市場時，則應放棄以該特性作為區分之依據，本文以表 1 表 2 表示：

¹⁰⁷ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:10, 2.

¹⁰⁸ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:14, 1.

¹⁰⁹ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:12, 1.

¹¹⁰ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:17, 2.

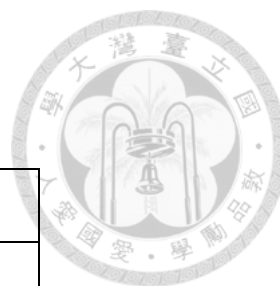


表 1 原告與侵害人分配至相同市場

廠商	A 之市佔率	B 之市佔率
侵害人	25%	0%
原告	75%	20%
競爭者	0%	80%
總計	100%	100%

表 2 原告與侵害人分配至不同市場

廠商	A 之市佔率	B 之市佔率
侵害人	20%	0%
原告	0%	25%
競爭者	80%	75%
總計	100%	100%

由表 1 表 2 我們可以得知，以 A 及 B 作為市場區分的要件，如在 A 市場上僅存在侵害人及營業秘密所有人時(即表 1)，則營業秘密所有人可就侵害之全體銷售額主張所失利益，但如是在表 2 之情形，由於營業秘密所有人並不存在於 A 之市場，因此即便排除侵害人之侵害，其所佔之銷售額亦會流向競爭者，造成營業秘密所有人僅得對侵害人請求以合理權利金等方式計算損害賠償，使得訴訟不利於營業秘密所有人，而當然本文僅就極端之例子為說明，因此在訴訟中，應詳細評估以各項特性為市場區分之結果，以求得到最有利於專利權人之市場區分模式。

而如無法藉由以上方式劃分市場，在部分判決¹¹¹中，權利人是採取證明每一筆交易之因果關係去請求損害賠償，惟這僅在交易筆數不多之情況才有實現的可能性，一般而言，美國實務可能會採取較簡易的「Market Share Approach」(又稱 Mor-

¹¹¹ Amstar Corp. v. Envirotech Corp., 823 F.2d 1538, 1543, 3 U.S.P.Q.2d 1412(Fed. Cir. 1987).



Flo approach), 在本法中, 實務假設侵害人在侵害時之市佔率, 會依照在排除侵害人之市場上各競爭者之市佔比例後, 去分配給各競爭者。

表 3 市場上各廠商之市佔率假設表

廠商	市佔率
原告	50%
侵害人	25%
競爭者	25%

如表 3 所示, 在市場上存在三名競爭廠商, 分別為營業秘密所有人、侵害人以及競爭者(其亦必須屬於非侵害營業秘密所有人之商品), 而本法之操作模式為, 在替除侵害人之 25% 市佔率後, 可知營業秘密所有人及競爭者之市佔率比為 2:1, 因此在分配上, 應將侵害人之 25% 市佔率, 以 2:1 之比例分配給營業秘密所有人及競爭者, 即營業秘密所有人可就 25% 中之 2/3 請求所失利益, 而就其餘之銷售額, 因為美國實務不排斥在一案中以不同方式計算損害賠償, 專利權人可就 1/3 之銷售額請求合理權利金。但要注意的是, 本法僅為簡易之操作方式, 因此在訴訟中仍會考量其餘經濟上之因素以得出更準確之結果。常考量之因素包含¹¹²: 該產業界對於器材之使用是否存在公認之標準、營業秘密所有人是否存在完整之產業鏈可吸引較多之客群以及侵害人是否因契約關係而被拘束僅得使用營業秘密所有人之商品等情形。

3. 營業秘密所有人具有符合需求量之生產能力

在判斷營業秘密所有人是否具符合需求量之生產能力時, 首先需考量營業秘密所有人是否能獲得足夠的原料, 此外, 營業秘密所有人亦需證明其通路能夠負荷其主張之銷售量, 此外, 如侵害人銷售之區域與營業秘密所有人經營之區域不同時,

¹¹² Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:21, 1. °

則營業秘密所有人亦需存在足夠的能力去運送、儲存相關之銷量¹¹³。

而以上之要求並非需藉由營業秘密所有人自身而達成，如營業秘密所有人得證明其有能力找尋配合分包之廠商，亦能符合生產能力之要求¹¹⁴。而儘管有法院指出營業秘密所有人尚未開啟產線並不表示不具符合需求量之生產能力，但在舉證上對於營業秘密所有人仍是非常大的挑戰¹¹⁵。而一旦營業秘密所有人無法證明其具符合需求量之生產能力時，則僅就超出生產能力的部分尋求其他之計算損害賠償之方法。

4. 假設排除侵害行為後營業秘密所有人的獲利

Panduit Factors 中最後一項要件即為計算營業秘密所有人之獲利為何，而美國實務指出，儘管該數值應避免猜測性之結果，但也並非要求至精確的程度，其中該不確定造成之風險，應係由侵害人承擔，而非營業秘密所有人¹¹⁶。在計算的過程中，營業秘密所有人需注意的參數有三個：**本可銷售之產品數量、本可銷售之產品價格以及隨之增加之成本**¹¹⁷。而由於此三項參數在計算時會互相牽引(如需求法則等)，因此在計算時需因應事實進行調整。以上資料之基礎往往需藉由訴訟當事人雙方提供之銷售紀錄去重建假想中之市場，但由於該等資料原非因應訴訟而製成，因此多需要相關專家人士進行整理及調整¹¹⁸。如欲較簡易的計算營業秘密所有人之收益，則可如表 4 操作：

¹¹³ Schneider(Europe) AG v. SciMed Life Systems, Inc., 852 F. Supp. 813, 859 (D. Minn. 1994), judgment aff'd, 60 F.3d 839, 39 U.S.P.Q.2d 1596 (Fed. Cir. 1995).

¹¹⁴ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:24, 2.

¹¹⁵ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:24, 1.

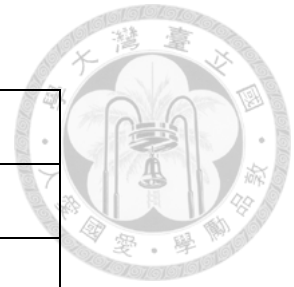
¹¹⁶ Story Parchment Co. v. Paterson Parchment Paper Co., 282 U.S. 555, 562, 51 S. Ct. 248, 250, 75 L. Ed. 544 (1931).

¹¹⁷ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:26, 1.

¹¹⁸ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:27, 1.

表 4 營業秘密所有人假設收益計算表¹¹⁹

侵權人之銷售數量	2174 件
原告之銷售價格	11,500 元
被侵害之銷售額	25,000,000 元
原告之利潤	28%
原告之所失利益	7,000,000 元



因此我們可知，美國實務之操作為以侵害人之銷售量乘上營業秘密所有人之銷售價格以及利潤，得到營業秘密所有人之所失利益¹²⁰。理由在於，此法認為被告因侵害營業秘密而增加之銷售量本屬原告所有，又加上如採取被告之淨利率為計算，則可能會因被告不當的成本管理而使原告無法獲得足夠的損害賠償¹²¹，因此會是以原告之淨利率去做計算。但如前所述，由於營業秘密所有人之銷售價格並不一定與侵害人當初所設定的一致，因此在考量價格彈性及需求法則後，專利權人之銷售數量勢必須經過調整，然而即便在假想市場中，營業秘密所有人之銷售額可能會下降，在理論上，專利權人仍可就銷售量之差額，主張以合理權利金計算損害賠償¹²²。不過，在假想的市場中，由於缺少了侵害人之競爭，因此更有可能的情形是，營業秘密所有人得以在價格的訂定上更具主導性¹²³，使得營業秘密所有人之收益更為增加。

此外，針對營業秘密所有人之利潤，不能忽略隨著產量而增加之成本，但由於部分成本並不會隨著生產量而增加，在計算時亦需隨之調整，然而，如原本營業秘密所有人就以達到其生產量的上限時，如再增加銷售量則可能導致營業秘密所有人需購入新的機台廠房，導致其利潤下降，此時如仔細調整成本之計算反而會使營

¹¹⁹ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:31, 2.

¹²⁰ Harris Mfg. Co. v. Williams (1958, DC Ark) 164 F Supp 626, 119 USPQ 210 & Tri-Tron International v. Velto (1975, CA9 Mont) 525 F2d 432, 188 USPQ 177.

¹²¹ Rosenhouse, *supra* note 54, at 26.

¹²² Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:26, 1.

¹²³ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:32, 1.

業秘密所有人之利潤下降¹²⁴，因此在主張時需要特別注意。

而本文需指出的是，美國聯邦巡迴上訴法院重申 Panduit 法在決定是否符合 But For Causation 上是一個可接受但「並非唯一」的方法，因此仍可藉由其他的證明去支撐 But For 法則，但事實上，如欲藉由其他方式去證明原告之所失利益，在一般情況下仍難以避免的須面對 Panduit Factor 中所需考量之要件，因此在我國所失利益之適用上，或可引進 Panduit Factors 之適用，在以原告主張侵害人之銷售量本為原告所得之情況下，協助證明其間之因果關係。

第二項 其他損失利益

除了原告在銷售上所失的利益外，美國實務尚存在許多可以請求的部分，首先，依照美國法院實務，如果因為被告侵害營業秘密之行為，而造成原告在加強保密措施上所付出的成本，亦是可請求的款項。如在 *Dozor Agency, Inc. v. Rosenberg* 案¹²⁵中，法院認定原告得請求因被告知侵害行為而增加的郵資、影印、紙張的成本，甚至原告亦可以請求其員工在努力回復被告造成的傷害中所相對應的工資。


但要特別注意的是，原告所做之加強行為，是要源自於被告的侵害行為，才可針對該部分做請求，因此，在 *Telex Corp. v. International Business Machines Corp.* 案¹²⁶中，被告藉由挖角原告之重要員工以竊取原告之營業秘密，爾後在營業秘密訴訟中，原告以此請求其為保護營業秘密而增加的警備及將儀器建置在室內的成本，但法官指出，依照被告所為之侵害行為是挖角重要員工，並不是藉由物理侵入原告公司場所去竊取營業秘密，因此該些保密措施的加強並不能認為是源自於被告之前的行為，進而該些成本的增加並不能向被告請求。

其次，如原告為了因應被告因侵害營業秘密而得之產品，在自身的產品售價上

¹²⁴ Troxel & Kerr, *supra* note 99, at §3:32, 1.

¹²⁵ *Dozor Agency, Inc. v. Rosenberg* (1966, Pa) 218 A2d 583.

¹²⁶ *Telex Corp. v. International Business Machines Corp.* (1975, CA10 Okla) 510 F2d 894, 184 USPQ 521.



必須降價以維持競爭力，此即前述之價格侵蝕(price erosion)，法院亦同意原告請求因降價而造成之損害賠償¹²⁷，但由於當產品價格下降時，依照供需理論，在多數情況產品之銷售量會隨之上升，因此在以價格侵蝕計算損害賠償時，須注意產品之供需情形及需求彈性價格，甚至在部分案例亦存在因銷量上升反而導致營業秘密所有人並無虧損之情形。

第三項 受侵害營業秘密之價值及資本之減損

同樣地，營業秘密所有人的損害賠償計算亦可以基於其資本價值(capital value)的減損，在 *De Vries v. Starr* 案¹²⁸中，法院認為被告應賠償原告因侵害其營業秘密導致事業被摧毀之損失，而該損失的計算可基於原告所提供之在原告被侵害前合理期間內之獲利及其潛在的獲利能力去判斷。


本案例中，原告係一軟木塞產品之進口商，而被告則是原告之採購代理商，在被告取得原告之客戶名單後進而與原告搶奪客戶並且摧毀了原告之事業，因此原告提起訴訟請求損害賠償。法院認為，由於原告已提出證據證明受侵害前的合理期間內，其公司的經手之產品量及淨利，該事實可以支撐該企業在被侵害前之價值。此外，證明被告在侵害行為後與原告老客戶之交易行為，亦可以顯示出原告對於該交易的持續性及潛在可得性，即便原告可能在未來無法達到這些交易，但法院亦指出藉由過去的以建立的商業行為得出之獲利可以作為對未來獲利證明的一個合理基礎，並且同意了原告以企業之價值做為損害賠償計算的請求。

而在研發投入之成本或對營業秘密的各項投資，亦可以成為衡量營業秘密價值的基礎，在 *Kubik, Inc. v. Hull* 案¹²⁹中，法院肯認損害賠償的計算可依照原告在研發上之成本作為依據，其考量的因素包含研發之時間及勞力與金錢的花費等因素。甚

¹²⁷ *Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works*, 79 F.3d 1112, 1120 (Fed. Cir. 1996).

¹²⁸ *De Vries v. Starr* 393 F.2d 9 (1968, CA10 NM).

¹²⁹ *Kubik, Inc. v. Hull* (1974) 56 Mich App 335, 224 NW2d 80, 185 USP 391.



至在少數案例中，亦有法院將營業秘密價值的概念延伸到，如因被告侵害其營業秘密而得之劣質產品，因為外型與原告之產品相似而同樣使得消費者對於原告產品之信心減損，法院亦同意原告可就此請求損害賠償¹³⁰，惟如同被告所可能之抗辯，由於該產品並非是受到專利保護之標的，任何人如藉由還原工程皆可自由地複製該產品，縱然該成果是粗糙的複製品亦同，因此本文認為無法建立侵害營業秘密與銷售劣質產品之間的相當因果關係，此外，如以我國法律觀之，該侵害之消費者對原告之信心，甚至有混淆物任產品來源之虞，應當是屬商標法或公平交易法處理之領域，而並非是以營業秘密法的角度去請求損害賠償。

第四項 小結

因此，面臨我國實務對因果關係之高標準，如法院於三久對良企機電案中曾表示，所失利益之因果關係牽涉整體環境景氣、產業變化、公司經營團隊之能力與銷售策略、公司產品優劣、競爭者之加入或退出、客戶需求之改變等因素。如參照 Panduit Factors 之各要件，在市場上對於受侵害物之需求上，由於侵害人在該段期間確實有此銷售量，並且需證明雙方之產品在用途、品質及價格上是相似的，並且亦提供被告對於其產品特殊之處的抗辯，或可對應至整體環境景氣、產業變化、客戶需求之改變、公司產品優劣；在市場上不存在受侵害物之同等替代物上，由於牽涉市場之競爭，或可對應競爭者之加入或退出；在原告具有符合之生產能力上，或可對應一部分之公司經營團隊之能力與銷售策略。

因此，如於我國實務在因果關係之證明上，參考美國實務之 Panduit Factors，除了可涵蓋我國最高法院所在意之各點，亦可更明確的分配訴訟雙方之舉證責任，並且在既有的框架下，雙方進行有意義之攻防。

¹³⁰ World Wide Prosthetic Supply, Inc. v. Mikulsky, 640 N.W.2d 764(Wis. 2002).



第四節 不當得利法

美國實務上，營業秘密所有人除了藉由所失利益去請求損害賠償，還可藉由不當得利法去計算損害賠償額，此法是基于被告因侵害營業秘密而得之利益作為損害賠償，不僅是補充所失利益法所遺漏的請求部分¹³¹，在部分案例中，本法反而可以發揮關鍵之力量。例如營業秘密侵害人的企業體遠遠大於被害人的情況時，由於系爭營業秘密產品的出貨量也相差甚巨，如僅以原告所失利益之角度去請求，往往無法反應侵害該營業秘密對受害人造成之影響，甚至亦可能使大企業體之侵害人更加肆無忌憚利用本身優勢去侵害他人之營業秘密，因此，如從被告不當得利之角度，將被告因侵害行為而得之利益剝奪，更能符合公平正義。

特別值得一提的是，不若我國實務在請求損害賠償時，需先證明原告本身受有損害，但在美國實務上，即便營業秘密所有人未證明受有損害，仍可依照不當得利法請求侵害人所得之利益¹³²，因為營業秘密的規範不僅僅可以促進商業上之發展及創意，更隱含商業倫理的保護，因此在 *Jet Spray Cooler* 案中法院認為營業秘密所有人可請求的損害賠償額應以侵害人因侵害行為之所得利益為最低標準。但儘管如此，近來亦有法院¹³³認為侵害人並未因侵害營業秘密而受有利益，理由在於原告無法證明被告究竟獲得多少利益，即使將被告因侵害營業秘密而節省的研發費用當成被告所獲得之利益，也因原告無法證明該節省費用之數額，也就是法院不僅要求是原告提出其本身之研發費用，因為被告亦可能本身就有做相關研究，所以必須證明被告真正節省之金額，而不能僅提出自身的研究經費即當作被告之所得利益，進而否定原告之請求。惟本文以為，該法院之要求，對於營業秘密所有人在舉證責任上可能存在過重的負擔，如在以研發成本當作侵害人所省下之費用，皆要求營業秘密所有人去舉證存在於他方的研發進度，在操作上應搭配證據偏在等調整

¹³¹ 也就是不當得利法與所失利益法之間並非擇一的關係，在美國實務中，這兩種方法是可以互相補足彼此在計算上之缺漏。參見 *Tri-Tron International v. Velto* (1975, CA9 Mont) 525 F.2d 432, 188 USPQ 177。

¹³² *Clark v. Bunker*, 453 F.2d 1006, 1011 (9th Cir. 1972).

¹³³ *Inteum Company, LLC v. National University of Singapore*, 371 F.Supp. 3d 864 (W.D. Wash. 2019).

舉證責任之配套措施，否則便會使原告陷入根本無法證明的困境之中。

最後，如同所失利益法之要求，營業秘密所有人能請求侵害人所得利益的時間範圍仍被限制在侵害人能在未侵害營業秘密的情況下，研發達到同等效果的所需時間內，也就是前面提及的「Head start Doctrine」，但要注意的是，在 Jet Spray Cooler 案中，法院認為在營業秘密所有人尚未將其營業秘密相關產品投入市場的情況時，被告無法主張 head start doctrine，理由是法院認為該產品未在市場流通，因此被告無法藉由還原工程等合法之手段自行研發該營業秘密，也就不符合該原則適用之內涵，而原告得以請求被告整體侵害時間之所得利益。

第一項 請求金額

不當得利法請求最主要之基礎為，營業秘密侵害人因銷售涉有系爭營業秘密之產品而獲取之利益，因此須先確定的是，何謂涉有系爭營業秘密之產品。首先在 Julius Hyman & Co 案¹³⁴中，所涉及之營業秘密為一化學產品，在該案法院指出，儘管被告並非直接銷售該化學產品，而是藉由精煉等方式將系爭化學產品更加改良並且銷售，在計算被告之不當得利時仍應將該精煉後之產品計入，因為該精煉後之產品仍是基於未獲營業秘密所有人授權之營業秘密而來，仍屬於可請求之對象，只是需注意營業秘密貢獻度之問題。

其次，有關侵害人對於系爭營業秘密而搭配出售之配件及服務等得收益，也應包含在受侵害人可請求之損害賠償內，在 Adolph Gottscho Inc 案¹³⁵中，被告所侵害之營業秘密與影印機的設計及製造有關，被告除了販賣該影印機以外，還搭配販賣鉛字、墨水及相對應的溶劑等產品，在本案中，法院雖未明確定義所得利益，僅表示說營業秘密侵害人應為其所有獲得之利益負責，但法院仍指出，其看不出該些產品與侵害營業秘密之影印機間是不存在關聯性的，因此即便該些產品本身並未侵害營業秘密，但由於其與被告之侵害行為間存在緊密的連結，因此被告所得之利益

¹³⁴ Julius Hyman & Co. v. Velsicol Corp. (1951).

¹³⁵ Adolph Gottscho, Inc. v. American Marking Corp. (1958).



亦應包含銷售該等配件而得之部分。

最後，侵害人因侵害該營業秘密而省去之研發費用亦經常成為法院肯認請求不當得利之基礎，甚至該金額超過侵害人本身所得之利益亦同¹³⁶。

第二項 被告所得利益之可扣除額

既然不當得利法係將侵害人因侵害營業秘密而得之利益，作為受侵害人可請求之金額，則何謂侵害人之利益雖是重要之關鍵，其中對於可扣除之成本也是法院裡討論的重點。

首先，與系爭營業秘密有關之勞力及材料成本自當是可扣除的成本，但要注意的是，如該材料是藉由該企業之子公司或關係企業間接購入時，而該材料之成本因經過多一層的買賣關係而增加時，該增加之成本不得被扣除在被告之利益外，否則便會使原來歸於原告可請求之損害額，藉由被告企業體內部的操作，將其保留在被告之企業體當中¹³⁷。

同樣地，間接成本¹³⁸在部分判決亦是可扣除的部分，但要注意的是，由於間接成本會牽涉到不同產品或部門間的分配，因此僅有針對該侵害營業秘密產品而增加的間接成本部分才是可以扣除的對象¹³⁹。以下列出美國實務對於各類型成本之見解。

第一款 廠房設備及其折舊

對於廠房設備及其折舊是否成為可扣除之成本，在 *Vulcan Detinning* 案¹⁴⁰中，法院指出如被告在原告提起營業秘密訴訟前，並不知悉其產品侵害了他人之營業秘密，加上該廠房及設備之設計，在被告被禁止製造侵害營業秘密產品後，並無法

¹³⁶ *Salsbury Laboratories, Inc. v. Merieux Laboratories, Inc.*, 908 F.2d 706, 714-715 (11th Cir. 1990).

¹³⁷ *Adolph Gottscho, Inc. v. American Marking Corp.* (1958) 26 NJ 229, 139 A2d 281, 67 ALR2d 816.

¹³⁸ 即是指多個部門為同一成本物件提供服務的共同成本，或者同一種投入可以製造、提供兩種或兩種以上的產品或勞務的聯合成本。

¹³⁹ *Ross*, *supra* note 94, at 5-14.

¹⁴⁰ *Vulcan Detinning Co. v. American Can Co.* (1912) 80 NJ Eq 443, 85 A 318, *sup op* 81 NJ Eq 510, 87 A 91.



做出變更移作他用時，肯認在計算被告所獲利益時，可將該廠房設備的成本及折舊計入成本當中。然而在 Irving Iron Works 案¹⁴¹中，由於被告本就是以侵害他人營業秘密之意圖去設廠，因此法院否決該些支出可成為其扣除額。

但本文認為，是否能「移作他用」的確是可考慮之要件，但在計算何謂可扣除成本時去考慮當事人之主觀惡性並非一個恰當之方式，否則假如侵害行為人對於侵害行為是屬故意，難道所有有關之成本皆不得計入？因此，如果為了凸顯其主觀上之惡性，所應採取的是藉由懲罰性賠償去評價，而並非在計算不當得利的成本時，考量法條中不存在之要件。

此外在計算上要小心的是，在 McNamara 案中指出，雖多數設備在經過使用後價值會逐漸降低，但在廠房土地上卻可能出現增值的情形，因此在計算其成本時應要注意是以當初購入之價格計算，而非後來經增值後之價值¹⁴²。最後，伴隨廠房設備購入之成本，其保養及維修之成本亦可成為被扣除之對象，如在 Irving Iron Works 案中，法院指出機台設備的保養及維修對於製造該侵害物是不可或缺的，因此在計算所得利益時應將其扣除。

第二款 員工薪水及顧問費

同樣地，對「共同被告」給付之薪水或顧問費可否扣除，美國法院也有不同意見，有見解認為該支出可計入第一侵害人(即被告公司)之成本¹⁴³，由於法院指出費用可否扣除的重點不應該擺在其給付的對象是否為共同被告，而是該給付是否合理並且未經變造，因此只要該些費用未超額給付並且與其獲得之勞務給付相對稱，即可在計算時將該費用扣除。亦有法院認為該部分不得扣除¹⁴⁴，其理由是法院無法區別該些員工對於製造生產的貢獻程度為何。


但本文認為，既然是要將侵害人因侵害營業秘密所得之利益剝奪，即便如第一

¹⁴¹ Irving Iron Works v. Kerlow Steel Flooring Co. (1926) 103 NJ Eq 241, 143 A 145.

¹⁴² McNamara v. Powell (1944, Sup) 52 NYS2d 515.

¹⁴³ Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton, 385 N.E.2d 1349, 1360-1361 (Mass. 1979).

¹⁴⁴ Julius Hyman & Co. v. Velsicol Corp., 233 P.2d 977, 1012 (Colo. 1951).



侵害人付出對共同被告之薪水或顧問費等支出，亦是其付出之成本而應從第一侵害人之收益中扣除，假如該共同被告的部分被法院認為是侵害營業秘密之行為，其所收受之顧問費或薪水仍可將其視為因侵害營業秘密而得之收益，使被侵害人向其請求損害賠償，而如該共同被告之部分被法院認為並非侵害營業秘密，則本不應向其請求損害賠償，亦應將其從第一侵害人之收益中扣除。換言之，如不將其從第一侵害人之收益部分中扣除，當共同被告之部分是構成侵害營業秘密的話，再向共同被告請求則會形成原告之重複補償，但如不向共同被告請求，則會使第一侵害人為共同被告之部分負責，這時就必須使第一侵害人依連帶債務向共同被告請求，這時在同一訴訟中，無非有疊床架屋的可能，因此本文認為，應將其法律關係簡化，使同一訴訟中之共同被告為其自己的部分負責，而准許第一侵害人將該等費用從其成本中扣除。

第三款 廣告費用

宣傳廣告對於產品的銷售有一定的幫助，因此侵害人在宣傳廣告上所花費之成本，對於侵害物之銷售，亦屬不可或缺之要素¹⁴⁵。但由於廣告之效應非常廣泛，如果是一般性之廣告，因為非針對該企業的特定產品做宣傳，此時可扣除的廣告費認定就會出現一些困擾。而 McNamara 案中指出，該廣告費用就如同其他在企業中，難以區分究竟是否對侵害營業秘密有幫助的成本一樣，由於無法準確地劃分出貢獻比例，因此法院認為合理的估算方式可為該廣告費乘上侵害物占整體銷量之百分比而得之結果。

當然亦有法院認為，廣告的效益除了幫助該產品之銷售之外，亦有提升企業本身知名度的功能，如在 Carter Products 案¹⁴⁶中，該營業秘密侵害人在因侵害他人營業秘密後，被法院禁止繼續販售該侵害物品，而該侵害人也確實遵守，但在不更換品牌的情況下，侵害人卻以其他產品替代該侵害物銷售，藉著先前銷售侵害物累積

¹⁴⁵ Irving Iron Works v. Kerlow Steel Flooring Co. (1926) 103 NJ Eq 240, 143 A 145.

¹⁴⁶ Carter Products, Inc. v. Colgate-Palmolive Co. (1963, DC Md) 214 F Supp 383, 136 USPQ 348, 136 USPQ 577.



起來的知名度，使得受害人在市場上仍存在一定競爭力，因此法院認為，在計算侵害人之所得利益時，不應該將整體的廣告費用扣除，因為該廣告有部分的效益已累積在其本身的品牌當中。

第四款 呆帳與瑕疵物

對於呆帳的看法，美國法院亦有正反意見，所謂呆帳即為受害人銷售侵害營業秘密之產品，卻未取得價金而造成虧損，部分法院¹⁴⁷認為該部分是可從侵害人之收益中扣除，因為不當得利法設計之目的就是剝奪受害人不被允許之利益，而呆帳造成的虧損並不異於其他成功交易之成本，不應該使受害人去付出超過他真正獲有利益的賠償額。

相較之下，有法院¹⁴⁸認為該部分不應被認為是侵害人之成本而被扣除，因為該風險是應該由受害人自己承擔，而非被受害人。而 McNamara 案亦提出見解表示，無論該些呆帳的生成係基於受害人鬆散的商業策略抑或是其他無法預見之情況，如果讓被受害人去承受該損失，無非是使其承受自己本身無法控制的因素，因此像呆帳這種屬於商業策略上的損失，並不同於生產製造侵害物過程中產生的成本，不應准許受害人將其扣除。

至於製造過程產生瑕疵物的成本以及為了修補而花費之人力費用，在 Carboline 案¹⁴⁹中，法院表示該些費用可從所獲利益中扣除，因為明顯可以看出其與侵害物的生產與製造間有直接的關係。

第五款 法律事務支出

受害人在法律事務上之支出，多數法院是認為不可扣除，在多數反對的意見中，部分法院表示，如受害人可將在維護該侵害物的法律成本扣除，豈非是強迫受侵害人去支付用於保護侵害自身營業秘密的費用¹⁵⁰，惟本文以為，如依此邏輯，殊難想

¹⁴⁷ Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton, 385 N.E.2d 1349, 1369 (Mass. 1979).

¹⁴⁸ Julius Hyman & Co. v. Velsicol Corp., 233 P.2d 977, 1012-1013 (Colo. 1951).

¹⁴⁹ Carboline Co. v. Jarboe (1970, Mo) 454 SW2d 540.

¹⁵⁰ Irving Iron Works v. Kerlow Steel Flooring Co. (1926) 103 NJ Eq 240, 143 A 145.



像有何成本不是為了成就侵害自身營業秘密而生，難道該些成本亦不得扣除？

第六款 保險費用

在侵害人特定的保險費用上，美國實務對於可否扣除採取肯定的態度，如在 *Vulcan Detinning* 案中，法院對於侵害人花費在廠房設備的保險費用，認為是可以扣除在所得利益內，但在其他案件中，如法院在 *Irving Iron Works* 案中表示，侵害人所投保之火災險，因為是屬於侵害人企業之一般經營上之開銷，並未與生產製造侵害物間建立特別的關聯性，因此不可成為扣除的對象。

第七款 稅務支出

最後談到稅賦的部分，對於侵害人因侵害營業秘密獲利後，所繳交之所得稅是否應從請求的賠償額中扣除，儘管亦有不同意見，如在多數智慧財產案件中，侵害人繳交的稅賦不得成為扣除的對象。而在 *Carter Products* 案中，法院指出，因為侵害人的侵害行為是基於蓄意，所以不得將已繳交之所得稅扣除。

但本文認為，如同麻州的最高法院¹⁵¹中所提及，由於不當得利法主要的目的是精準地將被告因侵害營業秘密而得之利益剝奪，因此將其基於收入而生之稅賦從收益中扣除亦是恰當的結果，就如同其他在為了獲利而產生的成本一般¹⁵²。但同樣的，侵害人因侵害行為而獲得「稅率上之優惠」，也應成為受侵害人可請求的對象。

第三項 經營虧損之扣除

由於侵害人在侵害營業秘密時，不一定會僅推出一款侵害營業秘密之商品，因此當存在兩款侵害營業秘密商品時，如其中一款是處於虧損之狀態，是否在計算所得利益時，可扣除該部分的虧損；甚或是在長時期商品的販售中，勢必存在虧損期，而該段期間造成的虧損，是否在計算時亦可被扣除。美國法院給予我們的回答大體

¹⁵¹ *USM Corp. v. Marson Fastener Corp.*, 467 N.E.2d 1271, 1279 (Mass. 1984).

¹⁵² The court said: "Because the object is to determine as precisely as possible the gain derived from the wrongful use of a trade secret and to take that gain away from the wrongdoer, an allowance of a deduction for income-based taxes seems theoretically appropriate. The goal is to determine the defendants' net profit, not its gross profit. Taxes, therefore, are as much a proper allowance against the gross profit as is any other cost obligation incurred in generating that profit."



上皆為否定。

在 Carter Products 案中，由於被告將侵害之營業秘密使用到不只一個商品當中，因此主張在計算時應將虧損部分之商品類別也納入計算，但法院指出，依照美國侵權行為法整編第 747 條的 Comment d¹⁵³ 中有關商標侵權的見解，每一筆交易之間的盈虧不得互相抵消，同樣地在計算營業秘密案件損害賠償時，不同商品間的盈虧也不得互相抵銷。而在各時期的盈虧是否可互相抵銷時，美國法院在 Adolph Gottscho 案中提出見解表示，基本上，盈虧可互相抵銷的例子應限制在其兩者皆源自於同一筆交易當中，在銷售給不同的顧客下的不同銷售行為各自形成獨立的違法行為，也因此無法互相抵銷其盈虧，但法院同時也給出例外之情形，即當該虧損時期的銷售對於後來獲利時期的建立是屬於必要的預備時期時，該虧損即可與後期的獲利相互抵銷。


第四項 比較方法標準

不當得利法除了單純藉由營業秘密侵害人銷售產品而得之利益作為損害賠償以外，還可以假設侵害人未侵害該營業秘密而達成其本來目的所需之成本與藉由侵害營業秘密而花費的成本的差額，作為侵害人之不當得利，此即本文前段有提及之比較方法標準(Standard of comparison method)。

在此計算方式的觀點下，侵害人因侵害營業秘密而節省的研究經費亦可成為原告請求的對象，如在 Servo Corp 案¹⁵⁴中，法院認為原告可請求的損害賠償金額是被告藉由自身實驗去開發該營業秘密所耗費之成本。在本案中，原告開發了與鐵道相關之產品並且向鐵道公司揭露內容以獲取簽約之機會，未料該鐵道公司竟將該營業秘密向另一潛在供應商即本案被告洩漏，而本案被告在得知後，獲得第三人之資金資助下開始發展與該營業秘密相關之產品。判決中法院指出，衡平法則不會允許

¹⁵³ Comment d: "Selection of defendant's profitable transactions. If the defendant's tortious conduct occurred in independent transactions, he may be required to account for his profits on those transactions which resulted in profit, without deduction of losses suffered in the other transactions."

¹⁵⁴ Servo Corp. of America v. General Electric Co. (1965, CA4 Va) 343 F2d 993, 144 USPQ 561.



一個人不公正地以犧牲另一個人為代價來致富，法院認為該侵害行為從收割他人利益的觀點看來，相當於在未經授權的情況下干擾了合法業務的正常運營。而在請求所省下的研究費用時，**無論該些營業秘密最終是否有幫助到侵害人，只要其違法使用該些營業秘密**，營業秘密所有人即可向其請求該些營業秘密之研發費用¹⁵⁵，相較於此，我國實務在不當得利之適用上，則限於該資訊最終有幫助到侵害人之範圍才可計算。

此外要注意的是，在計算研發費用時，必須考慮該營業秘密被侵害時是否已研發完成。在 Telex Corp 案中，由於侵害人藉由雇用被侵害人之重要員工以竊取營業秘密，但事實上獲得之其中一營業秘密完成度僅有一半，因此還需侵害人持續開發，而在這種狀況下，法院認為被侵害人僅能請求該營業秘密最後總研發費用之一半。而儘管營業秘密之開發多需要研究費用，但在特定情形下，法院否定得將研發經費作為侵害人之不當得利。如在 University Computing 案中，法院指出利用不當得利法的情況下，以侵害人所節省之研發費用作為損害賠償金額往往是不夠堅強的基礎因為其忽略了商業環境與侵害行為間相互影響的結果，因此法院認為以研發費用作為計算基礎的情況僅限於在如原被告之間並不存在直接競爭關係、侵害人在利用系爭營業秘密時不需要投入實質上的改進或是侵害人已停止利用該營業秘密的情況。

最後，在本法觀點下，請求的費用雖多包含研發費用，但在一些特別的例子中，法院亦曾僅准許原告請求其他費用，如在 Ellicott Machine 案¹⁵⁶，原告的營業秘密是與零組件相關，而被侵害的營業秘密雖符合法律上給予保護之要件，但事實上組裝在銷售產品的零件只要經檢查即可得知該營業秘密，因此法院認為原告可請求的損害賠償額並非是研發費用，而是該檢查過程中所耗費之成本，亦即進行**還原工程之成本**。此見解亦可供我國實務參考，即在爭執侵害人之所獲利益時，應同時考

¹⁵⁵ Telex Corp. v. International Business Machines Corp. (1975, CA10 Okla) 510 F2d 894, 184 USPQ 521.

¹⁵⁶ Ellicott Machine Corp. v. Wiley Mfg. Co. (1969, DC Md) 297 F Supp 1044, 162 USPQ 76.



量侵害人依還原工程等方式獲得營業秘密之成本為何。

第五項 舉證責任

在舉證責任上，原則上必須是營業秘密所有人去證明侵害人因侵害營業秘密而獲有利益，但要注意的是，美國實務對於所得利益之數額並不要求營業秘密所有人的舉證要到「精確且實在」的程度，而是只要提出對於自己的計算有合理的基礎即可¹⁵⁷，此時舉證責任便會轉移到侵害人身上，由侵害人舉證證明該些銷售額並非基於侵害營業秘密而來，並且提出任何在計算所得利益時可扣除之成本。

第六項 拒絕適用不當得利法之案例

在部分比較特殊的案件中，有法院表示並不適合適用不當得利法，例如在 *Winston Research Corp* 案¹⁵⁸中，由於法院發現，原告受侵害之營業秘密將會在不久之後，藉由公開展示等方式而向大眾發表進而喪失營業秘密的保護，因此法院已先禁止被告在該段期間內不得銷售與系爭營業秘密有關之產品，而禁止的期間除了包含到公開展示前，還加上法院認為一般競爭者在原告公開後藉由合法手段去研發系爭商品所需之時間，但該段時間往後之情形，如同 *head start doctrine* 之內涵，並不在被禁止範圍內。此外，法院亦發現被告在過去的期間當中未曾銷售出任何與系爭營業秘密相關之產品，因此在以上之事實基礎下，法院認為，由於被告未曾藉由系爭營業秘密而獲有利益，在未來的情況也因法院禁止在該段期間內銷售有關該營業秘密之產品，而不可能獲利，藉此法院拒絕適用不當得利法作為原告請求損害賠償計算之基礎。

第七項 小結

相較於美國法上針對不當得利之成本及必要費用非常詳盡地分類，在我國實務上似乎就比較不存在如此細緻的討論。此外，由於我國營業秘密案件採用所得利益

¹⁵⁷ *C&F Packing Company, Inc. v. IBP, Inc.* 224 F.3d 1296, 1304 (Fed. Cir. 2000).

¹⁵⁸ *Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Mfg. Co.* (1965, CA9 Cal) 350 F.2d 134, 146 USPQ 422.

法之案件數不多，因此本文在整理上多係參考專利案件中法院所表示之見解。

其中，我國實務之大方向是認為從會計學的角度，有關侵害人所得利益的直接成本是可扣除的，相對地，間接成本則不可主張扣除¹⁵⁹。而在個案上，亦有肯定得扣除廣告或宣傳費¹⁶⁰、侵害物之模具費或因侵害行為而生之水電費等等之判決。同時也曾有法院否定被告可扣除因侵權物銷售而支付之營業稅或是相關的薪資及人事費用¹⁶¹。

相較於台灣以會計學之定義去判斷，德國實務見解則是採個案實質認定¹⁶²，即以該費用與侵害行為之關聯性來認定，如不論是否有侵害行為而必然發生之通常支出則不得扣除。惟在 2000 年後，德國法院之認定標準轉趨嚴格，理由在於以所得利益計算損害賠償兼具有預防功能，因此應盡可能剝奪侵害人獲利。此外，倘該支出涉及侵權物以外之物品產銷則不得扣除或按比例計算。最後，如在計算上存在疑義時，則應仰賴專業人士之意見。

綜合以上德國及美國之實務見解，本文以為我國實務應揚棄以會計學之定義去界定可扣除額與否，理由除了判斷失去彈性之外，會計學上之直接成本及間接成本是可藉由會計編列等人為介入去調整變更，因此如以僵化的定義去認定可扣除額，將會使侵害人得以規避侵害行為本應付出之代價。至於是否有必要將我國之認定標準提升至如德國般嚴格，本文認為則有待商榷，由於德國實務是認為以侵害人所得利益作為損害賠償數額的目的尚包含制裁不法及預防侵害之功能¹⁶³，惟該等目的與當成本涉及侵害物以外之物品產銷則不得扣除或按比例計算之間的關聯性究竟為何？又所得利益法本就脫離傳統損害賠償填補損害之觀念，今又更進一步可能將侵害人根本未曾獲得之利益從其身上剝除，是否恰當，當然，制裁不法及預防功

¹⁵⁹ 李素華(2013)，〈專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心〉，《臺大法學論叢》，第 42 卷第 4 期，頁 1429-1430。

¹⁶⁰ 參見臺灣高等法院臺中分院 95 年智上易字第 20 號民事判決，該判決表示會依侵權物所佔廣告比例去計算成本。

¹⁶¹ 李素華(2013)，前揭註 159，頁 1427-1428。

¹⁶² 李素華(2013)，前揭註 159，頁 1430-1438。

¹⁶³ 李素華(2013)，前揭註 159，頁 1439。



能亦是我們所在意的面向，但是不是應該回歸懲罰性賠償之適用則有待更多的討論。

第五節 合理權利金法

依照美國 DTSA¹⁶⁴以及相關實務見解¹⁶⁵，可知合理權利金的內涵為，假設在侵害人侵害之前，有意願的雙方在未受對方壓迫下就該營業秘密達成之非專屬授權的金額。但即便其定義明確，本法真正的困難點依舊在於如何在具體在案件中用假設的方式得出合理的金額。因此，假設原告之前就系爭營業秘密本就存在類似的授權關係，該授權金便可成為可靠之依據，但如未有此等事實存在，則法院須依照各項變因去決定權利金之數額。

而如前所述，多數法院認為在探討各項變因時，可以對照各法院在專利案件中的認定¹⁶⁶，而依照第五巡迴上訴法院在 University Computing 案中的見解指出，在計算合理的授權金時，應該考慮的變因包含：雙方在市場上的競爭地位、過去被授權人曾給付的金額、該營業秘密對原告之價值、原告的研發經費、被告對該營業秘密利用的本質或程度以及其他任何特別的變因如替代零件或製程的存在等。要注意的是，本法的運用並非提出一個精確的數學計算式，因此多數情況下除非下級法院發生了明顯之錯誤，否則該判決往往會被上級法院維持¹⁶⁷。

第一項 決定合理權利金所需考慮之因素

第一款 The Georgia-Pacific Factors

¹⁶⁴ 18 USCS § 1836 (b)3(B)(ii): “in lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by the misappropriation measured by imposition of liability for a reasonable royalty for the misappropriator’s unauthorized disclosure or use of the trade secret.”

¹⁶⁵ Pioneer Hi-Bred International v. Holden Foundation Seeds, Inc., 35 F.3d 1226, 1244 (8th Cir. 1994) The court said: “reasonable royalty is most appropriate when other theories would result in no recovery & Vitro Corp. of America v. Hall Chemical Co., 292 F.2d 678, 682 (6th Cir. 1961) The court said: “When a plaintiff, having suffered a plain injury and not having been able to make satisfactory proof of damages...the award of a reasonable royalty is the only solution to the difficulty.”

¹⁶⁶ International Industries, Inc. v. Warren Petroleum Corp., 248 F.2d 696, 699 (3rd Cir. 1957) & Telex Corp. v. International Business Machines Corp., 510 F.2d 894, 930 (10th Cir.).

¹⁶⁷ Ross, *supra* note 94, at 5-19.



在專利案件中，法院在 Georgia-Pacific 案¹⁶⁸裡提出在判斷合理權利金時所參考之各項因素，並且受到許多法院引用¹⁶⁹，由於專利案件與營業秘密案件之可類比性，在此小節便先討論在該案中所提出之觀點並且條列如下

1. 針對系爭專利，專利權人所曾因授權而收取之權利金。
2. 被授權人就可比較之其他專利的授權使用上，所付出之權利金比例。
3. 該授權之本質是屬於專屬授權還是非專屬授權，授權的地區為何及該相關產品之銷售對象。
4. 授權人之對於如何維持獨佔之商業策略，例如不將該專利授權給他人使用或者雖授權給他人使用但配合其他策略已維持市場的獨佔地位。
5. 授權人與被授權人在市場上的相互關係，究竟是在同一個地域之競爭者還是處於上下游之地位。
6. 對於被授權人而言，該專利對於其產品銷售之效果。此外，該專利對於授權人之價值，包含對於未受專利保護產品銷售之促進。
7. 該專利授權之期間。
8. 該專利已建立之知名度、商業成功以及相關產品收益。
9. 為了達成同樣結果或是生產上之優勢，舊有技術與系爭專利效能之間的比較。
10. 該專利發明之本質以及授權人就該發明之實際運用加上其所帶來之好處。
11. 侵害行為人就該發明之運用及該運用帶來價值之證明。
12. 在特定或相類似之行業類別中，該特定或相類似發明所能帶來通常之就售價上之利潤百分比。
13. 侵害行為人之收益中，可歸功於非屬系爭專利的部分，以及侵害行為人自身增加之製程、經營風險以及其他在產品的改良或是具重要性的特點。
14. 專家證人之意見與證詞。

¹⁶⁸ Georgia-Pacific v. U.S. Plywood Corp., 318F. Supp. 1116, 1120(S.D.N.Y. 1970).

¹⁶⁹ 如 Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).



15. 假設同樣謹慎之授權關係雙方，就系爭專利在合理且自願的情況下，各自考量合理的利潤所提出雙方可以接受之授權金額。

此 Georgia-Pacific 要件儘管是出自於專利案件，但在營業秘密案件中亦有適用的空間，如在 Veritas Operating 案¹⁷⁰中，法院即肯認可適用的可行性。然而，雖然 Georgia-Pacific 案中提出細緻之要素去判斷合理權利金法之數額，但如此多且複雜之判准在法院實際操作起來或許反而使法官對計算感到麻木，並且也無法理解如何同時考量這些判准，因此在 2016 年時，The Federal Circuit Bar Association 將此些判准歸類為以下三點¹⁷¹：

1. 該發明對於被指控侵權之產品之價值。
2. 其他因素對於被指控侵權產品之價值。
3. 比較包含該發明或類似之發明之授權契約。

而在 Forest Laboratories, Inc. v. Pillsbury Co 案中¹⁷²中，被告為一起泡劑之經銷商，而原告為被告前任之供應商，在被告結束彼此之供應關係後，竟將原告製造相關產品之營業秘密洩漏給其新的供應商，也因此原告提起侵害營業秘密訴訟，請求以合理權利金法計算賠償額，而在法院審酌後，認為在判斷上應考慮以下六點：

1. 原告所損失之利益。
2. 在原告終止與被告之供應關係前所獲得之利益。
3. 原告所主張之研發費用。
4. 原告所能在市場中繼續生產該產品之能力。
5. 該營業秘密之本質、功用以及在使用上之優勢。
6. 訴訟當事人雙方之市場地位。

在比較以上法院所提出之各項因素後，儘管有意見批評過於細緻 Georgia-Pacific

¹⁷⁰ Veritas Operating Corp. v. Microsoft Corp., 2008 WL 7404617 (W.D. Wash. 2008).

¹⁷¹ MARK A. LEMLEY & PETER S. MENELL & ROBERT P. MERGES, INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE : 2016 VOLUME I : PERSPECTIVES, TRADE SECRETS AND PATENT, 317 (2016)

¹⁷² Forest Laboratories, Inc. v. Pillsbury Co., 452 F.2d 621, 171 U.S.P.Q. 731, 15 Fed. R Serv. 2d 1375 (7th Cir. 1971).

Factors 會使得法院不知如何操作，進而提出較為上位的概念以供法院參考，但事實上該些概括性的要件或多或少仍需藉助 Georgia-Pacific Factors 去具體化其所表示之內容，因此更為恰當的是，應將 Georgia-Pacific Factors 中所列出的要點適當地運用在各類案件中，而並非機械式的將每項要件都必須在一個案件條列檢討。

第二款 研發成本

在美國實務上，有認為研發成本可作為合理權利金的考量因素，在部分案件¹⁷³中，由於營業秘密是牽涉到客戶名單等資訊，因此法院認為在計算合理權利金時可依照原告開發客戶之成本為合理權利金的基礎。

第三款 產品之銷售量

在授權契約常見的授權金模式為，以被授權人之銷售量為基準，乘上一一定的%數作為授權金，而在 Laurie Visual Etudes 案¹⁷⁴中，法院在比較原告與被告雙方販售相關營業秘密商品的利潤後，做出一個折衷的合理權利金利率，也就是，原告提出證明表示其原本就該產品設想之售價為 1.65 美元，而其中可獲利 0.22 美元，為售價之 13.13%，相對的，被告在銷售該產品之售價為 3 美元，獲利為同樣的 0.22 美元，佔售價之 7.3%，而最終在法院決定合理權利金的利率時，則以雙方利潤比率之中間值作為計算之基礎，也就是 10%，再乘上被告之總銷售額作為損害賠償之數額。

第四款 銷售預測

在 LinkCo 案¹⁷⁵中，法院對於被告之銷售預測作為考量合理權利金之要素，並未採取否定的態度。雖在本案中法院否定以該銷售預測作為計算基礎，但其理由是該銷售預測所做時間為侵害行為後之數月，而依照合理權利金法之基本原則，該

¹⁷³ RKI, Inc. v. Grimes, 200 F. Supp. 2d 916 (N.D. Ill. 2002).

¹⁷⁴ Laurie Visual Etudes, Inc. v. Chesebrough-Pond's Inc., 105 Misc. 2d 413, 432 N.Y.S.2d 457, 211 U.S.P.Q. 91 (Sup 1980).

¹⁷⁵ LinkCo, Inc. v. Fujitsu Ltd., 232 F. Supp. 2d 182 (S.D. N.Y. 2002).

假設之時間點需為侵害行為時，因此在合理權利金的情境中，雙方不可能考量到在數月後才出現之銷售預測。為了避免誤會，在該案中法院亦補充，如在該銷售預測的做成日期是在接近假設時間點時，該因素是可以提供給法院參考的依據。

第五款 不當得利

在 Veritas 案¹⁷⁶中，儘管法院是以合理權利金法去計算損害賠償，但仍表示可依照侵害行為人因侵害行為而得之不當得利數額去決定合理權利金。

第六款 該營業秘密轉變為公開知識的時間

在該營業秘密是否會轉變為公開的議題上，在 O2 Micro Intern 案¹⁷⁷中，法院有提及此要件。在本案中，原告藉由專家所計算出之以兩年授權期間為基礎的合理權利金，但被告抗辯認為在侵害行為開始後六個月，該營業秘密就因遭公開而喪失營業秘密法之保護，因此在計算上不應以原告提出之兩年為基礎，而是應該以六個月為計算，僅需支付原告所提合理權利金的四分之一(六個月/兩年)，然而法院認為，這種一次性的權利金，不若分次給付的權利金，無法將其依照各期拆開，此外，通常在雙方進行授權的商談時，並無法知悉該營業秘密在數月後會成為公開資訊，也因此成為雙方需承擔之風險之一，而在被告無法提出足夠的證明其會知悉該營業秘密將被公開而降低給付權利金的情況下，法院否定被告之抗辯。

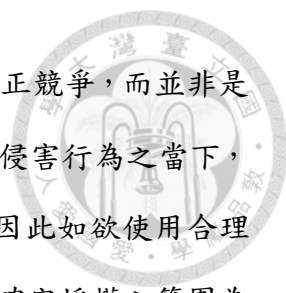
第二項 合理權利金法適用之限制

第一款 商業上用途

在合理權利金法適用的限制上，美國法院有提出部分看法。首先，針對該營業秘密是否已被侵害行為人實行商業用途，在 University Computing 案中，法院認為如欲適用合理權利金法，該營業秘密必須已有商業上之用途。本案例中由於並無法證明原告受有損害或被告獲有利益，因此原告主張以合理權利金法計算損害賠償之

¹⁷⁶ Veritas Operating Corp. v. Microsoft Corp., 2008 WL 7404617 (W.D. Wash. 2008).

¹⁷⁷ O2 Micro Intern. Ltd. v. Monolithic Power Systems, Inc., 221 Fed. Appx. 996 (Fed. Cir. 2007).



金額，但法院仍指出，營業秘密法的目的是在於規正商業上之不正競爭，而並非是取代刑法或民法上之規定，此外，合理權利金法的內涵是在於在侵害行為之當下，原被告雙方就該營業秘密之使用達成非專屬授權合意的金額，因此如欲使用合理權利金法，侵害行為人必須存在商業上使用之行為，否則便無法確定授權之範圍為何，進而亦無法得出該合理授權金。

相較之下，在 *Storagecraft Technology* 案¹⁷⁸中，法院認為請求合理權利金之前提並不需要侵害行為人已將其作商業使用，本案原告為一電腦軟體公司，被告為其原任之董事，但在離職後卻偷取原告軟體之原始碼並提供給原告之競爭對手。在面對原告提出損害賠償並以合理權利金方式計算損害額時，被告主張原告必須證明自己有就該營業秘密為商業用途，才能以合理權利金法計算，惟法院表示，在該州的法律內並無限制僅在侵害行為人就系爭營業秘密為商業用途時才可使用合理權利金法，而是不論是做商業用途或揭露給他人時皆可適用。

而在本案中，被告毫無疑問的將該營業秘密揭露給原告之競爭對手，並且法院指出，由於被告之行為之出自於報復性之舉動，並非是為了追求個人之利益，因此所失利益法及不當得利法有可能無法發揮本身的功能，如在不當得利法中，由於被告本身並未獲取利益，因此無法使用，而在所失利益法，因許多證據資料是存在於競爭公司(即本案之訴外人)中，造成被告之行為與原告之損失間的因果關係難以證立，因此需要藉由合理權利金法來處理。

最後法院也指出，部分判決否定僅僅揭露營業秘密可以適用合理權利金法的理由是對照專利法的規範內容，但事實上專利與營業秘密是存在差異性的，也就是在專利保護的範圍中，由於已經是向大眾公開之資訊，單純向他人揭露並不構成侵害專利權之事由，但由於營業秘密存在秘密性之要件，如未獲授權而向他人揭露保護之內容則會構成侵害他人營業秘密，因此適用在專利法上的解釋方式並無法直接適用於營業秘密之領域當中。

¹⁷⁸ *Storagecraft Technology Corp. v. Kirby*, 744 F.3d 1183, (10th Cir. 2014).



第二款 需證明無法利用所失利益法及不當得利法

在 Jet Spray Cooler 案中，法院表示合理權利金法需在被告不存在不當得利或是原告無法證明自己受有損害的情況下才可適用，但在台灣智慧財產法體系中，計算損害賠償額條文中皆無此限制，而是提供給請求人選擇之空間，因此該法院所設下之限制，在我國應無採用之空間。

第六節 懲罰性賠償

依照美國相關法律，如 Defend Trade Secrets Act 等，賦予營業秘密所有人得請求懲罰性賠償，本節整理美國相關判決，試圖整理出侵害嚴重程度、侵害手段等因素對於美國法院就懲罰性賠償之肯否的影響程度，並且試圖比較我國法中，懲罰性賠償之成效不彰的現象。

第一項 惡意之揭露


在 Aries Information Systems, Inc. v. Pacific Management Systems Corp. 案¹⁷⁹中，陪審團發現被告係利用其與營業秘密所有人之間的保密義務獲知營業秘密後，故意且充滿惡意地將該營業秘密公開，基於以上事實，法院認為該情節可適用懲罰性賠償之規定。

第二項 其他構成惡意之手段

在 Clark V. Bunker 案¹⁸⁰中，法院指出被告使用了極端且非法之手段去侵害系爭營業秘密，包含了隱匿、不實的陳述及商業之間諜活動，因此肯定了原告可請求懲罰性賠償。而在 Telex Corp 案中，被告之侵害手段為誘使營業秘密所有人之員工跳槽至被告旗下，並藉此利用該營業秘密製造並銷售產品，同樣地，法院肯認在這種情況下，原告可請求懲罰性賠償。

¹⁷⁹ Aries Information Systems, Inc. v. Pacific Management Systems Corp. (1985, Minn App) 366 NW2d 366, 226 USPQ 440.

¹⁸⁰ Clark V. Bunker (1972, CA9 Nev) 453 F2d 1006, 172 USPQ 420.



甚至在 *General Aniline & Film Corp. v. Franz*¹⁸¹ 中，被告原為原告之總工程師，並且負責有關係爭營業秘密之項目，同時被告與原告之間簽有保密協定，然而被告爾後竟離職創立自己的公司並且銷售與原告相似之機器，因此法院認為有鑑於被告刻意地去破壞與原告之間之保密協定，懲罰性賠償在本案中是可被適用的。

此外，在 *Frantz v. Johnson* 案¹⁸² 中，原告為一經銷商，而被告分別為原告之上游製造商及原告之員工，但該員工在離職後，偷取原告受保密之顧客名單與定價策略，並跳槽至該上游製造商，除此之外，該名員工甚至向原告之顧客宣傳原告並非製造該些產品之公司，意圖打破雙方口頭上不搶顧客之約定，因此在這情況下，法院認為該等行為足以構成惡意，應給予懲罰性賠償。

第三項 特殊案例

在 *Certified Laboratories of Texas, Inc. v. Rubinson* 案¹⁸³ 中，比較特別的是，法院僅針對原告請求的損害賠償中的一部分作懲罰性賠償。由於法院發現被告不僅侵害原告之營業秘密，還試圖隱藏其侵害行為，包含破壞或替代法院要求之相關文件等行為，因此，法院強調，懲罰性賠償必須與損害賠償之間建立合理的關聯性，在本案中，由於被告之行為目的在於妨礙訴訟之進行，因此，給予原告兩倍於其請求律師費用之懲罰性賠償。而在 *Advanced Fluid Systems, Inc. v. Huber* 案¹⁸⁴ 中，由於被告在犯行後絲毫不存在悔意，因此法院認為原告可請求懲罰性賠償，因為該機制的目的是在於給予被告其應得之懲罰並且震懾之效果。

第四項 不構成適用懲罰性賠償之行為

在 *Tringle Sheet Metal Works, Inc. v. Silver* 案¹⁸⁵ 中，法院表示僅僅違反雙方之契約並不能請求懲罰性賠償，由於該制度具有處罰的意味在內，因此多數是用於侵權

¹⁸¹ *General Aniline & Film Corp. v. Franz* (1966) 50 Misc 2d 994, 272 NYS2d 600.

¹⁸² *Frantz v. Johnson*, 999 P.2d 351 (Nev. 2000).

¹⁸³ *Certified Laboratories of Texas, Inc. v. Rubinson* (1969, ED Pa) 303 FF Supp 1014.

¹⁸⁴ *Advanced Fluid Systems, Inc. v. Huber*, 295 F. Supp. 3d 467 (M.D. Pa. 2018).

¹⁸⁵ *Triangle Sheet Metal Works, Inc. v. Silver* (1966) 154 Conn 116, 222 A2d 220.

的案件中，且是行為人具惡意或恣意之行為，在本案中，法院並未發現此等行為，所以不可以適用懲罰性賠償。

而在 Precision Plating & Metal Finishing, Inc. v. Martin-Marietta Corp 案¹⁸⁶中，儘管被告將原告所有之營業秘密價值破壞殆盡，但法院表示，縱然被告知悉該營業秘密之秘密性，但「漫不經心地」忽略需將該營業秘密保密之責任仍不構成給予懲罰性賠償之事由。

在 Mann v. Tatge Chemical Co 案¹⁸⁷中，原告為一農夫，發明了有關對抗畜牧疾病的殺蟲塗藥器，為了量產其產品，原告聯絡了身為製造商之被告並且討論著授權之事宜，在討論的過程中，由於原告有展示其設計，在事後該被告製造商竟自行製造類似的器具，但法院強調，構成懲罰性賠償之基礎必須是有關詐欺、壓迫或恣意之行為，但在本案中並未發現此等事實，因此不得適用懲罰性賠償。

而在少數案例中，法院認為由於被告之行為並未損及公眾權利，因此不得請求懲罰性賠償，如在 American Electronics, Inc. v. Neptune Meter Co 案¹⁸⁸中，被告侵害原告之營業秘密並行使不當競爭之行為，但法院認為本文中僅牽涉私人間之不法行為，未涉及公眾之權利，不得請求懲罰性賠償。

第五項 小結


由以上判決可知，儘管部分判決會提及該侵害行為是否損及公共利益作為懲罰性賠償之標準，但美國實務對於是否給予懲罰性賠償的判斷基準多數在於侵害行為人是否屬於惡意(malice)，在 Fremont Oil Co. v. Marathon Oil Co 案¹⁸⁹中，法院有表示懲罰性賠償適用於侵權的案件中，並且該行為包含詐欺、惡意或羞辱，且該些情況必須是真實存在而非想像的。而惡意之解釋在一般之情況下為包含怨恨、報復而

¹⁸⁶ Precision Plating & Metal Finishing, Inc. v. Martin-Marietta Corp.(1970, CA5 Fla).

¹⁸⁷ Mann v. Tatge Chemical Co. (1968) 201 Kan 326, 440 P2d 640.

¹⁸⁸ American Electronics, Inc. v. Neptune Meter Co. (1968, 1st Dept) 30 App Div 2d 117, 290 NYS2d 333 而後在 Huschle v. Battelle (1970, 1st Dept) 33 App Div 2d 1017, 308 NYS2d 235 中，法院亦表示其認同前案中，法院對懲罰性賠償之觀點。

¹⁸⁹ Fremont Oil Co. v. Marathon Oil Co. (1963, CP).



將其情感宣洩至他人身上的行為，但在法律判斷上，惡意被定義在特定的行為上，即行為人就該不法行為存在故意，且**不存在任何合理或合法的理由**，因此在判斷上需仔細判斷是否存在特定事實可支撐懲罰性賠償，如在本案中，被告等人原為原告之員工，由於遭受原告許多不合理之待遇，因此在投靠其他公司時，一併侵害原告之營業秘密，因此法院認為，就被告等人之行為，並未在本案中發現所謂之「惡意」，因此不允許原告請求懲罰性賠償。



第五章 我國實務檢討

第一節 我國營業秘密實務案件相關統計數字

本文以「營業秘密」及「損害賠償」為關鍵字，在司法部網站法學資料檢索系統之裁判書查詢中蒐集自民國 85 年至 109 年 3 月之判決，並且在閱讀判決書內文後剔除其爭點是與營業秘密無關之判決。除此之外，本文在篩選時區分出了以原被告雙方之間所簽之保密協議等作為請求權基礎之判決，原因在於本文主旨是在於研究損害賠償之計算，而該些判決多已約定賠償金額，因此一旦確立有侵害行為後，在賠償金額上便並無太多爭執，至多是法院會給予酌減，因此在以上考量下，便將該些判決另列統計，而以下是就蒐集之判決而做出之統計資料。

第一項 勝負比率

本文整理了與營業秘密損害賠償相關之裁判，其中需注意在判斷裁判勝負時，雖原告最終獲得勝訴判決，但如法院在判決時是否定其營業秘密相關請求權基礎(如營業秘密法第 12 條、侵權行為、不當得利等)而改以其他請求權判決原告勝訴時，在分類上仍會將其歸為敗訴的部分，理由在於本文僅統計有關營業秘密損害賠償之部分，而如法院否定原告營業秘密之存在或原告因侵害行為而受有損害，即便最後以其他請求權基礎獲得勝訴判決，亦非是本文所欲關注之重點。

在一審判決中，勝訴(或部分勝訴，下同)案件有 21 件，而敗訴案件有 49 件，勝訴之比率為 30.00%，二審判決之勝訴案件有 17 件，敗訴案件有 25 件，勝訴比率為 40.48%，就一審之勝訴率與智慧財產法院所統計其於 2008 年 7 月至 2017 年 2 月專利案件第一審之勝訴率 20.75%相比，雖略為高於專利案件，但仍屬偏低之狀態。

表 5 我國營業秘密案件以法定責任請求之一二審訴訟結果統計

勝訴	敗訴	勝率
38 件	74 件	33.93%



第二項 敗訴理由

智慧財產案件往往因為其勝訴率不高而受到權利人或營業秘密所有人詬病，在專利案件中經常出現的情況是，儘管已在專利局註冊在案，在法院中，系爭專利之有效性仍往往成為雙方爭執的中心，並且有很高之機率該專利會被法院宣告為無效。此情形在進行訴訟前，根本未經過行政或司法體系審查之營業秘密案件中亦屬明顯。而以下統計資料列出有關營業秘密法定責任損害賠償案件中，原告獲得敗訴判決(71 件)之原因，其中由於同一案件中可能會同時認為該資訊既不符合營業秘密要件，亦未發現原告受有損害等情形，因此統計之敗訴原因數量會超過總判決數，以下便以未有侵害行為、不符經濟性、不符秘密性、不符合理保密措施、及原告未受有損害等因素列表。

表 6 我國營業秘密案件以法定責任請求之敗訴理由統計

敗訴原因	未有侵害行為	不符經濟性	不符秘密性	不符合理保密措施	未受有損害
數量	29	14	32	23	11
總比率	40.85%	19.72%	45.07%	32.39%	15.49%

由表 6 可知，在營業秘密損害賠償案件中，不符合秘密性及合理保密措施往往是原告敗訴之原因，同樣地，未有侵害行為也是原告敗訴之大宗，理由在於因為營業秘密並非僅限一人所有，因此雖競爭企業所握有之資訊與原告之營業秘密相似，亦不能表示對方侵害原告之營業秘密，需原告確切掌握侵害人之侵害行為，否則對方往往會抗辯其是自行研發或蒐集而得。此外，亦有少部分(因此未列於上表)案件是因未確立營業秘密內容而遭到敗訴判決，所謂未確立營業秘密內容是表示，由於

我國中小企業之內部管理不佳，往往未就自身之營業秘密去做歸類建檔，因此需藉由訴訟過程去確定營業秘密範圍為何，但即便提起訴訟後，部分原告仍未能就營業秘密之範圍給出明確之主張，使得法院無法了解營業秘密為何，更導致訴訟之失敗。

第三項 損害賠償計算法院所引條文

表 7 我國營業秘密損害賠償計算法院採用條文統計

計算方式	具體損害法	所得利益法	總銷售額法	不當得民法	酌定損害
案件數	6	4	3	3	21
比率	16.22%	10.81%	8.1%	8.11%	56.76%

由表 7 可知，在我國營業秘密損害賠償案件中，法官採用酌定損害金額之比例是遠遠高於其他方法，這或許是因為其他方法多需要足夠之事實去支撐，然而在營業秘密之案件中往往缺乏明確之事證去證明所有人之損害，因此在法官認為原告受有損害卻無法證明損害額之情況下，酌定損害額便成為多數法官之解答。

甚至在下節之大立光案中我們可以看到，在原告都已提出會計師之研發經費鑑定報告的情況下，法院或許為避免被上級法院質疑，最終仍採酌定損害法的情況下，更可顯示出我國實務對於侵害行為與損害之間因果關係之要求是屬於嚴格之態度。同時由於在數額較小的酌定額案件中，法官往往對於其如何形成心證並未詳加交代，僅僅是重申最高法院對酌定損害額較上位之要件，對於損害賠償之研究更增添困難。

第四項 判賠金額



表 8 我國營業秘密案件以法定責任請求之判決金額分布

金額	50 萬以下	50-100 萬	101-500 萬	501-1000 萬	1000 萬以上
件數	10	2	10	6	9

表 9 為以損害賠償計算條文之不同所判賠金額之比例(如判決金額因營業秘密保護而未表示於判決書中，則不計入統計)

表 9 我國營業秘密案件損害賠償計算方法與判賠金額之比較

計算方式	具體損害法	所得利益及總銷售額法	不當得利	酌定損害法
案件數	6	7	3	20
平均請求金額	171,638,132	19,995,512	14,640,000	125,771,426
平均判賠金額	98,722,734	12,275,342	2,976,080	79,009,208
平均判賠比率	57.52%	61.39%	20.33%	62.82%
判賠率加總/件數	55.95%	72.49%	20.33%	25.89%

由以上統計資料可以了解，相較於具體損害法與所得利益法，酌定損害法之判賠比率遠低於兩者(不當得利法因屬同一案件，樣本同一性太高)，理由前已述及，通常會採取酌定損害法的理由就是在於原告所提供之證據證明度不足，因此法官退而求其次採取自由度較高之酌定損害法，但由於損害額之數額不明，法官通常判斷的金額亦不高，最終形成判賠比率偏低之情形。

惟再細究酌定損害法中，亦有出現判賠金額較高之內容，而在以是否有對損害賠償計算附具體理由去分析後，發現在未附具體理由的案件中，其各案件判賠率加總除以案件數後僅約 8%，但在對損害賠償計算附具體理由之判決中，雖然判賠率

仍屬偏低，但其數值提升至 38% 左右。而從判決書中可發現，在附具體理由之判決，縱然證明度不足，但至少原告所提供之資料可給予法官計算之依據，又因採取酌定損害法不易被上級法院廢棄，因此法院亦也能做出較大損害額之判決，相較之下，在未附具體理由之判決中，多可以發現原告所提供之資料完全未被法官接受，因此法官僅能依循較上位的概念描述，並且給予較低額之損害賠償額，著實可惜。

但無論如何，一旦法院進入酌定損害額的模式後，其判賠率即明顯低於差額法及所得利益法，因此在訴訟時需切記不能抱持著法院仍得依酌定損害法判決之心態進行損害賠償之舉證，否則所得到之判決結果絕非請求權人在發起訴訟時所期待的一般。

表 10 是否附具體理由對酌定損害法之影響

	對損害賠償計算附具體理由	對損害賠償計算未附具體理由
案件數	12	8
平均請求金額	190,762,163	28,285,320
平均判賠金額	130,463,263	1,828,125
平均判賠比例	68.39%	6.46%
判賠率加總/件數	37.99%	7.75%

第五項 引進合理權利金法之實益

在比較專利法及營業秘密法之損害賠償計算後，可發覺其中營業秘密法未提供以合理權利金法計算損害賠償的模式，而合理權利金的確可以迴避我國實務對於因果關係之嚴格認定，並且搭配專家證人以及雙方攻防以判斷合理之數額，惟是否新增合理權利金法即可解決目前營業秘密法所面臨之困境，本文抱持較負面之態度。理由包含：首先，我國營業秘密法雖未提供以合理權利金法計算，惟從不當得利之角度，亦可推論出侵害行為人因未付出權利金而可使用營業秘密，而以該未



付出之權利金作為不當得利向其請求之模式，甚至，在酌定損害法中亦可考量營業秘密所有人本得收取之權利金，因此是否需修改條文以引進合理權利金法則有待商榷。

其次，根據 Houston Law Review 上發表之文章 unpacking trade secret damages 所做之相關統計¹⁹⁰，其蒐集 2000 年至 2014 年於聯邦法院之營業秘密案件的各項分析，其中統計結果如表 11：

表 11 美國聯邦法院對營業秘密案件損害賠償之計算方式比例

	Compensatory	Reasonable royalty
Percentage	85.15%	4.73%

從表 11 可知，在美國聯邦法院之營業秘密案件中，以 Compensatory (即包含 Lost profits 與 Unjust enrichment) 模式判決之案件高達百分之 85.15，而相較於此，美國專利案件之判決卻是以合理權利金法佔多數，該文章指出，造成此差異的可能原因在於，於專利案件中，實務對於證明原告所失利益之要求不低，因此會導向法院採取合理權利金法的比例增加，而本文以為，相較於營業秘密之秘密性，由於專利不會因他方侵害而喪失，因此以合理權利金法計算其使用價值有其合理之基礎。反觀我國實務多以酌定損害法計算損害賠償，此係因法院對於差額法及所得利益法之認定採取較嚴格之態度，惟在是否引進合理權利金法上，本文認為，這尚非正當化我國營業秘密法應引進合理權利金法之理由，因為如未正視我國營業秘密所有人在利用差額法及所得利益法所面臨的困境，縱然引進合理權利金法，其僅表彰營業秘密之「使用價值」，在損害賠償上，可能僅為計算的最低額度，無法反映營業秘密所有人之損害，同時在營業秘密產業中缺乏公開授權資訊的前提下，或可能

¹⁹⁰ Elizabeth A. Rowe, *Unpacking Trade Secret Damages*, Houston Law Review vol.55, 175-176 (2017).



成為法院在損害賠償計算中，如同酌定損害法一般，在缺乏支撐法院心證的情況下，給予較低損害賠償額的存在。

第六項 採用契約關係請求之相關數據

在營業秘密侵害案件中，除了藉由營業秘密法請求損害賠償外，亦存在為數不少之案件是根據訴訟當事人間曾簽訂之保密協議請求，因此本文亦以「營業秘密」、「保密」、「競業禁止」為關鍵字，在司法部網站法學資料檢索系統之裁判書查詢中蒐集自民國 85 年至 109 年 3 月之判決，並以人工閱讀之方式剔除無關之判決，所得總計 118 件判決，其中勝負比例如表 12 所示：

表 12 我國營業秘密案件以契約責任請求之一二審訴訟結果統計

勝訴	敗訴	勝率
41 件	77 件	34.75%

由表 12 我們可以得知，當事人以契約責任請求之勝率為 34.75%，而依照本節前段，當事人以法定責任請求時其勝率為 34.86%，此二者在勝率上幾近一致，因此我們可以得知並非當事人間簽訂保密協議即能確保訴訟之勝利。至於以上案件敗訴之原因，則如表 13：

表 13 我國營業秘密案件以契約責任請求之敗訴理由統計

敗訴原因	不符要件	顯失公平	無侵害行為	非屬協議標的
數量	57	1	26	1

如表 13 所示，多數案件皆因原告主張之機密資訊不符合法院所要求之要件，進而被判決敗訴，從而我們必須探討前述之「要件」為何，並呈現於下表：

表 14 我國實務對以契約責任保護之營業秘密要件要求統計

要件	參照營業 秘密法	契約約定	除參照營業秘密法，尚 要求明確性及合理性	除參照營業秘密 法，尚要求新穎性	其他要件
裁判數	66	23	2	2	14

在整理過後，發覺實務之見解不一，惟仍能看出實務之見解多數認為應回歸營業秘密法之三大要件去審查，甚至亦有 4 件是除了營業秘密法外，尚要求額外之要件，因此，我們可知當營業秘密被侵害人依照法定責任請求損害賠償時，敗訴理由除了部分判決是無侵害行為外，多數是因原告主張之客體不符合營業秘密之要件，而今縱雙方當事人事先以簽訂保密協議，但因法院仍以營業秘密法之要件審查，也難怪當事人以保密協議請求之勝訴率會與以法定責任請求的勝訴率相差無幾。又在當事人以契約責任請求損害賠償時，由於契約當中皆會約定懲罰性違約金，因此損害賠償數額之計算不會成為訴訟爭執的重點，但由於依照民法第 252 條所規定，約定之違約金額過高時，法院得依職權減至相當之數額，因此，了解法院對於在營業秘密案件中酌減違約金的態度亦是相當重要的課題，在整理過後，以表 15 表示：

表 15 我國實務對酌減懲罰性違約金之統計

懲罰性違約金是否酌減	有	無	肯定酌減率
件數	31	10	75.61%

由表 15 我們可以得知，或許因在訴訟上會藉由契約責任請求之訴訟雙方，多數角色為擁有營業秘密的「資方」及侵害營業秘密之「勞方」，在資方與勞方的兩相對比下，造成平均四件中就會有三件之懲罰性違約金會被法院酌減的現象。

此外，由於營業秘密案件除了他方企業竊取營業秘密的類型外，多數案件是涉及勞方及資方間的法律關係，因此在新增之勞動事件法施行之下，各法院對於此種



類型之紛爭的態度亦更顯重要，即依照勞動事件審理細則第 7 條第 1 項¹⁹¹，勞動事件如涉及智慧財產權而雇主向智財法院起訴者，勞工仍得聲請將該訴訟事件移送智普通法院之勞動法庭處理，因此本文亦將所蒐集之案件依照審理法庭類型整理成表 16：

表 16 我國各類型法庭對以契約責任請求之營業秘密案件結果之比較

法庭類型	民事法院	民事法院勞動庭	民事法院智財庭	智財法庭
判決件數	29	76	5	8
勝訴	14	21	1	5
敗訴	15	55	4	3
勝訴率	48.27%	27.63%	20%	62.5%
法院肯定酌減比例	71.42%	76.19%	100%	80%
酌減程度(判賠/請求)	53.40%	37.29%	2%	19.37%
各案件酌減程度加總/案件數	56.74%	49.84%	2%	34.77%

儘管相關案件數量不多而未必具統計上之意義，但仍然可以看出我國實務大致的趨勢。從表 16 可知，首先，由於民事法院智財庭及智財法院之案件數過少，因此本文主要討論的是民事法院普通庭及勞動庭之間的差異。其次，我們可以看到在勝訴率的部分，於民事法院普通庭為約 48%，但在勞動庭僅為約 28%，明顯低了 20% 左右，惟在法院肯定酌減與否的要件上，兩者皆高於 70%，並無明顯差異，儘管如此，細究兩者間在酌減金額的程度上，如僅以平均判賠金額除以平均請求金額來看，民事法院普通庭為 53.40%，勞動庭為 37.29%，勞動庭明顯酌減的程度較大，

¹⁹¹ 勞動事件審理細則第 7 條第 1 項：「勞動事件之全部或一部涉及智慧財產權，經雇主向智慧財產法院起訴者，勞工得依本法第 6 條第 2 項、第 7 條第 1 項後段規定，聲請將該訴訟事件移送於其所選定有管轄權之普通法院，由勞動法庭處理；其經雇主向普通法院起訴者，勞工亦得聲請將該訴訟事件移送於智慧財產法院。」

而如以各案件酌減程度加總除以案件數來看，普通庭為 56.74%，而雖勞動庭提升至 49.84%，但仍略低於普通庭約 8% 的程度，因此由以上數據可以顯示，無論從勝訴率至酌減程度，如審理的法庭為勞動庭，皆會較不利身為營業秘密所有人之原告，因此在新法的實施下，難以想像擁有選擇權之勞工被告會以勞動庭以外之法院作為選定之法院。惟此施行細則係屬法規命令，是否與智慧財產案件審理法第 7 條之管轄規定有所抵觸則尚待更多之討論。

除此之外，本文亦整理以法定責任請求損害賠償之相關數據於表 17，其亦顯示在勞動庭之結果最為不利於請求權人，僅供參考。

表 17 我國各類型法院對以法定責任請求之營業秘密案件結果之比較

法庭類型	智財法院	民事法院	勞動庭	智財庭	刑附民
判決件數	18	53	19	13	6
勝訴	8	16	4	5	5
敗訴	10	37	15	8	1
勝率	44.44%	30.19%	21.05%	38.46%	83.33%

第二節 大立光案—鑑定單位於我國之適用

第一項 事實背景

本案為智財法院 102 年度民營訴字第 6 號判決，原告大立光電股份有限公司主張被告先進光電科技股份有限公司、鄒博丞、謝忻穎、翁宗震及朱威丞等人侵害原告所有之塑膠鏡頭相關營業秘密及著作權等事實，向法院提起訴訟請求損害賠償及排除被告繼續使用原告相關著作權及營業秘密之訴訟。本案特別的是，在以往難以獲得原告所預期之賠償金的營業秘密訴訟中，竟在第一審判決獲得超過新台幣 15 億之損害賠償金，屬於我國營業秘密實務中判賠金額最高的案件，此外，法院所判金額亦未與原告所請求相差太遠，甚至在懲罰性賠償之主張中，法院亦認為

被告需給付 3 倍之賠償金，帶給本來賠償金額往往過少之智慧財產案件一股活水，也因此如何從本案中找出法院願意就賠償金額「照單全收」的理由，便是在往後營業秘密訴訟中主張重要的關鍵，最後，本案採用外部單位進行鑑定分析，並且兩造皆有提供鑑定之依據及主張，其呈現的鑑定方法或可為我國實務立下典範，成為未來判決之趨勢。


第二項 原告主張

原告在本案中分別有三項訴之聲明，分別就著作權及營業秘密主張排除侵害、確認專利係原告所有及依照著作權法第 88 條、營業秘密法第 12 條、第 13 條第 1 項第 1 款、第 2 項之規定請求損害賠償，此外，亦表示由於該營業秘密係屬原告自動化生產之核心，因此未曾將其授權他人，市面上亦少見公開販售鏡頭元件自動化生產設備產品，請求法院依民事訴訟法第 222 條規定，審酌一切情狀並依心證酌定損害賠償額。而在本文中，由於主要討論的是損害賠償額之計算，因此省略本案中其他聲明請求部分，僅擷取與具體損害法相關之損害賠償額出來討論，以下是原告就其損害賠償額，提出之數項證據：

1. 由許順雄會計師出具之「**鑑定會計調查服務報告書**」可知，原告對被侵害之 7 項技術，歷年來已投入至少 00 元之研發成本。(判決書因秘密保持命令而將該金額以代碼表示，而以下以 00 符號表示之情況亦同)
2. 由許順雄會計師出具之「**潛在損害鑑識調查服務報告書**」可知，由於原告之營業秘密在現實上處於可被他人知悉使用之狀態，導致其營業秘密之秘密性已被破壞，因此原告受有該營業秘密可能遭他人知悉使用之潛在損害，數額至少達 00 元。

第三項 被告抗辯

1. 對於許順雄會計師所提之鑑識會計調查服務報告書，系爭技術在最早 00 年、



最晚 00 年時即已完成開發，因此在完成開發後，不可能再產生研發費用。其次，任職於原告之甲處長提供給許順雄會計師之人員數量及權重資料，是依其主觀認定所整理，加上許會計師並未就其查證，自不足採。再之，甲處長所提供的人員比例及機器稼動率¹⁹²亦是其自行製作之統整資料，且在技術所佔比例上竟以 2013 年之比例去推算其他年間之比例，此等推算方式毫無所據，不可採納。最後被告主張，無論原告就中間判決所示技術投入之研發成本為何，都不能把所有之研發成本當成原告之全部損害，因為原告於研發期間支出相關人事費用及其他費用是取得營業秘密之必要成本，難以認為該支出與被告之侵害行為間有相當因果關係。

2. 對於原告所提之潛在損害鑑識調查服務報告書，被告表示損害賠償請求權以受有實際上之損害為成立要件，而潛在損害僅是指未來有發生的可能性，並非實際上之損害，因此該請求於法無據。在程序上，與前面數點相同，原告交由許順雄會計師評估的報告書亦僅有原告提供的資料等瑕疵，因此不可採信。

第四項 判決結果

1. 著作權的部分

判決中有關損害賠償的部分，由於原告分別提出著作權及營業秘密的請求，因此法院先處理著作權的部分，其表示由於被告侵害其著作權之行為，實屬侵害營業秘密行為的一部份，因此原告不得就營業秘密及著作權的部分分別請求賠償，否則將造成重複受償，因此本判決僅就侵害營業秘密的部分作損害賠償之計算。

2. 損害賠償計算方式

由於原告分別提出依營業秘密法第 13 條及民事訴訟法第 222 條第 2 項去計算損害賠償之數額，而法院認為原告系爭營業秘密是多年來自行研發之塑膠鏡頭自動化生產技術，從未有授權之情形，同時同類型之營業秘密在業界中多以營業秘密

¹⁹² 稼動率是指設備在所能提供的時間內為了創造價值而占用的時間所占的比重。

保護，亦少見有授權他人之事實，因此難以確認其客觀價值，又加上該營業秘密是經原告數十年之研發而來，所投入之資金及人力難免繁瑣，如欲一一計算實有困難，因此在本院中採取民事訴訟法第 222 條第 2 項依心證定其數額。

3. 就許順雄會計師所提之鑑識會計調查服務報告書，原告主張已投入 00 元之研發成本，法院依照許會計師執行之程序，針對分析系爭營業秘密所投入之成本是否合理，以下列出許會計師所執行之鑑定程序以及許會計師之認定：

(1) 確認系爭營業秘密技術研發成本之歸屬方法及邏輯。

由於該技術是原告所自行研發，因此一定會產生研發費用，而從訪談得知，關於原告之費用歸屬原則，是符合「一般會計實務」。

(2) 了解大立光電公司會計處理模式及歸屬原則，並執行遵循性查核，以評估會計紀錄作為進一步分析之可行性。

在計算原告公司之研發費用經費時，統計結果發現該費用約 00 億元，佔公司整個研發費用 57 億元的 00%。而所謂遵循測試，其目的是在於確認公司內實際入帳、管理的模式是否有按公司原先之政策進行，如果測試完後未發現重大異常，就會推論公司之入帳及管理模式有按其政策進行。在本案中，許會計師認為原告公司有按前揭部門管理之方式去執行，因此認為部門別的费用可以作為估算之基礎。

(3) 營業秘密研發成本分析

在確定會計紀錄作為進一步分析之可行性後，會進行包含：大立光電公司歷年投入研發費用分析、系爭營業秘密研發部門之研發費用分析、了解系爭營業秘密研發部門之研發費用性質及系爭營業秘密研發費用與部門研發費用總額之關聯分析及系爭營業秘密研發成本分析等程序，其中涵蓋各項費用分攤之基礎，例如該費用與人的成本相關，則可依照參與個案人員的數量、參與個案人月的數量、及人月數量乘以個案難易的程度得到統計之結果，如與機器設備有關，則會考量機器之稼動率。惟亦因涉及營業秘密，而無法從判決書得到更詳細之資訊，實為可惜。

(4) 系爭營業秘密投入之研發成本合理性分析。



系爭技術研發成本與 102 年度之原告公司市值、市值溢價及平均超額毛利相比，分別只有 00%、00%及 00%，因此許會計師認為以以上方法計算出之研發成本 00 元應屬合理。

4. 針對潛在損害鑑識調查服務報告書，經許順雄會計師分析及評價後，得出潛在損害之金額為 00 元，並以簡報就內容提出說明，整理如下：

- (1) 該報告之作成有參考原告公司與相關公司之財務報表、筆記型電腦產業的相關報表、公開資訊上有關塑膠鏡頭與筆記型電腦相關之產業資訊，以及經濟學原理、統計學中有關機率之相關書籍。
- (2) 藉由相關產業分析所得到之幾個重要結論：包含原告公司之市佔率、毛利、淨利都遠優於同業、原告公司之股票溢價以 105 年底來計算大概有 4300 億元、塑膠鏡頭產業的關鍵成功因素為量產能力與產品良率以及原告公司成功因素是其自動化生產之製程能力。
- (3) 比較筆記型電腦產業與塑膠鏡頭產業，在供需面並無很大的差異，但在獲利面也就是毛利率來看，在塑膠鏡頭業中，原告公司達到 51%，相對的玉晶光電只有 10%，相較之下，在筆記型電腦產業中，各廠商之毛利率大概就是 4 至 6%，並無超額利潤的存在，其差別在於，塑膠鏡頭的各廠商間品質及成本差異很大，從經濟學上成本異質競爭模型之解釋，在市場的價格高於高成本廠商之成本時，會形成低成本廠商有超額利潤的情形。因此，原告為了要維持超額利潤，除了繼續發展自動化技術，還有採取建立營業秘密的方式去保護其技術，如果系爭營業秘密之秘密性受到破壞，會使競爭市場從異質化的競爭轉變成如筆記型電腦之完全競爭市場，不僅超額利潤會消失，也進一步會影響原告市場地位，使原告的毛利會降為 4 到 5%。
- (4) 由於潛在損害難以找到計算之模型，因此使用其他三個可能的理論基礎，分別為人身傷害、統計學上的常態分配及企業會計準則對於負債準備的最佳估計方法—期望值法，去處理本案潛在損害之估計，其中人身傷害是以未來

預期收入之降低，來估計收入之損失，再以折現率換成現值，常態分配則是以常態分配圖形去估算本案潛在損害之機率分配，最後該期望值法則是對於不確定時點金額的負債，應要估列為負債準備，其提供期望值的方法為按各種可能發生的結果與發生的機率來加權計算。

- (5) 判決書中其餘的部分皆以代號表示，因此無法判斷其他內容為何，最後許會計師僅提到，該潛在損害之數額為 00 元，僅占公司系爭營業秘密市值與股票市值之 00%，應屬合理。

5. 法院的最終審酌

(1) 研發成本金額

- i. 由於原告之歷年財務報表均依一般公認會計準則、財務報表準則及相關法令編製，並經簽證會計師查核簽證，又許順雄會計師經過遵循性測試，其鑑定亦符合「一般會計學之原理原則」，應屬可信。就許會計師所得之成本數額，因該營業秘密為原告之自動化生產技術，是原告取得優於同業競爭力之關鍵技術，與原告在該段期間之總研發成本及市值相比，比例並未過高，應屬合理，因此本院認為，該鑑定會計調查服務報告書核算之 00 年至 102 年度之系爭營業秘密研發成本金額，為可採信。
- ii. 被告雖辯稱，原告應證明其實際之損害額，惟法院認為，營業秘密之秘密性一旦被摧毀，營業秘密所有人之優勢便蕩然無存，導致營業秘密所有人為研發該營業秘密之勞力、時間、費用無異毀於一旦，因此法院認為原告主張以研發費用來計算損害賠償並無不合。此外，以原告公司在市場上之地位可發現，系爭營業秘密為自動化生產技術，不但在技術上之發展領先同業，且從原告公司在塑膠鏡頭的高市佔率及利潤表現來看，可知該技術對原告公司帶來巨大之經濟利益，甚至遠超過原告所主張之研發費用，因此原告僅以研發費用計算損害賠償已屬保守之計算方式，被告所抗辯不足採信。
- iii. 被告又辯稱，系爭營業秘密早已研發完成，於完成研發後不可能再產生研發


費用云云，惟該自動化生產技術為一不斷精進改良的過程，自不得認為原告於 00 年完成特定項目之研發後，其後投入之研發成本便與此技術無關。

- iv. 又經過法院之中間判決，認定被告並未侵害原告之膠水儲存裝置之技術，因此該部分之成本應扣除，在計算方式上，法院認為由於系爭營業秘密分成 7 大項，而第 5 項之 00 項下分成二小項，膠水儲存裝置是第 5 項其中一項的三種技術之一，在綜合考量各項技術之內容後，認定其複雜程度相對來說並不高，因此以系爭 7 項營業秘密之總研發成本除以 7，再因第 5 項有兩部分而除以 2，最後因該部分有三項技術而除以 3，此算法已屬適當，甚至有高估的可能，而由計算結果可知該膠水儲存裝置之研發成本為 00 元，將該部分扣除後，原告得請求被侵害之系爭營業秘密研發成本為 00 元。

(2) 潛在損害之金額

法院認定，該報告書不足以作為計算原告所受潛在損害之基礎，理由如下：

- i. 該報告書內容所述，被告之侵害行為會導致塑膠鏡頭市場由成本異質化競爭轉為同質化之完全競爭市場，進而使原告之毛利率減少甚至完全消失，並非必然之結果，相較之下，人身傷害之明確性較高，可由**醫學檢驗報告等客觀資料予以量化**，並以此評估因勞動能力減損造成未來收入減少之金額。而在環境汙染事件中，被害人累積之有害物質是否會造成較高之罹病率，亦可採用醫學統計數據或疫學因果分析加以評估及認定，另外在產品售後服務保證責任而言，製造商通常可由生產數據或過去經驗推知可能發生維修責任之機率。但是在營業秘密案件中，潛在損害之發生與否及影響程度並無客觀資料或歷史紀錄可作為評估，原告使用統計學上之常態分配加上期望值法僅是假設推估之統計學方法，因為尚有經濟景氣、新技術之產生、市場上產品功能之改變、消費者之需求等因素，可去影響原告之毛利率，因此在本案中，原告仍應舉證該潛在損害確實存在，與潛在損害及侵害行為間具有相當因果關係提出相關之事證。

- 
- ii. 儘管原告主張具潛在損害，但反觀原告在遭受侵害後，其營收、毛利率及市值仍不斷攀升，雖原告及許順雄會計師主張，該成長之因素可能包含原告技術持續精進、景氣上升或其他廠商尚未將系爭營業秘密投入產線等因素，不能代表未來公司之獲利不會受到影響，但法院認為，原告所抗辯之詞正反應潛在損害之發生有許多因素混雜其中，原告需提出具說服力之證據或佐以「專業之產業分析報告」等，以排除其他可能因素所造成判斷上之干擾，才可建立請求潛在損害賠償之正當性。即使許會計師提出原告公司與先進公司、玉晶光公司間之毛利率差異正逐漸縮小，但原告仍未證明該縮小之原因係因被告侵害系爭營業秘密所造成，因此原告之主張為不可採。
- iii. 被告亦聲請證人劉國佑會計師表示，在經濟發展快速之現今，任何之數據都不太可能以常態分配的機率來發生，因此原告所提之計算方式是有相當高之風險。而劉會計師表示，原告應考慮採用另兩個方法，即預計研發成本的投入增加數和預計營收或獲利的減少數，應該是可以考慮採用的評價模型來計算潛在損失。此外，潛在損害的計算可以參考原告公司的四個指標，即市占率、營收、獲利及市值在 101 年至 104 年度的目標數或預算數，減去該四年度的實際達成數，作為實際損失數，並以該四年度的實際損失數來估計未來一段期間的潛在損失數。劉會計師主張歷史性研發費用在確認其合理性後，可作為原告因系爭營業秘密被侵害可能增加投入的研發成本作為潛在損失的估計，因此該主張非無參考之餘地。
- iv. 又關於原告在系爭營業秘密被侵害後是否仍繼續使用，原告並未特別說明，惟系爭營業秘密是否能繼續使用，會對原告請求未來期間之潛在損害評估造成影響，因此綜合以上理由，法院認為原告所提證據，尚不足以證明潛在損害已存在，及侵害行為與潛在損害間具相當因果關係，因此該潛在損害鑑識調查服務報告書不得作為本件損害賠償計算之依據。

v.



第五項 判決檢討

在大立光案中，法院判決了高額的賠償金，雖然法院是採取酌定損害法決定損害賠償額，但判決中有提及否定適用其他計算方法的理由，其中有關具體損害法(或差額法)之認定，可供本文討論。

首先，本判決值得贊同的是，法院就原告主張其研發經費作為損害的部分，贊同原告所附由許會計師所做之鑑定報告，並且在確定該報告中所使用的方法符合一般會計原理原則後，採納作為損害賠償計算之基礎，相較於在過往損害賠償計算中，原被告往往各吹各的調之情況，如法院是抱持正對態度對待此等證據，或許在未來我們可以在營業秘密訴訟中看到更多具會計專業的鑑定人幫助法庭進行更加精確之損害賠償計算。

但在鑑識營業秘密之價值上，相較於專利，有更多需克服之困難之處，而當營業秘密被他方破壞時，往往僅得以營業秘密研發之成本作為營業秘密之價值請求損害賠償，如在一零四案中，法院就原告所有之商業性營業秘密，分別以成本法及收益法之平均做為不當得利之基礎，同樣地，在本案中之技術性營業秘密，法院同樣僅採納以該技術之研發成本請求，但要注意的是，法院亦表示此種計算方式實屬保守，因此本文認為，如要真正反映該營業秘密之價值，即應參考他種鑑價方式，甚至在公司經營受到嚴重打擊時，亦可參考美國實務以企業之價值做為原告之所受損害。

然而在我國實務上，尚不常見法院運用專家對於營業秘密之鑑價作為損害賠償之基礎。也因為營業秘密具秘密性之關係，在市場上難以取得得以與其比較的對象，因此，可說是營業秘密的價值是藉由訴訟之過程中去確定其價值，而並非是藉由市場上之交易去判斷¹⁹³。如專家以營業秘密所有人在市場上之競爭力去衡量結

¹⁹³ Weston Anson、Donna Suchy(2005)，《Fundamentals of Intellectual Property Valuation—A Primer for Identifying and Determining Value》，頁 84，Chicago, IL：American Bar Association, Section of Intellectual Property Law。

果，也因為經常不存在確實的證據去支持營業秘密之價值，使得在訴訟過程中難以成功主張。

傳統上，對於物品之鑑價方式有許多種，包含成本法¹⁹⁴中的 depreciated cost 法、replacement cost¹⁹⁵法或 fair market value 法及 net present value of future cash flows 法，其中部分方法在適用於營業秘密之鑑價時會出現計算上之困難。如 depreciated cost 法，在取得成本的認定上，由於營業秘密的出現可能是研究者之靈光一閃，亦可能是累積於經年累月的研究當中，因此投入較多成本之成果不必然代表高價值。而在 replacement cost 法中，要如何認定重新取得同樣智慧財產權所需支付的金額，在專利、商標及著作權案件中，美國實務之禁制令就恢復權利之獨佔確屬可行而得以適用，但在營業秘密的世界中，一旦其秘密性被破壞便無法復原，更毋庸論及其復原所需耗費之成本，因此難以適用於營業秘密案件。而最後是 fair market value 法，在營業秘密所保護之客體中，有許多是無法以市場上之價值去衡量的，如企業體組織構造的設計或研究失敗之經驗等等，因此該法在面對此等之營業秘密時便失去其作用。

但在美國學說中，有認為或許 net present value of future cash flows 法可以成為營業秘密價值計算之著力點，因為營業秘密之本質便是期待藉由本身所帶來之優勢而產生之未來現金流量，而該未來現金流量所折算之現值便成為估算的適當方法。而在適用 net present value of future cash flows 法時需考量到三個因子，分別是未來現金流量之總量、未來現金流量之折現基礎及該未來現金流量之發生可能性。如能取得以上三個因子，將三者相乘以後之結果便是營業秘密的價值。

首先，未來現金流量之總量，在營業秘密的鑑價中，是指將該營業秘密維持在保密的狀況下，在其生命週期內所能為公司帶來之收入，並且將該結果與如該營業

¹⁹⁴ 成本法之假設在於去購買或研發某一物體所需之成本隱含其經濟上之價值，因此本法並不直接考慮該物體所能帶來的利益。參 Gordon V. Smith、Russell L. Parr(2000)，《Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets》，第三版，頁 197-198，Wiley。

¹⁹⁵ 是指按照當前市場條件，重新取得同樣一項資產所需支付的現金或現金等價物金額。

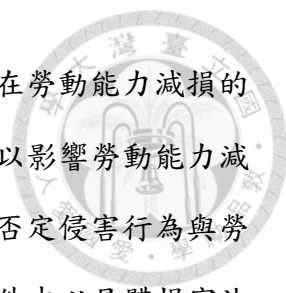


秘密是處於公眾皆知的情況下去比較，就如同在專利案件中的估算一樣，只不過在專利案件中的做法是比較專利權人是否取得獨佔的權利抑或是該技術是眾人皆可使用的狀態。

而未來現金流量之折現基礎則是指，在預期的營業秘密生命週期下，去達成未來現金流量所要投資的金額，占該未來現金流量之百分比。而該百分比亦需考慮通膨以及市場之風險¹⁹⁶等因素。最後，未來現金流量之發生可能性為，評估營業秘密所有人在民事案件中佔有優勢之可能性。因為營業秘密之確立不若專利等可藉由事前之申請而確定權利之存在，營業秘密多數需藉由法院判決的過程確定其符合法律保護之範圍，因此在營業秘密之鑑價時也需要去提前考慮不被法院認定為營業秘密之可能性，惟本文認為，如是在侵權訴訟中之相關鑑價，則因該營業秘密已將藉由判決確定是否符合要件，在鑑價時，此因子之重要性應會相較其他二者而下降。

儘管本判決接納許會計師所提出的部分意見，但對於潛在損害鑑識調查服務報告書仍採取否定的態度，法院的理由仍不外乎：影響潛在損害的因素眾多，無法確定被告之潛在損害與侵害行為之關聯性，甚至亦否定原告會計師所提出相關的計算模型。雖法院亦提供一些方向，如應檢附「專業之產業分析報告」等，以排除其他可能因素所造成判斷上之干擾，以及該營業秘密是否在未來仍具可用性等資訊去構築潛在損害，但其中關於許會計師借用人身損害的部分，法院認為人身傷害之明確性較高，可由醫學檢驗報告等客觀資料予以量化，並以此評估因勞動能力減損造成未來收入減少之金額，因此在營業秘密案件中，否定許會計師提出之計算模型。但本文認為，在本案中，該營業秘密已被被告揭露於公開大眾，而會計師亦提出如超額市場之經濟學上之理論，是否真不能支撐原告之潛在損害，於判決書中亦未多加著墨。又如人身損害的勞動能力減損，其計算方式亦是統計學之結果，其中

¹⁹⁶ RICHARD RAZGAITIS, VALUATION AND PRICING OF TECHNOLOGY-BASED INTELLECTUAL PROPERTY, 186-187 (2003)、詹炳耀(2007)，《專利鑑價》，第二版，頁 48-49，台北：經濟部智慧財產局。



與當事人「真正」的勞動減損是否一致，我們也不得而知，然而在勞動能力減損的案件中，或許因牽涉到人身，勢必存在道德上之難題，鮮見法院以影響勞動能力減損之因素眾多，包含未來就業市場改變、醫療技術進步等理由，否定侵害行為與勞動能力減損之關聯性，相對的，類似的理由卻不斷在智慧財產案件中以具體損害法或差額法計算損害賠償中出現，法院對於經濟學專業的態度是否能比照醫療專業的判斷，實為在往後更多專家證人進入法院所需面對的課題。


最後，即便無法確定潛在損害之數額，在適用酌定損害法的前提下，仍應可由法院審酌一切事實認定其損害額，惟本案中法院似認為原告並無證明其損害存在，排除了酌定損害法之適用。但如同於法院在裁判書中亦提及，被告所揭露之技術乃為原告競爭優勢之關鍵，而就本文的觀點，實難想像當一企業體之競爭優勢被摧毀後，仍無損害之情事存在，因此法院之觀點實有改進之處。

第三節 事證偏在一方於損害賠償案件

我國營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款提供被侵害人依照侵害人因侵害行為而或之利益計算損害賠償之數額，惟由於原告所可提出之證據，往往無法具體證明被告所獲利益為何，即便是依照國稅局等稅賦資料，也因無法區分該部分究屬侵害所得而不被法院接納。此外，在美國實務中所失利益法之適用中，Panduit Factors 之要求亦包含針對侵害人銷售額之舉證。由此可知，事證偏在一方之情形著實代表了原告請求損害賠償計算時之困境。而在訴訟法上，或可依循文書提出義務或舉證責任調整之角度，去平衡原被告在計算損害賠償時之不平等。

第一項 文書提出義務

依照民事訴訟法第 344 條第 1 項第 5 款，針對就與本件訴訟有關之事項所作文書，當事人有提出之義務。如對象是非訴訟之當事人，則規定於同法第 348 條中，使該第三人亦有文書之提出義務。而依照智慧財產案件審理法(後稱智審法)第 10



條第 1 項所規定，亦有相關文書提出之內容，惟依照學者所言¹⁹⁷，以上條文幾乎在智慧財產案件並無落實。亦有判決指出，該等條文應是就應證之事實為重要始有適用之必要，以避免原告未盡舉證責任及以以上規定作為摸索證據之手段(智財法院 98 年度民專訴第 68 號判決參照)，使得不斷出現在智審法立法理由中對於證據偏在的憂心無法透過該等法條實現。又依照專利及營業秘密中技術性資訊部分之可類比性，本文整理近期月旦法學雜誌中介紹德國、法國及日本相關制度之文章，並列出各國制度中，可請求之文書類型、文書具體化程度、法定除外因素、秘密審理程序之有無、違反提出義務之法律效果以及秘密保持命令之有無等規定，以期為我國智慧財產訴訟在文書提出義務上之困境，梳理未來可參考之方向。

第一款 德國法

依照德國民事訴訟法第 138 條第 1 項，當事人就所主張之事實，應依據真實狀況為完成之陳述。而在當事人已提出相當之證據證明其所主張之事實後，被告應提出支持其否認之事證，不得單純爭執或否認。又，基於誠實信用原則，無舉證責任之一方負有提供他方資料以促進訴訟之義務¹⁹⁸。可知對於發現真實，儘管非屬負舉證責任之一方，亦存在著一定協力義務以促進訴訟之進行。

首先，有關損害賠償計算之提出文書類型，除了民事訴訟法有一般性文書提出規定外，於德國專利法第 140(d)條亦規定對有關損害賠償計算之「銀行、財務或交易」書證開示之請求權，使原告在已確定侵權事實後，得請求侵權行為人及利害關係人交付銀行、財務或交易書證。惟在具體化程度之要求上，請求權人需說明特定證據與侵權事實間之關聯性及必要性，在相當程度上需特定他造開示之證據方法，但由於事證偏在的因素，在個案中不能要求過高之特定性，原則上應以當事人對於該資料之說明是否能使法院就該文書「是否能及如何幫助事實認定」為標準，但如

¹⁹⁷ 李素華(2019)，〈智慧財產訴訟之文書提出義務—以德國專利侵權訴訟之證據開示請求權及智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號民事判決為中心〉，《月旦法學雜誌》，第 293 期，頁 190。

¹⁹⁸ 李素華(2019)，前揭註 197，頁 194。(引用 Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 11. Aufl., 2018, Kap B Rdnr.10.)

僅空泛的說請求全部之文書，則不符合具體化之標準¹⁹⁹。

其次，在文書涉及營業秘密的保護上，專利法第 140(d)條亦提及，該等證據之開示須注意營業秘密之保護，但其為表示在執行上需注意營業秘密之保護，而非表示證據如包含營業秘密則可成為拒絕開示之理由²⁰⁰，至於以何種措施保障文書持有人之機密資訊，由於是不確定之法律概念，必須透過個案使其具體化²⁰¹，一般而言，德國實務上是比照杜賽爾道夫程序(Düsseldorfer Verfahren)以保障文書持有人相關之營業秘密。也就是首先，法院會先審查是否聲請人具備該資訊請求權之要件，而在聲請人符合要件且文書持有人抗辯系爭文書涉及秘密資訊時，則法院會命鑑定人(如審計官)在排除聲請人(但不含依情況而對委任人負有保密義務之訴訟代理人及特別指定之專利律師)在場之前提下，調查並提交鑑定報告於法院，接著是法院應依該鑑定報告決定在何種範圍內，以及遮蔽與本案無關之資料等方式，使聲請人知悉該鑑定報告之內容²⁰²。而依照德國營業秘密法第 16 條以下之規定，使訴訟當事人就營業秘密訴訟中涉及機密的部分負有保密義務，此外根據同法第 19 條，亦有限制當事人閱覽相關文書的措施，以保護文書持有人之相關營業秘密。

至於被聲請人違反文書提出義務之效果，如是依照民事訴訟法之一般規定，在德國民事訴訟法第 427 條有擬制真實之規定；在個別實體法上之資訊開示請求權，亦得依訴訟加以強制實現²⁰³。如德國民法(BGB)債編各論中第 809 條及第 810 條，由於適用於所有的法律關係²⁰⁴，亦與專利訴訟之證據開示有關，其中第 810 條規定，就他人持有中之書證有檢視之法律上利益時，如該書證係為其利益而作成，或其與他人間之法律關係由該書證得以證明等，得請求持有人允許其檢視。而該法律

¹⁹⁹ 陳瑋佑(2017)，〈民事訴訟上事證開示與秘密保護之比較研究－以專利侵權事件為例〉，《臺北大學法學論叢》，第 104 期，頁 153、170-171。

²⁰⁰ 李素華(2019)，前揭註 197，頁 199。

²⁰¹ 李素華(2019)，前揭註 197，頁 207。

²⁰² 陳瑋佑(2017)，前揭註 199，頁 174。

²⁰³ 陳瑋佑(2017)，前揭註 199，頁 202。

²⁰⁴ 李素華(2019)，前揭註 197，頁 195。

上之利益，並不限於絕對權或物權，即便為利益受到侵害亦屬之²⁰⁵，因此縱認營業秘密並非法律所保護之權利，亦應屬該條適用之對象。而本條開示的標的包含侵權物或書證，但請求人須指出欲檢視之物或物之組合。此外，法院對於是否開示或開示的範圍為何會考量個案之事實及整體利益去衡量，包含請求人是否具其他管道可為同樣之證明、侵權物或書證持有人是否具營業秘密等保護之利益等因素²⁰⁶。惟由於此請求權是一般性之規定，要件較不明確，因此於智慧財產權案件中並未被廣泛利用。

第二款 法國法

依照歐盟之 2004/48 智慧財產權執行指令之意旨，希望透過實體法充實與擴大資訊及文書證據的取得方法²⁰⁷，而法國亦在 2007 年新增及 2014 年修正之智慧財產權法典(Code de la Propriété Intellectuelle 下稱 CPI)第 L.615-5-2 條針對專利訴訟文書提出之相關規定，該規定指出：「法院得依當事人聲請，命被認定持有系爭侵權物或方法、或實施侵權方法、或提供用於侵權活動之服務、或參與生產製造銷售該物或方法或提供服務之他造或任何人，提出所有用以確定疑似侵權物或分銷網絡之文件或資訊，必要時得科處罰鍰。...但有其他合法理由者不在此限。」

此外雖於舊法時第 3 項有規定聲請人得請求提供包含生產商、製造商、分銷商、供應商及該爭議商品與服務的在先持有者及預計之批發商與零售商之姓名等，另也得請求關於系爭商品服務之生產、製造、訂貨等數量價格等資訊，惟於 2014 年修正時為杜絕爭議，將此名單刪除而改以「得聲請此條明示範圍之所有文件或資訊」。²⁰⁸而除了本條之特別規定外，亦有法國民事訴訟法(Code de procédure civile 下稱 CPC)中一般文書提出義務之適用，依照 CPC 第 11 條之規定，法院可命令對造或任何第三人提出各種與待證事實相關之證據資料，而如該證據資料為書證，則是

²⁰⁵ 李素華(2019)，前揭註 197，頁 196。

²⁰⁶ 李素華(2019)，前揭註 197，頁 197。

²⁰⁷ 許曉芬(2019)，〈智慧財產訴訟中之文書提出義務—以法國專利侵權訴訟上資訊請求權為中心並兼評智慧財產法院 104 年度民專訴字第 94 號判決〉，《月旦法學雜誌》，第 292 期，頁 149。

²⁰⁸ 許曉芬(2019)，前揭註 207，頁 149-150。



規定在與我國民事訴訟法第 344 條第 1 項類似之 CPC 第 132 條以下²⁰⁹。不論是一般規定或智財領域之特別規定，法國實務學說皆認為並無普通法優於特別法之問題²¹⁰，因此聲請人皆可選擇適用。

首先，而針對請求文書提出之範圍，關於被請求之對象不僅限於侵權行為人，在 2008 年之 eBay 案²¹¹中，法院便指出，允許該請求權與是否構成侵權為兩件事，因此要求 eBay 提供侵權行為人之銷售數量及金額等資訊為屬有理。而該請求權是否能用於開示有關損害賠償計算之證據，參照立法過程之討論表示該修正是希望留給法院空間去衡量²¹²，似未反對法官藉此規定要求提供有關損害賠償計算之證據。至於聲請人是否需具體特定該資料，由於 CPI L.615-5-2 條允許取得與侵權行為相關之所有文件，因此無須特定其希望之證據資料²¹³。而如在 eBay 案中，由於為了使聲請人得計算損害賠償之金額，因此命 eBay 須提出相關之帳簿、確認進口產品之目錄及該商品之進貨價與售價等資訊。又儘管部分法院對此等請求權抱持較消極之態度，認為破壞本應由原告所負舉證責任之規範²¹⁴，但不論是實務或學說都逐漸抱持一致之想法：由於該請求權之目的是為了對抗侵權，因此應採取較「寬鬆」之標準，使法院得以清楚衡量損害及採取有效制約的方法²¹⁵。

其次，關於營業秘密之保護，儘管原告得以該請求權請求他人出示相關之事證，惟在同條第 2 項之部分仍規定在他人基於「合法理由」之情況時得拒絕提供文書資料。而在一般文書提出義務之規定中亦有類似之條文，參照 CPI L. 615-5-2 之立法過程，可知合法理由原則上是指涉及個人隱私與營業秘密之保護²¹⁶或是存在不

²⁰⁹ 黃源浩(2017)，〈法國民事訴訟事案解明與文書提出義務之發展與檢討〉，姜世明，《非負舉證責任—造當事人協力義務—事案解明義務之內涵與界限—民事程序法焦點論壇第二卷》，頁 161，台北：新學林。

²¹⁰ 黃源浩(2017)，前揭註 209，頁 151。

²¹¹ 許曉芬(2019)，前揭註 207，頁 153，(引用 TGI Paris, ord.mise en état, 25 juin 2008.)


²¹² 許曉芬(2019)，前揭註 207，頁 153。

²¹³ 許曉芬(2019)，前揭註 207，頁 153。

²¹⁴ 許曉芬(2019)，前揭註 207，頁 154，(引用 TGI Paris, ord.mise en état, 25 mars. 2011.)

²¹⁵ 許曉芬(2019)，前揭註 207，頁 154。

²¹⁶ 許曉芬(2019)，前揭註 207，頁 155，(引用 Rapport n°25 de M. BETEILLE, fait au nom de la commission des lois, depose le octobre 2007)



可抗力之因素。所謂不可抗力之因素包含因不可抗力事由所導致文書不存在或已被銷毀等²¹⁷，惟如是企業單位解散或因員工離職導致文件滅失則並非該當合理理由之情形。至於如該書證涉及他方之營業秘密，由於在智慧財產案件中，所需開示之書證往往涉及他方之商業資訊，雖如何避免他方藉由訴訟制度刺探營業秘密的確是我們需要關心之事，但一旦僅因對方文件中存在營業秘密即可獲免其開示之義務，則將會使此制度之功能大幅降低，因此法國實務認為，不得單純以存在營業秘密為由而拒絕開示，義務人必須具體釋明於該書證中何部分為重要機密及不適合提出之理由，並經法官判斷後決定是否命其提出²¹⁸。

最後，談到如被聲請人未依命令將其文書提出之法律效果，依照 CPI L.615-5-2 第 1 項之規定，法院於必要時得科處罰鍰，但須注意的是，法國法並未如我國法有相關擬制真實的規定存在。

而法國除了專利法相關規定之外，為了因應歐盟營業秘密指令，亦於 2018 年時，將營業秘密內國法化，其中關於文書提出義務之部分，在法國商法典 L.153-1 條首先規範有關營業秘密在文書提出中之保護²¹⁹，該規定表示，在文書提出之過程中，法院得依職權或聲請，在不妨礙防禦權之情況下，對文書採取相關措施，該措施包含：在雙方代理人或代表參與下，透過專家協助檢視文書以決定是否適用本條之秘密文書保護措施、採取不公開審判、限制閱覽文件之對象、遮蔽部分內容及調整判決書內容(如僅公開判決主旨或遮蔽涉及營業秘密之重要資訊)等方式。而儘管有可能侵害營業秘密，但依營業秘密施行細則 R.153-5 之規定，法院仍得命其提出無遮掩之文件，而同時指定得閱覽之人，並不會因營業秘密保護之目的而剝奪相對人之訴訟防禦權²²⁰。同時，在新營業秘密法第 L.153-1 條規定，法院雖得以不公開之方式進行言詞辯論及訴訟，但這無法排除文書持有人以外之人接觸該文書，僅

²¹⁷ 黃源浩(2017)，前揭註 209，頁 168。及許曉芬(2019)，前揭註 207，頁 155。

²¹⁸ 許曉芬(2019)，前揭註 207，頁 155。

²¹⁹ 許曉芬(2020)，〈營業秘密在民事事件之開示與保護—以法國 2018 年新營業秘密法為中心並兼評最高法院 106 年度台上字第 55 號判決〉，《月旦法學雜誌》，第 297 期，頁 188-189。

²²⁰ 許曉芬(2020)，前揭註 219，頁 188。



是防止訴訟當事人以外第三人之接觸。

儘管以上措施或對文書持有人在保護營業秘密極為不利，這並非代表法院在天平上完全向訴訟之一方當事人傾倒，除了使相關文書持有人具文書提出義務外，此次修法亦在新營業秘密法第 L.153-2 條新增相關之保密義務，規範任何於訴訟過程中接觸被法院認為包含營業秘密文件之人，即受保密義務之拘束，不得使用或揭露接觸之資訊，惟如因訴訟之需求而須與自身內部法務人員討論(如當事人為法人團體)，則不在規範之範圍內²²¹。

第三款 日本法

同樣為了因應智慧財產權之特殊性，日本智財領域存在有別於一般文書提出義務之條文。在 1996 年前之舊法時間，儘管日本民事訴訟法第 312 條²²²，亦存在文書提出義務，惟其條文的結構為正面列舉²²³有限之可請求之文書類型，而該等類型並不完全涵蓋在請求智慧財產類型訴訟中損害賠償時所需之資訊，造成實務必須經常擴張條文之解釋，同時也導致解釋上之不一致²²⁴，因此除了修正民事訴訟法外，在日本專利法中特別增訂第 105 條²²⁵以平衡在智慧財產訴訟中證據偏在一方之情形²²⁶。在歷經數次之修正後，於 2019 所實施之新法專利法第 105 條第 1 項內容為：「於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，法院得依當事人之聲請，命當事人提出為證明系爭侵權行為成立，或為計算因該侵權行為所造成之損害所必要之文

²²¹ 許曉芬(2020)，前揭註 219，頁 189。

²²² 1996 年後日本民事訴訟法亦大幅修正，將該條條號移至第 220 條。在內容調整上，將原來正面表列之文書類型，改為負面表列，擴張了文書提出義務之客體。此外，其亦於第 223 條第 6 項新增秘密審理程序，以因應在判斷該等文書是否屬於法定除外文書，可限制提出聲請之當事人不得閱覽。

²²³ 因認為文書持有人對於所持文書有自由處分權及保持秘密的利益，不應受到他人及公權力之干涉。參見魏大暉(2017)，〈中日民事證據偏在者之文書提出義務與事案解明義務之發展〉，姜世明，《非負舉證責任—造當事人協力義務—事案解明義務之內涵與界限—民事程序法焦點論壇第二卷》，頁 118，台北：新學林。

²²⁴ 魏大暉(2017)，前揭註 223，頁 123。

²²⁵ 關於營業秘密訴訟之相關條文，則規定於日本不正競爭防止法第 7 條以下，以條文結構與日本專利法第 105 條一致。

²²⁶ 陳皓芸(2019)，〈智慧財產訴訟中之文書提出義務—以日本專利侵權訴訟之證據開示制度與智慧財產法院 103 年度民專訴字第 48 號民事判決為中心〉，《月旦法學雜誌》，第 294 期，頁 168。



書。但該文書之持有人有正當理由而拒絕提出文書者不在此限。」

關於本條，有部分文字需要注意，首先，由於其法規文字為命「當事人」，因此如該等文書持有人並非訴訟當事人，則須回歸一般民事訴訟法之適用。其二為由於本條是適用於證明系爭侵權行為或計算損害時必要之文書，因此關於該範圍以外之文書，因為專利法本身並未規定而需回歸日本民事訴訟法第 221 條以下之適用²²⁷。其三為，何謂本條所指之必要文書，依照日本實務判斷，會考慮該文書做為證據之重要性、有無替代證據、可否發現真實及促進訴訟等因素，而在運作上，如記載銷售數額、營業額、或為確認比對以上數額所需之資料均構成必要文書²²⁸。由於聲請人對於他造之內部文件通常無法特定，因此聲請人僅需依照該等文件之通常名稱表示而使法院及他造了解即可²²⁹。

而在營業秘密之保護上，首先，法院在判斷該等資料是否符合必要之文書時，可運用於 2019 年施行之專利法新增之秘密審理程序，即第 105 條第 2 項，使具技術背景且負保密義務之專門委員參與秘密審理。此外，依照日本大阪地方法院高松宏法官之發言，文書提出義務之必要性判斷的目的是在於排除毫無根據的制度濫用，因此只要當事人能提出根據，即便薄弱，也應先開啟秘密審理程序，使法院能具體判斷是否具必要性²³⁰，而儘管是針對證明侵權行為時必要性判斷之看法，但其降低開啟程序標準之見解對於證明損害賠償數額或許亦可通用。

其次，關於被聲請人得拒絕提出的正當理由，法院應衡量命其提出時，文書持有人所受之不利益，以及不命其提出時，聲請人所受之不利益²³¹。而雖早期實務見解認為如因該文書之提出有使其所載之營業秘密有喪失秘密性的可能時，即屬正

²²⁷ 此外如如何排除文書中不必要之部分及當事人不從該命令之法律效果亦應回歸民事訴訟法之一般規定。參照陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 172。

²²⁸ 陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 175(引用青柳吟子(2000)，〈第 105 條〉，中山信弘，《注解特許法上卷》，第三版，頁 1188，青林書院)。

²²⁹ 陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 176。

²³⁰ 陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 174。

²³¹ 陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 175(引用相良由里子(2017)，〈第 105 條〉，中山信弘、小泉直樹，《新注解特許法(中卷)》，第二版，頁 2231，青林書院)。

當理由，惟目前日本通說及實務認為由於該等文書多記載持有人之營業秘密，因此一旦採取早期實務之見解，則會使文書提出義務之功能大幅下降²³²。而在日本智慧財產高等法院之 NTT Docomo 案²³³中，法院亦指出，如該證據作為證明侵權行為成立之有用程度越高，則對該證據所載之營業秘密應受保護的程度應相對降低。

至於如何判斷是否該文書存在拒絕提出之正當理由，則依照日本專利法第 105 條第 2 項之規定，法院亦得進行秘密審理程序，任何人皆不得要求揭露該出示的文書，而在法院判斷下，認為該部分無涉證明侵權行為存在或損害賠償計算之營業秘密，則可將其自應揭露之文書中抽離，惟儘管需保護該文書持有人之營業秘密，但如未使聲請人參與該程序，則會有對聲請人之程序保障不周之可能，因此亦在 2004 年修正時，賦予法院具對其他當事人揭露之權限，並搭配秘密保持命令之引入(專利法第 105 條之 4)，平衡雙方在訴訟程序中可能造成之不利益²³⁴。而由於日本專利法於 2004 年後導入秘密保持命令之制度，因此在審理的時候亦應將該制度一併考慮，即為該拒絕之正當理由應是即便已核發秘密保持命令下，一旦揭露仍會造成文書持有人難以迴避之不利益，才屬法條所謂之正當理由²³⁵。

最後，有關不從文書提出命令之效果，由於專利法並未規定，因此需回歸民事訴訟法之適用，即日本民事訴訟法第 224 條第 1 項及第 3 項之規定，法院得認他造關於該文書之主張及該文書應證之事實為真實或是處以過怠金，但要注意的是，由於法院仍具裁量空間，及法條仍設有「以其他證據證明有顯著困難時」之要件²³⁶，因此法院仍可參酌其他事實證據以判斷該應證事實之真實與否²³⁷。

²³² 陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 175。

²³³ 陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 174(引用知的財產高等裁判所平成 28 年 3 月 28 日(平成 27 年(ネ)第 10029 號)判決)。

²³⁴ 陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 170。

²³⁵ 陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 176。

²³⁶ 魏大曉(2017)，前揭註 223，頁 125。

²³⁷ 陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 178。

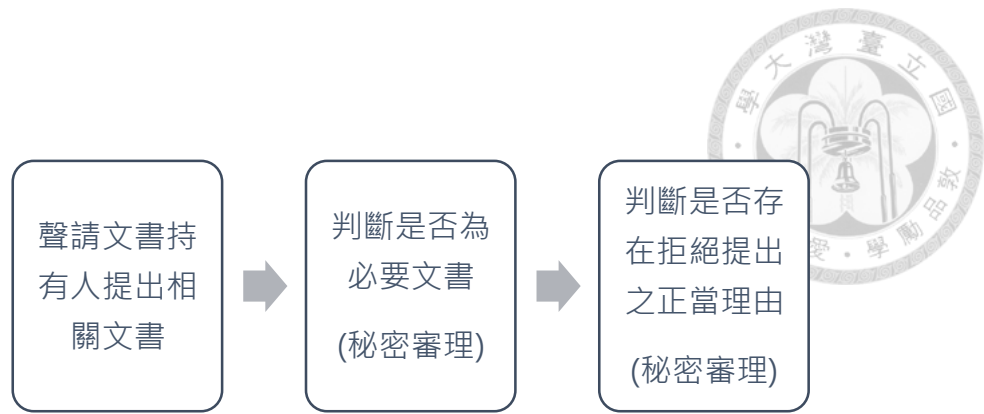


圖 2 日本拒絕文書提出義務之審查程序

第四款 我國法

如本節一開始所述，我國亦存在相關之文書提出義務條文，首先，依照民訴第 344 條第 1 項第 5 款，就與本件訴訟有關之事項之文書，當事人有提出之義務，而依照同法第 345 條第 1 項之規定，如當事人無正當理由而不從，法院得依情形認他造對該文書之主張或該文書應證之事實為真實。而針對第三人所持有之文書，依照第 348 條亦有準用第 344 條第 1 項第 5 款之規定，惟與訴訟當事人相異的是，如該第三人無正當理由不從時，則是依第 349 條第 1 項及第 2 項之規定，得處以罰鍰並於必要時行強制處分。又，在特別規定上，依照智審法第 10 條之規定，文書之持有人，如無正當理由而不從提出之命令，法院得處以罰鍰及強制處分，並未區分該持有人是否為訴訟法上之當事人。

其次，聲請人對所欲開示之文書具體化之程度，實務似未採取較為寬鬆之態度，如在智慧財產法院 102 年民專上第 65 號民事判決中，雖已認定侵權人具備侵權之事實，惟由於權利人未能提出侵害人所得利益之資料，法院亦未裁定命他方提出，因此僅能以酌定法酌定損害額，實為可惜。

而在文書所涉機密的保護上，依照我國民訴法第 344 條第 2 項，如該文書涉及隱私或業務秘密，而公開有使當事人或第三人受重大損害的可能，則當事人得拒絕提出。在解釋上，有學者認為，法院應審酌聲請人因系爭文書提出而可得之利益、

有無其他證明手段、是否有窺探他人秘密之嫌以及是否有其他措施可減少文書持有人受損之利益等事實²³⁸。而在實務上，如智慧財產法院 103 年度民專訴字第 48 號判決中似表示，由於文書持有人之營業秘密能以秘密保持命令保護，因此僅表示該文書具營業秘密並不構成拒絕開示之正當理由。惟我國有學者²³⁹言，絕對的開示或絕對的不開示皆非解決保密利益及發現真實衝突的最佳方案，法院應活用包含不公開法庭(民訴法第 195 條之 1)及限制當事人之筆錄卷宗閱覽權(民訴法第 242 條第 3 項)等措施，甚至可以考慮參考民訴法第 344 條第 2 項之運作模式²⁴⁰，在同時曉諭聲請開示證據之當事人放棄其聽審請求權，以換取發現真實的利益，同時亦可降低文書持有人對於其保密利益之侵害，惟由於為了緩和對於聲請人聽審權之損害，法院應容許對當事人負保密義務之訴訟代理人、中立鑑定人或經法院選任之特別代理人參與調查證據。同樣地，在特別法上亦存在對於文書所涉機密之保護，如在營業秘密法第 14 條第 2 項規定，針對涉及營業秘密之攻擊防禦方法，法院得不公開審判或限制閱覽訴訟資料(在智審法第 9 條亦存在相似之規定)，而在智審法第 11 至 15 條，亦有秘密保持命令之相關規定，課予接觸機密資料之人一定的保密義務。


第五款 小結

比較以上各國之文書提出義務，可以了解首先，如要請求有關計算損害賠償之文書，在各國法規之解釋下，皆屬可以請求之標的，惟在請求時，所要將該文書內

²³⁸ 陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 186。

²³⁹ 陳瑋佑(2017)，前揭註 199，頁 189-191。

²⁴⁰ 有關本項之運作方式，陳瑋佑教授認為，所謂不公開之方式，係指法院得命當事人一方提出證據，但可排除他方之方式，進行該文書是否涉及拒絕提出之正當理由的調查，陳瑋佑(2017)，前揭註 199，頁 190。惟亦有學者認為，該項之文字是否得推論出如此之訴訟模式有待商榷，陳皓芸(2019)，前揭註 226，頁 186。而本文以為，參照智審法第 10 條第 3 及第 4 項之規定，法院為判斷有無不提出之正當理由時，有必要仍得命其提出及以不公開方式進行，並且不得開示該文書或勘驗物，僅在例外之情形得向訴訟關係人開示，並搭配秘密保持命令之措施，因此可知於智審法之設計中，應是以不對他方公開為原則，僅在例外之情形始可開示。又不論在一般民事案件或是智慧財產案件中，證據涉及營業秘密等情況皆應等同視之，因此本文以為在民事訴訟法第 344 條第 2 項之不公開審理亦應為同智審法之解釋，又至少應在審理時，類推適用智審法第 10 條之相關程序為當。



容具體化之程度則有所不同，無論是在德國及日本，皆因體認事證偏在的情形而有一定程度之放寬，甚至法國更是允許不須特定希望之證據資料，而我國在近來之各種案件²⁴¹中，亦因體認到聲請人缺乏對他造文書之認識可能性，因此並未過苛地要求陳述之具體化程度，並依民訴法第 342 條第 3 項緩和及寬認文書之特定²⁴²，但如前所述，我國仍有部分智財判決針對文書之特定未採取較寬鬆之立場，或許我國不必然須如法國將範圍放至如此寬，但也應參考日本或德國之作法，如聲請人能說明該等資料與待證事實間之關聯性，且名稱能使他造及法院理解即可肯認其文書提出之請求，以求能將真實盡量呈現於法院²⁴³，而非拒絕開示之請求，再以接近臆測之方式決定損害賠償之額度。

其次，有關法定除外因素，在他國皆認為僅主張該文書存有營業秘密並不能構成拒絕提出之正當理由，相較之下，我國實務之見解似尚屬保守，甚至亦會擔心對手企業界由訴訟刺探他方營業秘密，惟誠如李素華教授所言，文書提出中如涉及營業秘密之存在應是開示如何執行之問題，而非開示與否之要件²⁴⁴，況如銷售資料等，其中必定含有他方一定程度之營業秘密，如僅因包含營業秘密而得拒絕開示，定會使文書提出義務之功能大打折扣，此外，如果真存在刺探他方情報之情形，亦應藉由公平交易法等其他法規將其相繩，因此本文亦認為，僅主張文書包含持有之營業秘密並不構成拒絕提出之正當理由，況且我國亦在多年前引進秘密保持命令制度，以及各種於程序中保護持有人秘密之措施，在此前提下，我國法院應更加勇敢地使有助於發現真實之文書呈現於法庭之中。

第三，有關於如何在訴訟中保護文書持有人之營業秘密，在各國皆有不同之設計，其中之核心爭議在於：如何調和聲請人之聽審權及文書持有人營業秘密保護

²⁴¹ 最高法院 97 年台上字第 2079 號民事判決、最高法院 99 年台上字第 5 號民事判決、最高法院 99 年台上字第 1361 號等。

²⁴² 陳瑋佑(2017)，前揭註 199，頁 187-188。

²⁴³ 肯定見解，參照智慧財產法院 104 年度民專訴字第 94 號判決：「以原告於本案其他爭點所展現之專業能力來說，應該已經足以讓原告於該案卷宗中加以判斷辨識並提出，要求未持有前案訴訟資料卷宗之被告，去具體特定各該文書之名稱或內容，顯然並不合理。」

²⁴⁴ 李素華(2019)，前揭註 197，頁 209-210。

之衝突，本文以為，陳瑋佑教授所提出在聲請人放棄聽審請求權以追求發現真實之模式，應是最能平衡雙方之間各項利益的審理模式，再搭配具保密義務之訴訟代理人及第三方鑑定人於訴訟中接觸證據，或許能為難解的利益衝突找尋一個出路。

第四，關於文書提出義務人如無正當理由而拒絕提出之法律效果，各國規範不同，而我國在民事訴訟法及智審法皆有相關之規定，並且不從之法律效果從罰鍰、強制提出到擬制真實皆涵蓋在內，尚屬完備。有學者認為，與其將待證事實擬制為真實，為了發現真相，應透過在實體法上增加資訊請求權、強化起訴前之證據保全並且改善當事人事證蒐集之手段等方式更能平衡訴訟雙方之利益²⁴⁵，其見解亦值參考。而究竟是否需於我國法新增文書提出義務之具體規定，有學者認為²⁴⁶，德國相關規定值得我國引進，理由包含授與請求權人該等請求之權利，有助於智慧財產權利人證明侵權行為造成之損害，又我國民事訴訟法及智審法並未明確規定被侵權人得請求之標的，明顯為法律漏洞。

最後，有關秘密保持命令之適用成效，自我國智慧財產法院之統計專區²⁴⁷可了解，從 2008 年 7 月至 2020 年 3 月，於智慧財產法院民事案件中，總計共有 240 件秘密保持命令獲得准許，而被駁回的僅有 20 件，准許率高達 92.3%，並且在近年來聲請數有逐漸上升之趨勢²⁴⁸，可見我國訴訟當事人亦願意採用此等制度以保護營業秘密。再者，本文曾分別以「秘密保持命令」及「智慧財產案件審理法第 35 條」(違反秘密保持命令之刑罰)等關鍵字於 LAWSNOTE 搜尋相關之公開判決，在過濾後並未發現有關違反秘密保持命令的案件事實，此現象雖不能排除當營業秘密屬商業性營業秘密而難以察覺對方已違反秘密保持命令之情形，惟由於在營業秘


²⁴⁵ 許曉芬(2019)，前揭註 207，頁 159。

²⁴⁶ 劉孔中、馮震宇、謝銘洋(2014)，〈專利證據保全及智慧財產權人相關資訊實體請求權之研究〉，《月旦法學雜誌》，第 226 期，頁 100-104。

²⁴⁷ 參智慧財產法院之統計專區：

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=514:2010-12-29-07-33-16&catid=39:2013-01-07-03-11-41&Itemid=100061 (最後瀏覽日期：2020.4.26)

²⁴⁸ 秘密保持命令聲請數，根據智財法院統計，2008 年為 2 件，2009 年為 10 件，2010 年為 5 件，2011 年為 6 件，2012 年為 15 件，2013 年為 7 件，2014 年為 17 件，2015 年為 18 件，2016 年為 29 件，2017 年為 40 件，2018 年為 61 件，2019 年為 77 件。



密所有人多不願他造訴訟當事人接觸其營業秘密之情況下，秘密保持命令之限制對象通常係他方之訴訟代理人或鑑定人²⁴⁹等，而該些受秘密保持命令之人依常理亦不會願意以自身會受刑罰而替其委任人侵害他方之營業秘密，此亦可從我國實務判決中並未存在違反秘密保持命令之判決中獲得支撐，在此前提下，本文認為我國實務應更加大膽地在搭配秘密保持命令制度去揭露他方有關損害賠償計算之資料²⁵⁰，否則將使營業秘密所有人之權利難以實現。

因此，本文認為我國應降低文書具體化之義務，以使法院了解該文書是否能及如何幫助事實認定為標準，而在完成具體化義務後，或可如同日本之實務運作，將文書提出義務區分成二階段，首先於第一階段判斷是否為必要文書，而於第一階段剔除非必要之文書後，於第二階段判斷是否存在拒絕提出之理由，並且兩階段皆需以秘密之程序審理，在搭配秘密保持命令之情況下，排除他造當事人，僅允許訴訟代理人及第三方鑑定人參與，以此程序運作，除了可發現真實，亦能保護他方營業秘密，而雖此程序剝奪聲請方之聽審請求權，但由於允許其訴訟代理人參與，在一定程度上緩和對其聽審請求權之侵害。

²⁴⁹ 陳增懿(2011)，《智慧財產民事案件之證據保全與秘密保護—以秘密保持命令為中心》，頁 175-176，國立政治大學法律學研究所碩士論文。

²⁵⁰ 如智慧財產法院 108 年度民商抗字第 3 號裁定：「本件營業秘密資訊為計算損害賠償數額及範圍之重要證據，有開示予相對人以進行訴訟上之攻防之必要，且本件營業秘密資訊內容龐雜，非以影印、抄錄、攝影或以他法複製，無法釐清及全盤瞭解其詳細內容，原審已依抗告人言昇公司之聲請，對相對人核發秘密保持命令，限制相對人就本件營業秘密資料之使用，已兼顧保護抗告人言昇公司之營業秘密及保障相對人之訴訟權，原裁定駁回抗告人言昇公司聲請僅可由相對人桂齊恆律師、江郁仁律師當庭閱覽，並禁止其為閱影印、抄錄、攝影或以其餘之方式複製本件營業秘密資料之部分，並無違誤。抗告人言昇公司聲明不服，提起抗告，為無理由，應予駁回。」

表 18 各國專利訴訟之文書提出義務整理

	法國	日本	德國	台灣
可請求之文書	未否定。	有關損害賠償計算之必要文書。	有關損害賠償計算之銀行、財務或交易等書證。	與本件訴訟有關之事項之文書。
文書具體化程度	無須特定其希望之證據資料。	僅需依照該等文件之通常名稱表示而使法院及他造了解。	以使法院了解該文書是否能及如何幫助事實認定為標準，不得空泛地請求。	似未形成採取放寬標準之一致見解。
法定除外因素	營業秘密存在不構成拒絕提出之正當理由。	營業秘密存在不構成拒絕提出之正當理由。	營業秘密存在不構成拒絕提出之正當理由。	營業秘密存在構成拒絕提出之正當理由，惟亦有不同意見判決。
秘密審理程序	在營業秘密訴訟允許不公開審理程序，惟不得排除相對人參與。	在判斷是否為必要文書及拒絕提出之理由皆適用秘密審理程序。	杜賽爾道夫程序及營業秘密法具限制特定人閱覽相關文書之規定。	在判斷是否具備拒絕提出之正當理由時得排除他方參與。
違反提出義務之法律效果	得課處罰鍰。未有擬制真實之條文。	擬制該文書之主張及該文書應證之事實為真實或處以過怠金。	實體上之資訊請求權可依訴訟使其強制提出。民事訴訟法亦有擬制真實之規定。	對文書持有人，可處以罰鍰及強制處分。而對訴訟當事人亦得擬制該文書之主張及該文書應證之事實為真實。
秘密保持命令	營業秘密法有保密義務之規定。	有秘密保持命令之規定。	營業秘密法有保密義務之規定。	有秘密保持命令之規定。



第二項 賦予他造具體答辯義務

智慧財產案件在舉證的困難上眾所皆知，而誠如學者所言，科技越進步，訴訟相對人掩蓋事實之手段亦會更精進²⁵¹。根據智財案件審理法第 10 條之 1，有關營業秘密侵害案件，如當事人就受侵害或受侵害之虞之事實已釋明，他造否認主張時，法院應定期命他造就否認之理由為具體答辯，而如他造未具體答辯，則法院得審酌該當事人已釋明之內容為真實。又依智慧財產案件審理細則第 19 條之 1 第 1 項之規定，如當事人主張法院得審酌認其已釋明之事實為真實，需釋明其營業秘密受侵害或受有侵害之虞的高度可能性。

綜合以上條文，需先處理的是，本條得否適用於損害賠償計算之事實認定，畢竟自條文文字觀之，其欲處理可能是營業秘密侵害之事實，惟細看智審法第 10 條之 1 的立法理由²⁵²，可知當初立法者應亦有考量到損害賠償計算之部分，因此本條文在適用上，能涵蓋到損害賠償計算之認定上當屬無疑。

而第二點須討論的是，所謂釋明度須提高後之適用，由於立法者考慮到營業秘密案件往往涉及高科技產業之競爭，如未釋明營業秘密受侵害或受侵害之虞的「高度可能性」，即令他造負擔具體說明之責任，或對業界影響重大，因此提高釋明程度以平衡雙方所受之利弊²⁵³。因而，究竟何謂高度釋明，有學者言²⁵⁴，證明與釋明實屬同質，只是其證明度要求不同，一般而言，證明需達到高度蓋然性，即或然率 70 至 90%，而釋明只需要達到證據優勢，也就是或然率高於 50%即可(存在之或然率比不存在高)。參考以上所論，可知高度釋明之或然率應落在 50%至 70%之間，

²⁵¹ 熊誦梅(2020)，〈從智慧財產證據保全之實務運作談舉證責任分配之新思維〉，熊誦梅，《當公法遇上私法 III—法律科技創新之智慧財產權》，頁 26-27，台北：元照。

²⁵² 智審法第 10 條之 1 立法理由二：「於營業秘密侵害之民事事件，就侵害事實及其損害範圍之證據，往往存在當事人一方而蒐證困難，如未能促使他造將證據提出於法院，而要求主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實者，應就侵害事實及損害範圍負全部之舉證責任，將使被害人難以獲得應有之救濟。」

²⁵³ 智審法第 10 條之 1 立法理由二：「又因營業秘密案件常涉及高科技產業之商業競爭，如當事人未釋明營業秘密受侵害或有受侵害之虞之高度可能性，即令他造應說明其製造產品之具體態樣，對科技產業競爭秩序之影響至為重大，尚非妥適，是其釋明責任應予提高，以資衡平。」

²⁵⁴ 許士宦(2017)，《民事訴訟法(下)》，初版，頁 161-162，台北：新學林。




但此亦為不確定之概念，需要實務幫助其具體化。

參照最高法院 106 年台上字第 55 號判決，在本案中原告為奇景光電股份有限公司，被告為原告之離職員工蕭 O 及蔡 O 二人，侵害事實為被告等人於在職期間，未經同意將參與之開發計畫及專案等相關營業秘密，藉由 e-mail 轉寄至私人信箱，並將檔案附加密碼，使他人無法知悉附檔內容為何，公司僅能自本身之資訊系統紀錄獲知確實存在轉寄信件之行為，因而向被告等人依照先前所簽之保密同意書及營業秘密法請求損害賠償，惟被告等人則抗辯其轉寄行為係為了加班，因此符合同意書中之「因業務需要」等例外條款而不應負損害賠償之責。

其中有關智審法第 10 條之 1 適用的部分在於，被告等人寄出之多封 e-mail 當中，部分電子郵件在經過復原後，已可得知其確屬原告知營業秘密，惟其他之部分，因被告加密且密碼喪失而無法確定內容是否屬原告之營業秘密，而成為本案之爭點，在本案之二審時，法院採取傳統之舉證責任分配之立場，由於原告無法舉證該等電子郵件內容為何，無法認定營業秘密之具體內容，因此判決原告(即上訴人)敗訴，惟在最高法院時法官指出，在原告指出已復原之部分電子郵件內容確屬其營業秘密，且亦傳訊證人證明其復原過程，此外，縱如被告抗辯其轉寄係職務上加班所致，惟亦未見被告回報工作成果，似不符常情，因此廢棄發回並經智財法院審理後，智財法院認為：在法院確定被告寄出之電子郵件中，被復原之部分屬於原告之營業秘密，以及被告抗辯其為了加班而轉寄係屬脫罪之詞後，針對該些無法復原之電子郵件，由於其無法還原之原因在於被告加密之行為，而應有配合解密之義務，今被告抗辯該些密碼亦被銷毀，則依照智審法第 10 條之 1 第 1 項及第 2 項之意旨，該無法證明之不利益，應歸給被告承受，因此肯定該些無法解碼之電子郵件亦包含原告之營業秘密，判決原告勝訴。

而否定原告主張之見解則可參照臺灣高等法院 104 年度重勞上字第 54 號民事判決，原告為研發生產防霧劑之生物科技公司，而被告之中包含競爭產品之製造商及其員工，此外，該員工亦曾為原告工作，在經訴外人告知後，原告發覺被告於中



國所生產之產品成分與原告近乎一致，因此認為係其前員工於新公司利用先前習得之營業秘密製造該競爭產品而提起訴訟，首先原告認為被告曾將原告產品之配方紀錄於自身之筆記本上，雖該筆記本在被告離職時已被扣留，仍可了解被告對於產品之配方是知悉的，而法院認為，雖依智審法第 10 條之 1 主張原告僅需負釋明責任，惟釋明程度仍須就待證事項存否，令法院得到大致為正當之心證，方得命他造為具體之答辯，今雖原告主張被告等人知悉原告之配方，但這並無法釋明被告有利用該配方製造該競爭產品，此外，原告與被告間產品是否配方相同，亦因牽涉到中國與台灣之間證據能力的認定，具有瑕疵而被排除於法庭之外，綜合以上情事，無法認定被告具侵害事實而判決原告敗訴，此案經最高法院駁回上訴而告確定。

惟參酌以上二則判決後，儘管並非否定法院之見解，但依舊難以窺探究竟高度釋明性之程度為何，同時此亦就是本條所面臨之最大問題：在實務案件中適用過少的情況。而本文曾利用司法院檢索系統，以智慧財產案件審理法第 10 條之 1 進行搜尋，發現從 2014 年 6 月 6 日施行至今之條文，歷經近 6 年後，於判決書提及本條文之案件僅僅十件上下，其中有就本條進行實質審理的更是寥寥無幾，其中較完整討論的僅有本小節之最高法院 106 年台上字第 55 號判決，但是利用率太低之責任並非在於法院對此條採取負面之態度，毋寧是訴訟當事人根本未在訴訟中嘗試主張本條以解決事證偏在的現象，因此無論是高度釋明在營業秘密案件之建構或是法院對本條態度之正面與否，皆仰賴訴訟當事人與法院間願意去主張、攻防及表達意見，否則立法者欲藉由本條去表達對營業秘密案件之擔憂，只會隨著被遺忘之法條，變成櫥窗中的擺設。



第六章 結論與建議

我國智慧財產訴訟一直以來存在權利保護不彰的現象，在營業秘密案件中也不免地面臨同樣的問題，不論是不符營業秘密要件，或難以認定之損害賠償額，都不斷打擊營業秘密所有人之信心，因此本文於第六章將總結所蒐集之實務現狀，並且依照與外國法之比較，提供一些未來或可參考之建議。

第一節 合理保密措施

因此，在營業秘密要件的認定上，從數據顯示出，我國對於合理保密措施之認定較為嚴格，本文分別比較美國及日本的實務見解，相較於我國實務上經常以不符合合理保密措施而判決營業秘密所有人敗訴之情形，美國及日本就呈現較有彈性的作法。

從美國實務之認定，條列出之許多要件中，本文認為參考同業之標準實值我國在判決時多加著墨，同時，亦需注意法院對合理保密措施之高標準，是否會對營業秘密所有人造成沉重的成本負擔，進而降低我國企業的發明誘因。而在合理保密措施的認定上，對應日本實務的變化，究竟應採侵害行為人得否認知之主觀說，還是仍需在客觀上建立一定之保密措施，本文認為，如當事人間是以營業秘密法作為請求權請求損害賠償，則仍需一定之客觀保密措施；惟如當事人間存在契約義務在時，則可參酌日本寬鬆期實務見解的行為人主觀認定，以約定之明確性為準。此也應反應我國實務見解上，對於以契約責任相繩之案件，不應再以營業秘密法之要件認定，而應尊重契約自由原則，以契約約定之明確性以及合理性審查。

第二節 損害賠償之計算

在損害賠償之計算上，首先需處理的是致生損害的問題，由於早期判決常見以原告未能證明其受有損害而判其敗訴，但如同近期判決所言，營業秘密本身就存在利益，因此一旦侵害營業秘密即等同營業秘密所有人受有財產上之損害，此等見解



對營業秘密之保護實有助益，本文深值贊同。

在與專利之比較中，我們可以得知，自美國學說及實務之觀點，專利與營業秘密案件在損害賠償之認定上，存在相當高之可類比性，這也是美國實務經常在營業秘密案件中參考專利案件中曾提出之概念的原因，但仍要注意的是，其中對於營業秘密保護之期間，不論採用何種計算方式，都是專利與營業秘密之間最大之差異，惟在我國判決中，尚未見到類似之討論，因此如何在我國實務判決中，對營業秘密所有人提出相關之抗辯，確實是未來可關注之焦點。

第一項 契約責任

由於我國有不少營業秘密案件是牽涉雇主與前員工之間的糾紛，因此在雙方簽訂保密協議之情況下，原告亦可依照契約向侵害人主張損害賠償，惟在賠償金酌減之議題上，可得知逾七成之案件法院都給予侵害人酌減，比例難謂不高。又因應勞動事件審理細則之修訂，本文發現我國勞動庭在損害賠償之審理上的確呈現有利於身為被告之勞工，因此在未來訴訟策略之擬定上勢必要審慎評估該審理細則對訴訟結果造成之影響。

第二項 法定責任

第一款 不當得利

而營業秘密所有人除了以營業秘密法請求外，不當得利亦是可考慮之選項，又其請求之金額得以該受侵害之營業秘密之客觀價額為基準，在一零四案中法院採用客觀第三方之鑑定，並且比照不同鑑定方法之平均值作為計算之基礎，本文深值贊同。但對於我國實務中，對營業秘密案件不當得利之範圍認定，僅限於對侵害人有助益之範圍得請求不當得利，惟本文有不同見解，我國應如美國實務，無須以該資訊對侵害人有所助益為標準。除此之外，由於藉由不當得利可迴避我國實務對營業秘密要件標準過高之情形，其消滅時效亦較營業秘密保護得長，實為營業秘密所有人在主張時應額外考慮之請求權基礎。



第二款 營業秘密法

1. 具體損害法

至於適用具體損害法或時，可分為所受損害及所失利益。在所受損害上，由於智慧財產權之無體性，難以判斷所受損害為何，而唯獨於營業秘密因喪失秘密性而遭受破壞時，得較明確顯示營業亦密所有人之所受損害，但本文認為，參考大立光案中，法院表示僅以成本作為營業秘密所有人之損失是屬於保守的計算方式，更應積極考慮侵害行為對企業體造成之損害，甚至多引進鑑定程序以了解該營業秘密真正的價值，因此在大立光案中參考專業會計人之鑑定意見實為對我國損害賠償計算立下良好之里程碑，未來台灣智財損害賠償案件的實務發展，應會更重視第三方鑑定，或可往培養一個公認機構作鑑定為最終目標。

而在所失利益的認定上，我國實務多對因果關係採取嚴格之立場，本文以為，因果關係之建立希望能如美國實務一般，考慮引進 Panduit Factors 之適用。如法院曾表示，所失利益之因果關係牽涉整體環境景氣、產業變化、公司經營團隊之能力與銷售策略、公司產品優劣、競爭者之加入或退出、客戶需求之改變等因素。皆可對應 Panduit Factors 之各要件。

在市場上對於受侵害物之需求上，由於侵害人在該段期間確實有此銷售量，並且需證明雙方之產品在用途、品質及價格上是相似的，並且亦提供被告對於其產品特殊之處的抗辯，或可對應至整體環境景氣、產業變化、客戶需求之改變、公司產品優劣；在市場上不存在受侵害物之同等替代物上，由於牽涉市場之競爭，或可對應競爭者之加入或退出；在原告具有符合之生產能力上，或可對應一部分之公司經營團隊之能力與銷售策略。

因此，如於我國實務在因果關係之證明上，參考美國實務之 Panduit Factors，除了可涵蓋我國最高法院所在意之各點，亦可更明確的分配訴訟雙方之舉證責任，並且在已設定好的框架下，進行更有意義之攻防。而退萬步言，縱引進有其困難，則在原告嘗試以具專業之證人鑑定其潛在損失時，亦應尊重該些專家在其領域之



專業，對於所失利益之因果關係得建立，應有更進步之見解。

2. 所得利益及差額法

在所得利益法及差額法之適用上，我國應如美國實務般，不應課予原告需將侵害人所得利益證明至準確的程度，應將該不確定所造成之不利益，歸於侵害人承擔，而非營業秘密所有人。至於，在可扣除額之認定上，我國應採彈性之態度，而非以僵化之會計學定義判斷，以避免當事人以人為操作的方式規避責任。但仍應避免過度剝奪侵害人之財產，以區別懲罰性賠償以及一般損害賠償之目的。

此外，法院應體認原告陷於事證偏在的困境，在文書提出義務上，不論是將文書具體化義務放寬，抑或是引進德國、日本之秘密審理程序，皆須注意訴訟雙方程序利益及實體利益的平衡。因此，本文認為我國應降低文書具體化之義務，以使法院了解該文書是否能及如何幫助事實認定為標準，而在完成具體化義務後，或可如同日本之實務運作，將文書提出義務區分成二階段，首先於第一階段判斷是否為必要文書，而於第一階段剔除非必要之文書後，於第二階段判斷是否存在拒絕提出之理由，並且兩階段皆需以秘密之程序審理，在搭配秘密保持命令之情況下，排除他造當事人，僅允許訴訟代理人及第三方鑑定人參與，以此程序運作，除了可發現真實，亦能保護他方營業秘密，而雖此程序剝奪聲請方之聽審請求權，但由於允許其訴訟代理人參與，在一定程度上緩和對其聽審請求權之侵害。

至於在判斷是否存在拒絕開示之正當理由時，如同李素華教授所言，存有營業秘密並非文書持有人得拒絕開示之正當理由，因為如何保護其中之營業秘密是執行面的問題，我們或可採取排除他造當事人，僅允許他造訴訟代理人或鑑定人接觸證據之模式，進行訴訟程序，但此絕非拒絕開示之事由。

最後，有關賦予他造具體答辯之義務，儘管立法者立意明確，但由於實務案件不多，難以判斷所謂高度釋明之具體內容，其運作之優劣，尚有賴於往後當事人勇於在營業秘密案件中主張，以期累積更多可供研究之判決。



3. 酌定損害法

依照本文之統計可知，我國營業秘密實務多運用酌定損害法認定損害賠償額，但在酌定損害法之認定上，往往因為原告之證明不足，法院迫於無奈，不得不以酌定之方式計算損害賠償，進而使得營業秘密所有人僅能獲得較低額之賠償金，縱然如此，本文亦期待法院能在判決書中更具體的表露如何得此心證，例如某事實對酌定之效果究竟是正面或是負面，而非僅條列出眾多上位概念，不僅使得訴訟當事人於上訴時無從攻防，亦使外界難以歸納整理。

4. 合理權利金法之引進

最後，在合理權利金法的引進上，本文以為，相較於營業秘密之秘密性，由於專利不會因他方侵害而喪失，因此以合理權利金法計算其使用價值有其合理之基礎。反觀我國實務多以酌定損害法計算損害賠償，此係因法院對於差額法及所得利益法之認定採取較嚴格之態度，雖合理權利金確能有效地解決對因果關係認定過嚴或事證存在他方之問題，惟在是否引進合理權利金法上，本文認為，這尚非正當化我國營業秘密法應引進合理權利金法之理由，因為如未正視我國營業秘密所有人在利用差額法及所得利益法所面臨的困境，縱然引進合理權利金法，其僅表彰營業秘密之「使用價值」，在損害賠償上，可能僅為計算的最低額度，無法反映營業秘密所有人之損害，同時在營業秘密產業中缺乏公開授權資訊的前提下，或可能成為法院在損害賠償計算中，如同酌定損害法一般，在缺乏支撐法院心證的情況下，給予較低損害賠償額的存在。




參考文獻

中文專書

1. 王偉霖(2015)，《營業秘密法理論與實務》，初版，台北：元照。
2. 王澤鑑(2015)，《侵權行為法》，增訂新版，台北：自版。
3. 張靜(2007)，《我國營業秘密法學的建構與開展》，初版，台北：新學林。
4. 張靜(2014)，《營業秘密法及相關智慧財產問題》，第四版，台北：經濟部智慧財產局。
5. 許士宦(2017)，《民事訴訟法(下)》，初版，台北：新學林。
6. 陳計男(2009)，《民事訴訟法論(上)》修訂五版，台北：三民。
7. 詹炳耀(2007)，《專利鑑價》，第二版，台北：經濟部智慧財產局。
8. 謝銘洋(2019)，《智慧財產權法》，第九版，台北：元照。

中文期刊

1. 李素華(2013)，〈專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心〉，《臺大法學論叢》，第42卷第4期，頁1387-1455。
2. 李素華(2017)，〈智慧財產侵害之損害發生與損害賠償法制建構—從智慧財產法院97年度民專訴字第47號民事判決談起〉，《月旦法學雜誌》，第263期，頁167-191。
3. 李素華(2019)，〈智慧財產訴訟之文書提出義務—以德國專利侵權訴訟之證據開示請求權及智慧財產法院103年度民專訴字第66號民事判決為中心〉，《月旦法學雜誌》，第293期，頁189-210。
4. 沈宗倫(2015)，〈專利複合之專利價值分攤與損害賠償—以智慧財產法院一〇一

- 
- 年度民專上字第四號判決為例》，《月旦法學雜誌》，第 239 期，頁 221-243。
5. 林依璇(2015)，〈營業秘密合理保密措施之研究—以日本相關判決為中心〉，《智慧財產權月刊》，第 202 卷，頁 28-58。
 6. 許曉芬(2019)，〈智慧財產訴訟中之文書提出義務—以法國專利侵權訴訟上資訊請求權為中心並兼評智慧財產法院 104 年度民專訴字第 94 號判決〉，《月旦法學雜誌》，第 292 期，頁 142-160。
 7. 許曉芬(2020)，〈營業秘密在民事事件之開示與保護—以法國 2018 年新營業秘密法為中心並兼評最高法院 106 年度台上字第 55 號判決〉，《月旦法學雜誌》，第 297 期，頁 177-196。
 8. 陳家駿(1994)，〈公平交易法對營業秘密保護之評析〉，《公平交易法季刊》，第 2 卷第 1 期，頁 1-25。
 9. 陳皓芸(2019)，〈智慧財產訴訟中之文書提出義務—以日本專利侵權訴訟之證據開示制度與智慧財產法院 103 年度民專訴字第 48 號民事判決為中心〉，《月旦法學雜誌》，第 294 期，頁 161-189。
 10. 陳瑋佑(2017)，〈民事訴訟上事證開示與秘密保護之比較研究—以專利侵權事件為例〉，《臺北大學法學論叢》，第 104 期，頁 153、137-215。
 11. 廖奕淳(2017)，〈營業秘密之認定與我國實務見解評析〉，《司法新聲》，第 121 期，頁 120-141。
 12. 劉孔中、馮震宇、謝銘洋(2014)，〈專利證據保全及智慧財產權人相關資訊實體請求權之研究〉，《月旦法學雜誌》，第 226 期，頁 75-105。
 13. 謝銘洋(1992)，〈營業秘密侵害之類型觀察與責任分析〉，《資訊法務透析》，頁 42-59。

中文論文集

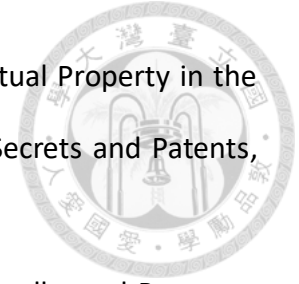
1. 黃源浩(2017),〈法國民事訴訟事案解明與文書提出義務之發展與檢討〉,姜世明,《非負舉證責任—造當事人協力義務—事案解明義務之內涵與界限—民事程序法焦點論壇第二卷》,頁 135-186,台北:新學林。
2. 熊誦梅(2020),〈從智慧財產證據保全之實務運作談舉證責任分配之新思維〉,熊誦梅,《當公法遇上私法 III—法律科技創新之智慧財產權》,頁 13-28,台北:元照。
3. 魏大曉(2017),〈中日民事證據偏在者之文書提出義務與事案解明義務之發展〉,姜世明,《非負舉證責任—造當事人協力義務—事案解明義務之內涵與界限—民事程序法焦點論壇第二卷》,頁 113-134,台北:新學林

中文學位論文

1. 陳增懿(2011),《智慧財產民事案件之證據保全與秘密保護—以秘密保持命令為中心》,國立政治大學法律學研究所碩士論文。

英文專書

1. Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman, Patent Litigation Strategies Handbook, Bureau of National Affairs (1st ed., 2000).
2. Gordon V. Smith & Russell L. Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, Wiley (3rd ed., 2000).
3. Mark A. Glick & Lara A. Reymann & Richard Hoffman, Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis 2004 supplement, Hoboken, J. Wiley (2003).



4. Mark A. Lemley & Peter S. Menell & Robert P. Merges, *Intellectual Property in the New Technological Age : 2016 Volume I : Perspectives, Trade Secrets and Patents*, Clause 8 Publishing (2016).
5. Richard Razgaitis, *Valuation and Pricing of Technology-based Intellectual Property*, Wiley (2003).
6. Stephen M. McJohn, *Intellectual Property*, Wolters Kluwer (4th ed., 2012).
7. Terence P. Ross, *Intellectual Property Law: Damages and Remedies*, Law Journal Press (2000).
8. Weston Anson & Donna Suchy, *Fundamentals of Intellectual Property Valuation — A Primer for Identifying and Determining Value*, American Bar Association, Section of Intellectual Property Law (2005).

英文期刊

1. Douglas G. Smith, *Application of Patent Law Damage Analysis to Trade Secret Misappropriation Claims: Apportionment, Alternatives, and Other Common Limitations on Damages*, SEATTLE U. L. REV. Vol 25 no.4, 821-866 (2002).
2. Elizabeth A. Rowe, *Unpacking Trade Secret Damages*, Houston Law Review vol.55, 155-198 (2017).
3. Michael A. Rosenhouse, *Proper measure and elements of damages for misappropriation of trade secret*, 11 A.L.R.4th 12, 1-98 (2010)

日文專書

1. 田村善之(2003),《不正競争法概説》, 第二版, 有斐閣。

網路資源



1. 智慧財產法院，網路資源：

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=514:2010-12-29-07-33-16&catid=39:2013-01-07-03-11-41&Itemid=100061
(最後瀏覽日：2020.4.26)

2. Richard B. Troxel, William O. Kerr, Calculating Intellectual Property Damages, WESTLAW Retrieved from : [https://1-next-westlaw-com.ezproxy.lib.ntust.edu.tw/Browse/Home/SecondarySources/IntellectualPropertySecondarySources/IntellectualPropertyTextsTreatises/CalculatingIntellectualPropertyDamages?originationContext=typeAhead&transitionType=CategoryPageItem&contextData=\(sc.Default\)](https://1-next-westlaw-com.ezproxy.lib.ntust.edu.tw/Browse/Home/SecondarySources/IntellectualPropertySecondarySources/IntellectualPropertyTextsTreatises/CalculatingIntellectualPropertyDamages?originationContext=typeAhead&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)) (last visited : May. 21, 2020).