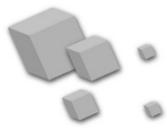


# 以侵權人所避免的研發成本 來衡量其侵害營業秘密所生 之不當得利

——美國司法實務之初探



陳秉訓\*

## 壹、前　言

營業秘密法第12條第1項規定「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」。但同條第2項規定該損害賠償請求權「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」。不過，針對損害賠償請求權時效以前所發生之營業秘密侵害行為，司法實務認可以「不當得利」為由，來補償營業秘密所有人就該侵害行為所致之損失，例如智慧財產及商業法院107年度民營訴字第7號民事判決可參照。

民法第179條規定「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同」。據此，該智商法院表示營業秘密所有人若欲「請求加害人返還其所受之利益」，該利益「仍須具備不當得利請求權之構成要件」，亦即「須當事人間財產損益變動，即一方所受財產上之利益，

---

DOI : 10.53106/22184562202507006203

收稿日：2025年1月6日

\* 政治大學科技管理與智慧財產研究所教授。

與他方財產上所生之損害，係由於無法律上之原因所致者，始能成立」，但「倘受益人基於債權或物權或其他權源取得[該]利益，即屬有法律上之原因受利益，自不成立不當得利」<sup>1</sup>。

在該案中，被告F公司透過原告的員工（簡稱「PS」）非法取得原告的營業秘密（其涉及觸媒浸潤液體，且為用於觸媒濾管產品之液體），並進而用於研發被告的觸媒濾管產品（即系爭產品）<sup>2</sup>。原告所請求之不當利益係被告販賣系爭產品所得之利益，但該案智商法院認為該類利益之主張有二項問題：一、「原告因遭侵害營業秘密所受財產損害者，乃PS所洩漏原告於觸媒濾器所使用之觸媒浸潤液體配方及製程，並非[被告F公司]所銷售之系爭產品」；二、「系爭產品既為[被告F]公司所生產製造，其銷售系爭產品所得金額之財產上利益，亦非無法律上之原因」<sup>3</sup>。亦即，該案智商法院認為造成原告的損害是因PS洩漏系爭營業秘密之行為，而被告F公司既然生產系爭產品則即有權銷售該產品，因而有法律上原因獲得該產品之銷售所得<sup>4</sup>。因此，該智商法院認為該案被告未成功主張不當得利<sup>5</sup>。

值得注意者，該案智商法院表示「[被告F]公司取得原告之營業秘密縱係受有經濟價值，惟原告既未就[被告F]公司以不正當方法取得該營業秘密因此所生利益，即系爭配方及製程[（涉及原告之觸媒浸潤液體技術）]對於[被告F]公司之財產價值為何[、]或其如何因此減少研發或創作成本之投注加以舉證證明，自難認原告於其侵害營業秘密之損害賠償請求權時效消滅後，仍得依不當得利規定，請求被告[F]公司等3人返還販賣系爭產品之所得利益」<sup>6</sup>。亦即，被告之所得利益可以系爭營業秘密

<sup>1</sup> 智慧財產及商業法院107年度民營訴字第7號民事判決／事實及理由／貳／七／(六)／4／(5)（引用最高法院101年度台上字第1411號判決之意旨）。在本文中，引文內的「[]」符號內的文字為筆者就原文內容的相對應部分所改寫，以符合本文論述的流暢。

<sup>2</sup> 智慧財產及商業法院107年度民營訴字第7號民事判決／事實及理由／貳／一／(一)、(二)。

<sup>3</sup> 智慧財產及商業法院107年度民營訴字第7號民事判決／事實及理由／貳／七／(六)／4／(5)。

<sup>4</sup> 智慧財產及商業法院107年度民營訴字第7號民事判決／事實及理由／貳／七／(六)／4／(5)。

<sup>5</sup> 智慧財產及商業法院107年度民營訴字第7號民事判決／事實及理由／貳／七／(六)／4／(5)。

<sup>6</sup> 智慧財產及商業法院107年度民營訴字第7號民事判決／事實及理由／貳／七／(六)／4／(5)。

為被告增加多少財產價值、或爭營業秘密讓被告減少多少研發或創作成本等二類證據來佐證。不過，智商法院至今還未闡述具體的判斷基準或原則，因而觸發學術研究之動機。

在太平洋另一側的美國就營業秘密的侵害行為，也提供權利人「不當得利」（unjust enrichment）為基礎的補償方式<sup>7</sup>。以聯邦於2016年所制訂的《保護營業秘密法》（Defend Trade Secrets Act, DTSA）為例，18 U.S.C. § 1836(b)(3)(B)(i)(II)規定於涉及「營業秘密非法取用」（misappropriation of a trade secret）的民事案件中，就因該非法取用所致之不當得利，法院可核予損害賠償，但該不當得利必須未於實際損失（actual loss）的損害賠償計算中所提及<sup>8</sup>。另以州法為例，《統一營業秘密法》（Uniform Trade Secrets Act, UTSA）第3條亦提供類似的不當得利為補償<sup>9</sup>。

2023年有一群美國司法實務專家發表關於營業秘密訴訟的金錢式補償之報告（簡稱「2023年Sedona報告」），其就不當得利所歸納之類型包括被告的收益（defendant's profits）、所避免的開發成本（avoided development costs）、及商業上好處（commercial advantage）或先起步優勢之利益（head-start benefit）等，另其還觀察到有潛在的類型包含被告因非法取用行為所增加的獲利能力或市占率（increased profitability or market share）、被告因非法取用行為所得之價值

<sup>7</sup> Daniel G. Mackrides, Comment, *Trade Secret Law in the Wake of Defend Trade Secrets Act of 2016*, 47 DEL. J. CORP. L. 65, 77 (2022); The Sedona Conference, *The Sedona Conference Commentary on Monetary Remedies in Trade Secret Litigation: A Project of the Sedona Conference Working Group (WG12) on Trade Secrets*, 24 SEDONA CONF. J. 349, 384 (2023).

<sup>8</sup> 18 U.S.C. § 1836(b)(3)(B)(i)(II) (“In a civil action brought under this subsection with respect to the misappropriation of a trade secret, a court may [] award [] damages for any unjust enrichment caused by the misappropriation of the trade secret that is not addressed in computing damages for actual loss[.]”); see also Medcenter Holdings Inc. v. WebMD Health Corp., No. 1:20-CV-00053 (ALC), 2021 WL 1178129, at \*4 (S.D.N.Y. Mar. 29, 2021) (“Enacted in 2016, the Defense of Trade Secrets Act provides a federal cause of action for trade secret misappropriation.”).

<sup>9</sup> UNIF. TRADE SECRETS ACT § 3(a) (UNIF. L. COMM'N 1985) (“Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss.”).

(value)、及其他等<sup>10</sup>。

值得注意者是，美國法的「不當得利」是屬於損害賠償的一種形式，不同於我國將「損害賠償」與「不當得利」等二者區別。但概念上，美國與我國之「不當得利」皆要求被告返還其不當的利益，例如美國聯邦第七巡回上訴法院（United States Court of Appeals for the Seventh Circuit，簡稱「第七巡院」）曾引據威斯康辛州（Wisconsin）判例法，而指出不當得利所基於的道德原則是，當保留所受利益之行為是不正當（unjust）時，受有該利益者有返還該利益之義務<sup>11</sup>。因而，關於不當得利之類型與其計算方法，美國營業秘密法之司法實務應有參酌之價值。

在國內文獻部分，一般討論營業秘密侵權行為的民事救濟時常未提及不當得利主張的可能性<sup>12</sup>。王偉霖教授於2015年發行的《營業秘密法理論與實務》專書中，有介紹美國法以「不當得利」（unjust enrichment）來補償營業秘密侵害，但指出所謂「不當得利」為「侵權人因竊用營業秘密而節省之研發成本」，而其衡量之方法為「領先地位原則」（head start rule）<sup>13</sup>。王教授近期於2020年的文章中再度提及美國以「不當利益」（為該文的翻譯用詞，但原英文仍為「unjust enrichment」）來補償營業秘密所有人，且亦具體指出「領先地位原則」為例子，但卻未提到得使用原告的研發成本來評估被告所避免的研發成本而據此核予不當得利<sup>14</sup>。

但由於目前國內文獻缺乏美國營業秘密法制中「不當得利」補償規定之討論，本文意在增加該討論的能量，並著重於「所避免的研發成本」的計算方法。以下，第貳部分介紹在無實體法下的普通法（common law）司法實務，包括採用「所避免的研發成本」法的相關判決與紐約州（New York）的否定說。第參部分以有具體計

<sup>10</sup> The Sedona Conference, *supra* note 7, at 385.

<sup>11</sup> Epic Sys. Corp. v. Tata Consultancy Servs. Ltd., 980 F.3d 1117, 1129 (7th Cir. 2020) (“An action for recovery seeking unjust enrichment damages is ‘grounded on the moral principle that one who has received a benefit has a duty to make restitution where retaining such a benefit would be unjust.’”).

<sup>12</sup> 例如：陳龍昇，營業秘密保護要件與侵害救濟，月旦會計實務研究，2021年2月，38期，56-63頁。

<sup>13</sup> 王偉霖，營業秘密法理論與實務，2015年4月，113-114頁。

<sup>14</sup> 王偉霖，從大立光案觀察侵害營業秘密損害賠償之實務操作——評智慧財產法院102年度民營訴字第6號判決，月旦法學雜誌，2020年9月，304期，178-179頁。

算方式的Epic Sys. Corp. v. Tata Consultancy Servs. Ltd.案判決<sup>15</sup>為中心來討論「所避免的研發成本」法，另亦介紹限縮適用「所避免的研發成本」法之案例。最後，第肆部分則淺論美國司法實務的啟示。

## 貳、普通法之脈絡

### 一、贊成說

以核予「所避免的成本」的方式來補償營業秘密遭不當取用之其所有人有其普通法的淵源<sup>16</sup>。在1974年由美國聯邦第五巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Fifth Circuit，簡稱「第五巡院」）所做出的Univ. Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.案判決中，所涉營業秘密保護法制是喬治亞州（Georgia）普通法<sup>17</sup>。該案第五巡院提到可用侵權人就系爭營業秘密所非法取用之部分，來計算該部分對該侵權人之價值而做為損害賠償，並指出該方法偶爾稱為被告自行開發系爭營業秘密時所花費的成本差異，而以原告的實際開發成本來完整計算損害賠償<sup>18</sup>。另該案第五巡院有具體指出「僅以原告的實際開發成本」來計算損害賠償之適當情境，包括：(一)被告僅將系爭營業秘密使用於有限的情況；(二)原告與被告間並非處於直接競爭的狀態；(三)系爭營業秘密的開發不涉及現行交易實務的實質改良，而僅是優化現行實務；及(四)被告已經停止使用原告的營業秘密等<sup>19</sup>。

然而，該案第五巡院表示該類計算方法僅採用原告的實際成本，但該方法常因未考量非法取用行為發生時的商業情境而屬不適當的方法<sup>20</sup>。特別針對該案之情

<sup>15</sup> Epic Sys. Corp. v. Tata Consultancy Servs. Ltd., 980 F.3d 1117 (7th Cir. 2020).

<sup>16</sup> Marc J. Zwillinger & Christian S. Genetski, *Calculating Loss Under the Economic Espionage Act of 1996*, 9 GEO. MASON L. REV. 323, 335-37 (2000).

<sup>17</sup> Univ. Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518, 534 (5th Cir. 1974); see also AirFacts, Inc. v. Amezaga, 30 F.4th 359, 368 (4th Cir. 2022) (“But *University Computing* only considered a common law claim for misappropriating a trade secret.”).

<sup>18</sup> *Univ. Computing Co.*, 504 F.2d at 538.

<sup>19</sup> *Id.*

<sup>20</sup> *Id.*

境，即當事人雙方具潛在的直接競爭關係、被告行為的過程延長至一定的期間並包含數次的對原告營業秘密之不同的使用、及電腦系統的開發過程是非常困難的且要有實質的技術上與理論上的進展等，該案第五巡院認為較廣泛的損害賠償計算方法是必要的，即其應考量開發成本，但僅是數個不同因素之一<sup>21</sup>。應注意者，該案第五巡院指出其他因素的考量所代表的是，最後的損害賠償數值不須要精確到如同以系爭營業秘密的實際開發成本所計算的損害賠償金額<sup>22</sup>。

另在美國聯邦第十一巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit，簡稱「第十一巡院」）於1990年的Salisbury Med. Labs., Inc. v. Merieux Labs., Inc.案判決中，同樣是適用喬治亞州普通法，其同意以原告的研發費用為補償性損害賠償，但卻否定同時核予被告的銷售利潤為損害賠償，以免有重複補償的問題<sup>23</sup>。該案第十一巡院所持之理由為：(一)如果被告有花到原告的研發與行銷等費用，被告應該不會有任何利潤；(二)被告即使有從原告的營業秘密中獲得好處，卻仍就自己產品有投入研發與行銷之費用；(三)該案地院將原告所主張之研發與行銷等費用減低至可公平反映被告所節省的費用<sup>24</sup>。

## 二、反對說：紐約州

UTSA雖是由民間團體美國法律學會（American Law Institute, ALI）所草擬並遊說各州立法機構採納<sup>25</sup>，該法案自1979年為ALI所提出後<sup>26</sup>，至今已納入49州之法典，但例如紐約州則並未採納<sup>27</sup>。

---

<sup>21</sup> *Id.*

<sup>22</sup> *Id.*

<sup>23</sup> *Salisbury Lab'ys, Inc. v. Merieux Lab'ys, Inc.*, 908 F.2d 706, 714-15 (11th Cir. 1990).

<sup>24</sup> *Id.* at 714-15.

<sup>25</sup> Jasmine McNealy, *Who Owns Your Friends?: Phonedog v. Kravitz and Business Claims of Trade Secret in Social Media Information*, 39 RUTGERS COMPUTER & TECH. L.J. 30, 35 (2013).

<sup>26</sup> Erika Lietzan, *A New Framework for Assessing Clinical Data Transparency Initiatives*, 18 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 33, 48 (2014).

<sup>27</sup> *Pegasystems Inc. v. Appian Corp.*, 81 Va. App. 433, 480, 904 S.E.2d 247, 270 (2024) (“While forty-eight other states have enacted the Uniform Trade Secrets Act (UTSA), the model uniform act does not speak in terms of the complainant ‘proving’ damages.”); Henessey Food Consulting LLC

紐約州所提供的營業秘密保護係基於普通法（common law）的判例<sup>28</sup>。而有別於其他州，紐約州是唯一不同意以被告所避免的研發成本來計算不當得利之法域<sup>29</sup>。關鍵判決是紐約州上訴法院（Court of Appeals of New York，為該州的最高層級法院）在2018年做出E.J. Brooks Co. v. Cambridge Sec. Seals案判決<sup>30</sup>，其回應美國聯邦第二巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Second Circuit，簡稱「第二巡院」）所聲請的提問，其問：根據紐約州判例法，當原告以營業秘密之非法取用、不正當競爭、與不當得利為請求權主張時，於計算原告所能復得的損害賠償時是否應以被告因非法活動所避免之成本為準<sup>31</sup>。

在E.J. Brooks Co.案判決中，原告透過併購而取得「塑膠製指示性保全封條」（plastic indicative security seal）之製程技術，但該製程技術之營業秘密卻遭部分員工竊取並攜至競爭對手（即被告Cambridge Security Seals公司，簡稱「CSS公司」）來使用<sup>32</sup>。針對損害賠償，原告主張其損害應以被告CSS公司因其非法活動所避免的成本為計算基礎；具體而言，該「所避免的成本」理論所尋求的金錢式補償之價額是等於兩類成本的差額，第一類成本是被告CSS公司因開發與使用原告的製造程序時所生之實際成本，而第二類成本是被告CSS公司在沒有非法取用原告的製程下

v. Prinova Sols., LLC, No. 5:20-CV-0806 (TWD), 2024 WL 4291312, at \*5 (N.D.N.Y. Sept. 24, 2024) (“By contrast, New York has not adopted a version of the Uniform Trade Secrets Act[.]”); Michael Risch, *A Failure of Uniform Laws?*, 159 U. PA. L. REV. PENNUMBRA 1, 1 (2010) (“The Uniform Trade Secrets Act (UTSA) has been adopted in forty-six states over its thirty year existence.”).

<sup>28</sup> United Pool Distribution, Inc. v. Custom Courier Sols., Inc., No. 22-CV-06314-FPG, 2024 WL 3163432, at \*1 (W.D.N.Y. June 25, 2024); Catalyst Advisors, L.P. v. Catalyst Advisors Invs. Glob. Inc., 602 F. Supp. 3d 663, 671 (S.D.N.Y. 2022).

<sup>29</sup> The Sedona Conference, *supra* note 7, at 390.

<sup>30</sup> *Id.*

<sup>31</sup> E.J. Brooks Co. v. Cambridge Sec. Seals, 105 N.E.3d 301, 304 (N.Y. 2018) (“The United States Court of Appeals for the Second Circuit has asked us to decide ‘[w]hether, under New York law, a plaintiff asserting claims of misappropriation of a trade secret, unfair competition, and unjust enrichment can recover damages that are measured by the costs the defendant avoided due to its unlawful activity[.]’” (the first alteration in original)).

<sup>32</sup> *Id.*

所原本會發生的成本<sup>33</sup>。其次，原告並未呈報任何證據、或又辯稱被告CSS公司所避免的成本可為其損失（例如投資損失）的替代值，反而是針對被告CSS公司由系爭非法取用行為所獲之利益，而將該所避免的成本呈現為唯獨之計算方法<sup>34</sup>。

在這樣的情境下，本案上訴法院認為不得以被告因非法活動所避免的成本來計算原告因營業秘密之非法取用行為所致之損害賠償<sup>35</sup>。首先，本案上訴法院指出在本案之前，其未曾明確表示於計算涉及營業秘密的損害賠償時，能否採用所避免的成本，或是為該計算目的而採取其他能表示被告自身獲利之方式<sup>36</sup>。

第二，本案上訴法院參酌下級法院的1985年*Hertz Corp. v. Avis, Inc.*案判決<sup>37</sup>，而指出該案判決之見解是除非被告所增加之利益是用於佐證原告自身之損失，否則該類利益不得用來計算涉及營業秘密之損害賠償<sup>38</sup>。又本案上訴法院考量後續的紐約州判決，而認為基本上該州司法實務仍採納*Hertz Corp.*案判決之見解<sup>39</sup>。

第三是本案上訴法院列舉數件聯邦上訴法院判決其接納以「所避免的成本」為損害賠償計算之方法，並指出該等判決所採取之計算幾乎普遍是涉及以被告的不當獲利而非原告的損失<sup>40</sup>。然而，本案上訴法院批評該類計算方式並未考量非法取用行為對原告之影響，且因為該計算之數值是與被告的獲利綁在一起因而不僅是原告的損失，故該方式非屬可准許的損害賠償計算方式<sup>41</sup>。

因此，本案上訴法院表示其認同在營業秘密的訴訟中，損害賠償應依原告所發生之損失來計算，而該損害賠償不得依據被告所避免的開發成本<sup>42</sup>。

至於「所避免的成本」之意義，本案上訴法院認為當營業秘密因遭揭露而損毀其競爭優勢時，為舉證原告所投入到該營業秘密之價值（雖現在已消逝），最好的

<sup>33</sup> *Id.* at 305.

<sup>34</sup> *Id.*

<sup>35</sup> *Id.* at 310-13.

<sup>36</sup> *E.J. Brooks Co.,* 105 N.E.3d at 310.

<sup>37</sup> *Hertz Corp. v. Avis, Inc.*, 106 A.D.2d 246 (N.Y. App. Div. 1985).

<sup>38</sup> *E.J. Brooks Co.,* 105 N.E.3d at 310.

<sup>39</sup> *Id.* at 311.

<sup>40</sup> *Id.*

<sup>41</sup> *Id.*

<sup>42</sup> *Id.*

證據可為原告於開發產品時之成本<sup>43</sup>。本案上訴法院所持之理由是因在營業秘密案件中，「損失」是有較廣的定義，且必須考量的事實為營業秘密所固有的價值是來自於其本身的保密性，因而在營業秘密遭非法取用之案件中，原告所受之損害包括其所損失的、因其對秘密所獨有的讀取權限而致之優於其他人的競爭好處<sup>44</sup>。不過，本案上訴法院表示不能自動或推定在這樣的情形下，原告的投資損失其適當的接近值會是被告所避免的成本<sup>45</sup>。

## 參、「所避免的研發成本」法之初探

### 一、從Epic Sys. Corp. v. Tata Consultancy Servs. Ltd.案判決談起

#### (一)背景

在Epic Sys. Corp. v. Tata Consultancy Servs. Ltd.案判決中，原告為Epic Systems公司，其營業秘密資訊遭被告Tata Consultancy Services公司（簡稱「TCS公司」，具印度背景）非法下載並利用來製作比較分析文件；該比較分析文件涉及被告的醫療記錄軟體（簡稱「Med Mantra」）與原告軟體間之比較，而TCS公司依賴此文件來打入美國的醫療記錄軟體市場、奪取原告的客戶、及處理被告軟體所不足之處<sup>46</sup>。

針對原告就其營業秘密遭非法取用而欲請求之不當得利補償，本案第七巡院所採取之準據法為威斯康辛州判例法：1.其揭示不當得利是基於衡平原則的損害賠償，因而不當得利的計算乃受限於「被告所獲利益之價值」（the value of the benefit conferred upon the defendant）；且2.其要求於舉證不當得利為損害賠償時應達到「合理的確信度」（reasonable certainty），而原告所產生的任何費用通常是無關緊要<sup>47</sup>。另本案第七巡院指出其過去已准許當被告於營運上獲得顯著的「先起步的優勢」時，是可以被告「所避免的研發成本」（avoided research and development

<sup>43</sup> *E.J. Brooks Co.*, 105 N.E.3d at 311.

<sup>44</sup> *Id.*

<sup>45</sup> *Id.* at 312.

<sup>46</sup> Epic Sys. Corp. v. Tata Consultancy Servs. Ltd., 980 F.3d 1117, 1123 (7th Cir. 2020).

<sup>47</sup> *Id.* at 1129.

costs) 來補償原告<sup>48</sup>。

本案陪審團分別因TCS公司使用該比較分析文件與其他資訊而核予不當得利，但本案地院經聲請而裁定僅因使用該比較分析文件之部分即可核予不當得利<sup>49</sup>。對此，本案第七巡院認為有足夠證據讓陪審團因TCS公司使用該比較分析文件而核予不當得利，但針對被告使用其他資訊之行為，相關證據不足以支持本案陪審團所原核予之不當得利<sup>50</sup>。所謂「其他資訊之使用」是指原告控訴TCS公司使用其技術資訊來開發「Med Mantra」軟體，但本案第七巡院認為證據上未達「合理的確信度」而無法佐證TCS公司應賠償該項不當得利<sup>51</sup>。基於本文著重不當得利之計算，本文僅討論因該比較分析文件之使用所致之不當得利。

在本案地院審理損害賠償爭議時，原告提出二位專家證人Martin與Britven等所計算之涉及使用該比較分析文件之不當得利；其中，Martin所製作圖表有辨識原告軟體中的哪一個模組是在TCS公司所非法下載的資訊中，且以打勾方式指認哪一個模組是呈現在該比較分析文件中<sup>52</sup>。於陪審團聽審時，Martin作證指出何項遭竊資訊是納入該比較分析文件的內容，而Britven則報告其如何計算TCS公司所獲得的價值，其中該價值乃源自於TCS公司所避免的研發費用，且該研發費用是在沒有遭竊資訊下TCS公司原本會支出的<sup>53</sup>。具體而言，首先針對該比較分析文件內所涵蓋的系爭營業秘密與機密資訊等，Britven確認與其相關的模組於研發時是花了原告所少費用，而接著調整該費用數字，其中該調整是依據特定的編碼費用（其未對TCS公司產生利益）、及技術隨時間的前進而價值衰減，而最後得出TCS公司應受有美金2億元之不當得利<sup>54</sup>。然而，本案陪審團所核定之數額是美金1.4億元之賠償金<sup>55</sup>。

上訴時，TCS公司主張以「所避免的研發成本」代表其從該比較分析文件所得之利益是不合理的；其認為：1.原告僅能證明該比較分析文件是過時的行銷文件；

<sup>48</sup> *Id.* at 1130.

<sup>49</sup> *Id.* at 1127-28.

<sup>50</sup> *Id.* at 1124.

<sup>51</sup> *Epic Sys. Corp.*, 980 F.3d at 1136.

<sup>52</sup> *Id.* at 1127.

<sup>53</sup> *Id.*

<sup>54</sup> *Id.*

<sup>55</sup> *Id.* at 1128.

2.Britven乃根據原告的成本而非TCS公司之利益來計算不當得利是有違威斯康辛州判例法之基本原則<sup>56</sup>。不過，本案第七巡院不同意TCS公司的辯駁<sup>57</sup>。

## (二)理由一：先起步的優勢

本案第七巡院認同本案地院維持該美金1.4億元不當得利賠償金之核予，其理由有二<sup>58</sup>。首先是本案第七巡院認為本案陪審團得基於TCS公司對該比較分析文件之使用而認定TCS所得之利益為在競爭與開發上取得「先起步的優勢」（head start）<sup>59</sup>。具體而言，本案第七巡院表示：1.相關證據讓本案陪審團得認定TCS公司使用原告所遭竊的機密資訊（包括系爭營業秘密）來創作該比較分析文件，並可據此推論該比較分析文件是使用於不同的目的，例如：試圖將「Med Mantra」軟體販售給原告的重要客戶、試圖進入美國市場而直接與原告競爭、及可能以產品改良之方式來處理「Med Mantra」軟體所不足之處；2.基於TCS公司於證據調查（discovery）程序的違規行為，例如刪除登入資訊、未保存硬碟資料等，本案陪審團得參酌該些行為而對TCS公司有不利的推論，而認定有更多文件是有損TCS公司的立場<sup>60</sup>。

本案第七巡院認為相關證據能讓本案陪審團認定，TCS公司能使用原告的機密資訊來完整地評估會付出到什麼程度才能在新市場中競爭，亦即本案陪審團能認定TCS公司以使用遭竊資訊之方式，而無須花費就能決定如何在有利潤的情況下改良「Med Mantra」軟體，並採用不同的策略以進入美國的電子醫療記錄市場<sup>61</sup>。因此，本案第七巡院指出本案陪審團可根據該些事實發現而認定因TCS公司沒有自行開發該比較分析文件內的資訊，則其所避免的成本是評價其利益之合理方式<sup>62</sup>。

## (三)理由二：專家證人的證詞

就理由二，本案第七巡院特別舉出3位專家證人的證詞，以表示本案陪審團可

<sup>56</sup> *Epic Sys. Corp.*, 980 F.3d at 1130.

<sup>57</sup> *Id.*

<sup>58</sup> *Id.* at 1130-33.

<sup>59</sup> *Id.* at 1131.

<sup>60</sup> *Id.*

<sup>61</sup> *Epic Sys. Corp.*, 980 F.3d at 1131-32.

<sup>62</sup> *Id.* at 1132.

認定該利益（即「所避免的研發成本」）之價值為美金1.4億元，並以該些證詞為基礎而核予該金額做為該比較分析文件之補償<sup>63</sup>。首先是Martin所作證的有哪項非法下載的資訊是納入該比較分析文件內；對此，本案第七巡院表示：1.Martin有解說遭竊的資訊如何對應於原告軟體之特定模組，並為使本案陪審團能理解而將對應於特定模組之資訊等拆解，以說明該資訊如何嵌入該比較分析文件內；2.Martin向本案陪審團報告時於展示板上所勾選之原告軟體的各模組，是其所相信已經融入至該比較分析文件之內容<sup>64</sup>。

其次是Britven所計算的TCS公司所得利益，該利益是基於TCS公司能免於負擔成本來研發遭竊的模組資訊而能將之納入該比較分析文件；對此，本案第七巡院指出：1.Britven首先計算被TCS公司所拿走的所有資訊是花了原告多少成本所研發而來，並再刪減該成本數字，以讓數字只反映那些納入該比較分析文件中的模組所花費原告的成本；2.Britven更再刪減數字，且所刪者有二，一是涉及TCS公司所未取得的原告程式編碼，並將該類編碼之研發成本刪除，而另件刪除則涉及技術因時間流逝而致之價值減損；3.儘管原告花費了美金3億600萬元來研發該些遭竊的營業秘密與機密資訊，Britven基於其計算而得出TCS公司受有美金2億元之利益<sup>65</sup>。

第三是關於TCS公司的專家證人Bersin所作證Britven於計算時所未刪減之「勞力成本」；對此，本案第七巡院表示Bersin解釋「Med Mantra」軟體的研發團隊位於印度，其勞力成本是比美國（原告軟體的研發地）低了30%~40%，因而Bersin認為TCS公司所避免的研發成本應比Britven所計算之美金2億元少了30%~40%<sup>66</sup>。本案第七巡院認為如採納將Britven之美金2億元刪減30%時，即得到約美金1.4億元之所避免的研發成本，此即是本案陪審團所核予的損害賠償數值<sup>67</sup>。

除了認定本案陪審團有足夠的基礎就該比較分析文件之使用核予美金1.4億元之補償金，本案第七巡院還回應TCS公司之主張，其稱該比較分析文件只不過是過時

<sup>63</sup> *Id.*

<sup>64</sup> *Id.*

<sup>65</sup> *Id.*

<sup>66</sup> *Epic Sys. Corp.*, 980 F.3d at 1132.

<sup>67</sup> *Id.*

的行銷用文件<sup>68</sup>。本案第七巡院指出在檢視證據後之本案陪審團可認定該比較分析文件不只是份過期的行銷用文件，而是該比較分析文件與其內含的原告資訊等是用來幫助TCS公司評估其進軍美國市場的策略，並甚至有潛力可用來改良產品方式來處理「Med Mantra」軟體的關鍵缺陷<sup>69</sup>。另本案第七巡院表示相關證據亦使本案陪審團可認定所避免的研發成本是能合理地用來評價TCS公司因使用該比較分析文件（其含有遭竊資訊）所得之利益，故本案陪審團可同樣地採納所避免的研發成本來估算TCS公司所得利益，並能據此得出美金1.4億元之補償金核定<sup>70</sup>。

最後，本案第七巡院強調本案陪審團於估算時並未將原告的研發成本（即Britven所估算的美金3億600萬元）等同於TCS公司從使用該比較分析文件內的原告資訊而得之利益<sup>71</sup>。因此，本案第七巡院同意本案地院維持該項損害賠償金的核定<sup>72</sup>。

#### (四)小結：不當得利之計算方法

本案第七巡院所認同之不當得利計算可歸納成以下步驟。首先乃確認被告使用系爭營業秘密的型態。接著，認定該使用型態有無替被告帶來「先起步的優勢」（head start），例如擬定商業策略、搶奪原告公司之客戶、改善現有產品之不足等事項。第三是分析被告的使用所涉及的營業秘密有哪些資訊項目。第四是計算原告研發該些資訊項目的成本。第五是根據技術存在時間、人力成本差異等因素來調整該成本數值，以得出被告所避免的研發成本。另值得注意者是，被告對原告營業秘密之使用不限於直接使用在被告的產品內。

## 二、以「原告之研發成本」為參考因素

Epic Sys. Corp.案判決所採用之計算方法有考慮原告之研發成本，而該項因素亦在2022年的PPG Indus. Inc v. Jiangsu Tie Mao Glass Co. Ltd.案判決中為美國聯邦第三

<sup>68</sup> *Id.*

<sup>69</sup> *Id.*

<sup>70</sup> *Id.*

<sup>71</sup> *Epic Sys. Corp.*, 980 F.3d at 1132.

<sup>72</sup> *Id.* at 1132-33.

巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Third Circuit，簡稱「第三巡院」）所認同<sup>73</sup>。

在PPG Indus. Inc.案中，被告Jiangsu Tie Mao Glass Co. Ltd.（簡稱「TMG公司」，屬中國籍公司）透過原告PPG Industries公司的前員工Rukavina來非法取得系爭營業秘密，且該營業秘密涉及飛機窗戶的塑膠材料技術（簡稱「Opticor™」）<sup>74</sup>。Rukavina在原告內任職35年至2012年止，期間內曾擔任數項研發工作（包括研發Opticor™技術），但卻於2013年初經TMG公司接洽以替後者取得原告的營業秘密<sup>75</sup>。在2014年，Rukavina同意以職務與獎金等為回饋，來為被告TMG公司蒐集原告的具財產價值之資訊，而之後與被告TMG公司的負責人Wu與工程暨採購代表Zhang等二人會面，以討論所需的材料與設備等以用於製造類似於Opticor™之新產品<sup>76</sup>。後來，Rukavina即整理Opticor™技術的細節內容為報告（簡稱「技術報告」），並提供給Wu與Zhang<sup>77</sup>。Rukavina後續還有營業秘密資訊揭露的行為<sup>78</sup>。

被告TMG公司除了使用該技術報告來規劃生產Opticor™等級的玻璃外，還於2015年接洽原告的供應商，並要求該供應商使用其替原告代工Opticor™窗戶時所用之模具，來為被告TMG公司生產<sup>79</sup>。被告TMG公司於接洽時有附上相關的照片與圖示，該等照片與圖示是直接從該技術報告中取用，並移除其上之原告的標識與保密註記<sup>80</sup>。不過，該供應商有疑慮而要求澄清相關文件來源；對此，Rukavina竟假冒為原告的研發人員，且表示原告正在將Opticor™技術移轉給被告TMG公司以於中國生產，故要求該供應商繼續提供原本的代工產品<sup>81</sup>。之後，對被告TMG公司所下的訂單，該供應商並未處理，而是轉向通報原告，因而揭發此犯罪行為；此導致

---

<sup>73</sup> PPG Indus. Inc v. Jiangsu Tie Mao Glass Co. Ltd, 47 F.4th 156, 163 (3d Cir. 2022).

<sup>74</sup> *Id.* at 158.

<sup>75</sup> *Id.*

<sup>76</sup> *Id.*

<sup>77</sup> *Id.* at 158-59.

<sup>78</sup> *PPG Indus. Inc*, 47 F.4th at 159.

<sup>79</sup> *Id.*

<sup>80</sup> *Id.*

<sup>81</sup> *Id.*

Rukavina後來遭逮捕與刑事追訴<sup>82</sup>。

PPG Indus. Inc.案屬民事糾紛，而原告所提之請求權之一源自被告TMG公司的營業秘密非法取用行為，而準據法為賓州（Pennsylvania）的《統一營業秘密法》<sup>83</sup>。本案地院依原告聲請而做出「一造判決」（default judgment），而最後所裁定的損害賠償金包括依原告對Opticor™技術之研發成本為計算基礎的不當得利<sup>84</sup>。

本案上訴時，被告TMG公司有爭執本案地方法院不應准許原告以其研發Opticor™技術之成本來估算被告TMG公司在不利用該技術報告與其他的原告營業秘密下所避免的研發成本，但本案第三巡院不同意被告TMG公司所提的理由<sup>85</sup>。

被告TMG公司主張賓州營業秘密法並不准許原告能復得研發自身Opticor™產品時所花的成本<sup>86</sup>。不過，本案第三巡院指出不當得利的損害賠償實際上在計算被告所受之利益，故原告所會花費的成本是不相關的因素，但本案地院並非以原告的研發成本來補貼原告<sup>87</sup>。具體而言，本案第三巡院認為本案地院僅是於考量被告TMG公司以非法取用原告成果之方式所避免之成本時，將原告的研發成本視為一個相關因素（indicative）<sup>88</sup>。另本案第三巡院指出其他法院亦持相同見解，且為符合計算損害賠償時所必要之「合理的確信度」（reasonable certainty），從原告的研發成本來推估是可准許之優化計算方式；亦即，原告在研發上所投入的費用為被告所節省的費用之代表值<sup>89</sup>。

### 三、「所避免的研發成本」法適用之限縮：永久禁制令之影響

在紐約州上訴法院的E.J. Brooks Co.案判決之後，美國聯邦紐約州南區地方法院（United States District Court for the Southern District of New York）於2023年Better Holdco, Inc. v. Beeline Loans, Inc.案判決（其涉及營業秘密非法取用的請求權，且請

<sup>82</sup> *Id.*

<sup>83</sup> PPG Indus. Inc, 47 F.4th at 159.

<sup>84</sup> *Id.* at 159-60.

<sup>85</sup> *Id.* at 161.

<sup>86</sup> *Id.* at 162-63.

<sup>87</sup> *Id.* at 162-63.

<sup>88</sup> PPG Indus. Inc, 47 F.4th at 163.

<sup>89</sup> *Id.*

求基礎為DTSA與紐約州普通法）中，認可E.J. Brooks Co.案判決無關於原告是否能以被告所避免的成本來主張不當得利<sup>90</sup>。

不過，美國聯邦第二巡院於2023年Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd. v. The TriZetto Grp., Inc.案判決中為DTSA的損害賠償計算立下「所避免的成本」法之限制，即於決定所避免的成本是否為一種可允許核予的不當得利類型時，本案第二巡院認為相關問題是：就非法取用行為對受害人所造成之傷害，其是否超過該受害人就其所失利益所計算之實際損失<sup>91</sup>。本案第二巡院的見解乃基於《返還與不當得利第三整編法》（Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment）與《不正競爭第三整編法》（Restatement (Third) of Unfair Competition）等文件，其揭示「不當得利」的原型是「返還」（restitution），屬於民事上復原請求之類型<sup>92</sup>。

本案第二巡院指出於請求「返還」時，被告會被要求返還其因非法取用原告財產之行為所節省的成本，但關於以所避免的成本作為可復原的損害賠償，其數值必須從案件的各項因素來予以比較評價，包括取用行為的本質與程度、及相較於原告的其他補償之相對適當性，否則未經該比較評價但卻核予所避免的成本為補償，其所帶來的風險是讓營業秘密所有人獲取不當的意外之財<sup>93</sup>。針對本案所涉之所避免的成本，本案第二巡院所考量之因素包括：系爭營業秘密所有人仍然保有系爭營業秘密的使用與價值、與本案地院有發出永久禁制令來禁止本案侵權人繼續使用系爭營業秘密<sup>94</sup>。

雖然本案當事人不爭執的是，本案侵權人因非法取用系爭營業秘密而能獲取生意，且不當地從該行為中得利（即美金2,700萬元的營收、與其相對的利潤美金823,899元），但本案第二巡院表示關鍵是該利潤為本案侵權人因占系爭營業秘密所有人的便宜所不當獲得之唯一得利，且已經在計算該所有人因實際損失所生之損害賠償時考量<sup>95</sup>。另在考量該所有人之專家證人已證實該所有人所受之實際損失為美

<sup>90</sup> Better Holdco, Inc. v. Beeline Loans, Inc., 666 F. Supp. 3d 328, 352, 392-93 (S.D.N.Y. 2023).

<sup>91</sup> Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd. v. The TriZetto Grp., Inc., 68 F.4th 792, 810 (2d Cir. 2023).

<sup>92</sup> *Id.* at 809.

<sup>93</sup> *Id.* at 810.

<sup>94</sup> *Id.* at 810-11.

<sup>95</sup> *Id.* at 811.

金850萬元的所失利益後，本案第二巡院指出本案侵權人所實現之不當利潤為美金823,899元，而該利潤的實現卻讓該所有人付出其賺取美金850萬元利潤之機會<sup>96</sup>。

然而，從該些數值，本案第二巡院認為系爭營業秘密所有人除了有所失利益外，並無遭到相關的損害是可支持其以「所避免的成本」法來請求不當得利的核予，其原因是：(一)本案地院有核發永久禁制令以終止本案侵權人使用系爭營業秘密，因而本案侵權人無法從所避免的成本中獲得利益；(二)系爭非法取用行為並未減損、或也稱不上損壞系爭營業秘密對於該所有人於商業上之延續價值；(三)該所有人對系爭營業秘密保有使用活動並仍從中獲利；(四)採用系爭營業秘密的軟體產品的現價比遭非法取用當時還有價值<sup>97</sup>。因此，本案第二巡院表示該所有人因本案的特殊性而無權主張所避免的成本來作為不當得利而獲得損害賠償<sup>98</sup>。

值得注意者，本案第二巡院認為其所考量之因素是重要的，是因為DTSA提供了強而有力的衡平救濟，並減少營業秘密所有人所遭受的傷害至不超過其所失去的業務，亦即該法准許地方法院可禁止營業秘密的非法取用行為，以防止該營業秘密繼續被使用且降低其價值<sup>99</sup>。又本案第二巡院表示如果不這樣解讀DTSA的補償性損害賠償條款，反而是全然聚焦在本案侵權人所省下的成本而來核予所避免的成本為補償，則此屬忽視系爭非法取用行為對系爭營業秘密所有人的傷害，並且漠視該比較評量之必要而違規地執行營業秘密的衡平救濟決定<sup>100</sup>。

再者，本案第二巡院認為如果DTSA的條文不這樣解讀，則會發生的問題是：(一)所避免的成本會在任何一件非法取用的案件中成為不當得利的損害賠償形式，即使營業秘密所有人除了其所失去的利益或獲利機會外，並未受到任何可獲得補償的傷害；(二)將使得所避免的成本更具懲罰性而非補償性；(三)使DTSA救濟規範遭到不尋常的曲解；(四)使地方法院可裁定永久禁制令的權力之重要性與其所及範圍遭到忽視<sup>101</sup>。

<sup>96</sup> *Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd.*, 68 F.4th at 811.

<sup>97</sup> *Id.*

<sup>98</sup> *Id.*

<sup>99</sup> *Id.* at 810-11.

<sup>100</sup> *Id.* at 811.

<sup>101</sup> *Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd.*, 68 F.4th at 811.

不過，在考量本案地院與系爭營業秘密所有人所列舉的判決先例，其中遭不當取用之營業秘密因失去了對個案權利人之價值而才以所避免的成本之方式來補償該損失，本案第二巡院認為所避免的成本作為不當得利是有可能性<sup>102</sup>。

具體而言，本案第二巡院所提出的一種情況是，侵權人從營業秘密的非法取用行為中僅實現適中的利潤，但卻因其所避免的成本而能繼續得利，且多數的利益來自於其占了營業秘密所有人的便宜<sup>103</sup>。至於所應考量的因素，本案第二巡院指出其包括：(一)針對被告於開發自有的競爭用產品時，其利用系爭營業秘密之程度；(二)針對系爭營業秘密對原所有人之價值，被告的非法取用行為損毀該價值之程度；或(三)針對被告於未來進一步從其非法取用行為來獲利，能防止該獲利之程度<sup>104</sup>。但是，針對本案的系爭營業秘密其仍有其價值與秘密性，本案第二巡院認為不宜以開發系爭營業秘密所出之費用（即美金2億8,500萬元）來核予損害賠償<sup>105</sup>。

最後，應提醒的是，Syntel Sterling案判決僅在第二巡院所轄的地理範圍內，才對聯邦地方法院的實務為有拘束力的判決先例，但未來也可能影響其他聯邦法院之見解。

## 肆、代結論

### 一、美國司法實務之啟示

Epic Sys. Corp.案判決之「所避免的研發成本」法於我國司法實務是有機會落實的。在智慧財產法院102年度民營訴字第6號民事判決（簡稱「大立光案」）中，該案法院於認定損害賠償時，乃依據民事訴訟法第222條，而審酌一切情況後再依所得心證來認定損害之數額，且該判決所考量者為原告提出其所受之損害之證據<sup>106</sup>，而該些證據包含系爭營業秘密研發成本金額<sup>107</sup>。

---

<sup>102</sup> *Id.* at 812.

<sup>103</sup> *Id.*

<sup>104</sup> *Id.*

<sup>105</sup> *Id.*

<sup>106</sup> 智慧財產法院102年度民營訴字第6號民事判決／事實及理由／乙／伍／四／(二)、(三)。

<sup>107</sup> 智慧財產法院102年度民營訴字第6號民事判決／事實及理由／乙／伍／四／(七)／(5)。

值得注意是大立光案法院提到「以不法方式獲得秘密資訊之第三人，可不需支付相對之代價，平白享用他人辛勤努力獲致的研發成果，而獲有利益，故本院認為原告主張以營業秘密之研發費用，來計算侵害營業秘密之損害賠償，並無不合」<sup>108</sup>。亦即，營業秘密侵權人因其非法行為之「所得利益」是來自於「可不需支付相對之代價」而平白享用研發成果。

不過，所謂「代價」是否必然等於「所得利益」，則有討論空間。侵權人如何「平白享用」是關鍵，而Epic Sys. Corp.案判決即可參酌。Epic Sys. Corp.案基準所確認之系爭非法使用能否替被告贏得「先起步的優勢」，此觀點乃近似於「平白享用」，亦即侵權人是因非法利用行為而才有獲利。

Epic Sys. Corp.案基準乃計算被告就系爭營業秘密所利用之部分之研發成本。該成本之計算可搭配大立光案所接受的7步驟評價流程：(一)「確認系爭營業秘密技術研發成本之歸屬方法及邏輯」；(二)「瞭解[原告]公司會計處理模式及歸屬原則，並執行遵循性查核，以評估會計記錄作為進一步分析之可行性」；(三)「[原告]公司歷年投入研發費用分析」；(四)「系爭營業秘密研發部門之研發費用分析」；(五)「瞭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」；(六)「系爭營業秘密研發成本分析」；(七)「系爭營業秘密投入之研發成本合理性分析」<sup>109</sup>。再就所得之數據，考量技術存在時間、人力成本差異等因素來調整，進而得出「平白享用」而得之「利益」。

## 二、對司法院之建議

從2023年Sedona報告出發，本文建議司法院可針對聯邦法院與州法院的判決，研究美國司法實務如何決定是否核予前述各類之不當得利、及如何劃下不當得利與原告實際損失之界線。文獻蒐集範圍可包括聯邦與州法院的判決、和期刊論文。研究時如採用Westlaw Classic資料庫，檢索技巧上可利用Westlaw的Key Number功能（例如：k437）、或關鍵字（例如：unjust enrichment、avoided等等）以找到相關的判決，再輔以Keycite功能找到相關的學術期刊文章，即可豐富研究報告的內容。

<sup>108</sup> 智慧財產法院102年度民營訴字第6號民事判決／事實及理由／乙／伍／四／(七)／(7)。

<sup>109</sup> 智慧財產法院102年度民營訴字第6號民事判決／事實及理由／乙／伍／四／(七)／(1)。

除了Univ. Computing Co.案判決、Salsbury Lab'ys, Inc.案判決、與其他普通法脈絡下之判決值得關注之外，還有不少聯邦上訴法院的判決值得引薦<sup>110</sup>。相關判決的分析重點應在於計算公式、及其法理與相關證據，以能萃取美國司法實務經驗來具體提供我國司法實務操作之借鏡。另因第二巡院的Syntel Sterling案判決基本上是不同於其他巡迴上訴法院的見解，該案判決是否影響其他巡迴上訴法院在「所避免的成本」法適用上的調整，亦值得關注。

可期待的是，相關研究成果可補充營業秘密侵權行為之民事救濟方式的法理缺口，即近期學者間少有針對「不當得利」有深入論述。此外，其所提供的美國司法實務見解可讓我們司法實務界參考，以發展符合營業秘密法立法宗旨的不當得利計算基準。

---

<sup>110</sup> See, e.g., Avery Dennison Corp. v. Four Pillars Enter. Co., 45 F. App'x 479 (6th Cir. 2002); Bourns, Inc. v. Raychem Corp., 331 F.3d 704 (9th Cir. 2003); Wellogix, Inc. v. Accenture, L.L.P., 716 F.3d 867 (5th Cir. 2013); GlobeRanger Corp. v. Software AG United States of Am., Inc., 836 F.3d 477 (5th Cir. 2016); Matter of AmeriSciences, L.P., 781 F. App'x 298 (5th Cir. 2019); Caudill Seed & Warehouse Co. v. Jarrow Formulas, Inc., 53 F.4th 368 (6th Cir. 2022); Motorola Sols., Inc. v. Hytera Commc'n Corp. Ltd., 108 F.4th 458 (7th Cir. 2024).