

最高法院民事判決

110年度台上字第1516號

上訴人 榮光機械股份有限公司

法定代理人 劉貴榮

訴訟代理人 蔡得謙律師

洪慧中律師

被上訴人 HAWEMA Werkzeugschleifmaschinen GmbH

法定代理人 Hubert Haller

訴訟代理人 朱玉文律師

蕭炆卉律師

上列當事人間請求專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國109年7月2日智慧財產法院（現改制為智慧財產及商業法院）第二審更審判決（108年度民專上更（一）字第2號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、本件上訴人主張：兩造簽訂「Cooperation and License Agreement for HAWEMA Tool Grinding Machines」契約（下稱系爭契約），自民國000年0月0日生效，被上訴人授權伊可生產、製造並銷售三種「五軸CNC磨刀機」。依約被上訴人應於同年10月1日前將全部授權文件送達，惟其多數未提供，已提供部分亦有遲延或錯誤情形。伊分別於102年12月31日、103年1月21日、同年月24日去函明列項目限期補正未果，遂於同年月30日依系爭契約第18.5條約定，發函終止系爭契約，並依第18.6條取得第4.1條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權。伊已依約繳納授權金頭期款（下稱頭期款）歐元（下同）25萬元，系爭契約未約定伊有最低銷售台數之義務，伊並無違約情形。且被上訴人未踐行第18.4條終止系爭契約之前提要件，其102年12月9日之終止函文，不生終止效力。爰依系爭契約，求為確認伊就系爭契

01 約取得第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金專屬授
02 權之判決。

03 二、被上訴人則以：系爭契約僅要求以書面方式為催告及終止契
04 約之通知，未限定寄送方式，就上訴人於簽約後2年內未成
05 功出售任何磨刀機，致伊無法收取權利金之重大違約事由，
06 伊已於102年7月4日、7月8日、8月21日，3次書面通知上訴
07 人後，於同年12月9日終止系爭契約。系爭契約第20.2條所
08 稱「Correspondence」，解釋上得以電子郵件或傳真為送達
09 方式。且上訴人102年12月31 日致伊信件中，提及伊同年8
10 月21 日信件內容，足見上訴人明知伊之通知內容，該3次通
11 知均已合法送達。另依系爭契約第16.1條約定，上訴人須支
12 付25萬元頭期款，惟其僅支付3萬5,000元，尚有21萬5,000
13 元仍未給付，伊以此為由終止系爭契約，亦屬合理等語，資
14 為抗辯。

15 三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非
16 以：被上訴人係未經認許之外國法人，兩造間未約定應適用
17 之法律，依涉外民事法律適用法第20條規定，本件應適用關
18 係最切之我國法。系爭契約有效期間自100年8月1日起至115
19 年12月31日止。上訴人依系爭契約第16.1條約定，須支付被
20 上訴人頭期款25萬元，被上訴人自承上訴人已支付35,000
21 元；上訴人於系爭契約簽訂後，僅生產4台Granite2001磨刀
22 機且均尚未出售；被上訴人分別於102年7月4日、7月8日、8
23 月21日，寄發電子郵件予上訴人，通知其依約履行販售授權
24 機器產品及繳清頭期款，嗣於同年12月9 日以信函通知因上
25 訴人未履行上開義務，終止系爭授權契約；上訴人亦於103
26 年1月30日以信函通知被上訴人終止系爭契約等情，及對本
27 件管轄及應適用我國法律一節，為兩造所不爭執。系爭契約
28 第18.4條約定，苟上訴人未能履行其主要義務，被上訴人有
29 權於3 次書面通知後，終止系爭契約。而系爭契約既名為
30 「合作及授權」，且依該契約第16.1條及第16.2.1條之前
31 言，均提及授予之權利是生產和銷售授權產品以及提供授權

01 文件。第16.2.1條並約定上訴人將授權產品送交主消費者
02 時，除第1至10台外，其餘每台權利金為6,000元，則系爭契
03 約雖未明定上訴人應至少銷售多少授權機器產品，然探求雙
04 方對於系爭契約所欲發生之法律效果，即係在使上訴人能藉
05 由技術授權後銷售授權機器產品而獲利，並使被上訴人因上
06 訴人之銷售而取得授權金。然上訴人於簽約2年（原判決第
07 23頁誤載為3年）期間，完全未銷售任何授權機器產品，自屬
08 未履行契約之主要義務，違反系爭契約第18.4條之約定。而
09 系爭契約第20.2條前段約定「與系爭契約有關之聯繫，應以
10 英文並以航空郵件寄至對方」，同條後段約定「相關事項之
11 聯繫也可預以電子郵件或傳真為之」，該後段所稱之「預
12 以」，雙方之真意應僅係正式通知之前置作業，意思表示之
13 正式生效仍應以該條前段文字方式為之，被上訴人前開3次
14 以電子郵件之通知，不符合系爭契約約定，則被上訴人僅以
15 1次信函通知上訴人終止（原判決第24頁第23行誤載為解
16 除）系爭契約，與兩造約定不符，自非合法。另依系爭契約
17 第9.1條約定：「被上訴人應將相關『授權文件』送達給上
18 訴人，該『授權文件』與被上訴人得利用且與被上訴人本身
19 所使用作為製造、組裝及測試、銷售、售後服務、品質保證
20 及零件購買之文件相同，即如附件四所示」。系爭契約100
21 年8月1日生效後，依系爭契約第9.4條約定：「『授權文
22 件』之送達：文件應在系爭契約簽署後30至60天內依附件四
23 內容備妥及送達。」，被上訴人應於100年10月1日以前將附
24 件四所示之全部授權文件送達給上訴人，惟被上訴人就系爭
25 契約附件四之授權文件，不但多數未提供，且有提供部分亦
26 有遲延或錯誤，上訴人於102年12月31日、103年1月21日、
27 同年月25日發函限期要求被上訴人補正，被上訴人迄未補
28 正，故意不完成其給付授權文件之義務。上訴人於同年月30
29 日依系爭契約第18.5條約定發函終止系爭契約。然系爭契約
30 約定之頭期款25萬元，除3萬5,000元外，被上訴人均否認上
31 訴人之其餘匯款與頭期款相關，觀諸上訴人所提出之付款水

單及被上訴人開立之發票等資料，其上所載之匯款及清償名義（3 萬5,000元部分除外），均非頭期款，上訴人復未能舉證證明該等付款係支付頭期款。上訴人雖主張經證人謝念勳、上訴人員工陳建州議定將頭期款差額6萬5,000元納入H2001設備名義付款，被上訴人遂將H2001設備之發票金額從13萬5,000元調整為20萬元云云，惟無資料可佐，且證人謝念勳非被上訴人員工，亦無權代理被上訴人為上開議定，被上訴人辯稱上訴人積欠系爭契約頭期款餘額，並非無據。雖被上訴人經上訴人催告仍不給付系爭契約附件四所示之授權文件，係故意未盡其系爭契約所定義務而違約，然上訴人未完全給付頭期款，亦屬未依約履行契約義務之可歸責事由，應認上訴人不能依系爭契約第18.5條終止契約，上訴人主張依系爭契約第18.6條之約定，取得系爭授權契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權，為無理由等詞，為其判斷基礎。

四、按判決書理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見，此觀民事訴訟法第226條第3項規定甚明。法院為當事人敗訴之判決，而其關於攻擊防禦方法之意見有未記載於判決理由項下者，自為同法第469條第6款所謂判決不備理由，其判決當然違背法令。上訴人於原審主張其已支付全部頭期款25萬元，並舉被上訴人102年5月31日電子郵件（上載有收到上訴人給付之25萬元）為證（原審卷一第299至301、324、391、427頁、卷二第23、32頁），核屬重要之攻擊方法，原審就此恕置不論，復未說明何以不足採取之理由，遽認上訴人未能舉證證明已支付全部頭期款，不得依系爭契約第18.5條終止契約，而為上訴人不利之判決，即有理由不備之違誤。另就系爭契約之履行，原審認上訴人於簽約2年期間，未銷售任何授權機器產品，屬未履行契約之主要義務，違反系爭契約第18.4條之約定。惟系爭契約係被上訴人交付授權文件，授權上訴人生產、製造並銷售授權機器產品之合作及授權契約；系爭契約第9.4 條約定被上訴人應於簽

約30至60天內交付授權文件。而被上訴人未將全部授權文件交付上訴人，故意不完成其給付授權文件之義務，乃原審認定之事實，果爾，上訴人未能製造並銷售授權機器產品，能否謂係可歸責於上訴人之事由致其未履行契約義務而違反系爭契約第18.4條約定？非無進一步研求之餘地。原審未遑細究，遽為上訴人不利之論斷，亦有可議。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。末查系爭契約第4.1條約定：「在上訴人承擔系爭契約第17條所定應付之頭期款給付義務及權利金給付義務之前提下，被上訴人謹此授與上訴人於系爭契約期間在『授權市場』範圍內，有製造、使用、銷售『授權產品』《包括任何修改、進階或類似產品，以及使用或落入被上訴人『專利』之產品》之專屬權利）」，被上訴人辯稱上訴人未支付全部頭期款，其無依約續予提供授權文件之義務等語（民專上字卷第108頁），此與被上訴人是否故意違約之判斷所關頗切，應予調查釐清，案經發回，宜併注意及之。

五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 2 月 9 日

最高法院民事第九庭

審判長法官 盧 彥 如

法官 吳 麗 惠

法官 林 麗 玲

法官 黃 明 發

法官 翁 金 緞

本件正本證明與原本無異

書 記 官 郭 詩 璿

中 華 民 國 112 年 2 月 16 日