智慧財產法院民事判決

108年度民專上更(一)字第2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　蕭瀾卉律師
　　朱玉文律師

上列當事人間專利權授權契約等事件，上訴人對於中華民國105年2 月1 日本院103 年度民專訴字第105 號第一審判決提起上訴經本院於105 年10月27日以105 年度民專上字第15號判決後經最高法院廢棄發回，本院於109 年6 月4 日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

上訴駁回。

第二審及發回前第三審訴訟費用均由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）（最高法院98年度台上字第2259號民事判決意旨參照）。又涉外民事法律適用法第1 條規定：「涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者

，依法理」。而涉外民事法律適用法中並無關於國際管轄權之規定，故依該法第1 條之規定，應適用民事訴訟法之規定，定涉外民事事件之管轄法院（最高法院100 年度台上字第310 號民事判決意旨參照）。查本件被上訴人係依德國法律設立之法人，有上訴人公司委任狀正本在卷可憑（見原審卷一第146 頁、本院105 年度民專上字第15號卷《下稱前審卷》第81頁），為涉外民事事件，揆諸首揭規定，本件應依我國民事訴訟法定其國際管轄。次按，因契約涉訟者，如經當事人定有債務履行地，得由該履行地之法院管轄，我國民事訴訟法第12條定有明文。本件係因上訴人是否基於與被上訴人所訂立之「Cooperation and License Agreement for HAWEMA Tool Grinding Machines 」契約（HAWEMA工具磨床合作及授權契約，下稱系爭契約）取得之專屬授權之爭議。上訴人請求確認上訴人之專屬授權存在，而上訴人基於前開契約自被上訴人取得之授權係在臺灣生產製造產品，且上訴人訴請確認專屬授權存在之事由及被上訴人應履行之授權義務均發生於中華民國境內，故中華民國法院應有管轄權。

二、又按，專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件及其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院組織法第3 條第1 、4 款，智慧財產案件審理法第7 條復有明文。另依智慧財產案件審理細則第2 條第2 款之規定，智慧財產民事訴訟事件，依智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條規定，其範圍包括契約爭議事件中之授權契約事件。職是，本院對本件涉外事件有管轄權，且應適用涉外民事法律適用法定本件涉外事件之準據法

。而法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律，涉外民事法律適用法第20條第1 、2 項定有明文。查系爭契約並無準據法之約定，而依系爭授權契約兩造並無約定適用準據法，按前開契約第3.1 條約定上訴人為被上訴人於授權市場範圍內唯一的授權夥伴、第1.1 條約定為履行契約授權市場係指亞洲地區、第6.2 條約定被上訴人有權於上訴人作業時間進行審查，另上訴人之生產線位於臺中市潭子區，故認被上訴人確實有意在中華民國境內依約授權上訴人實施專利技術銷售亞洲市場，然本件與德國法律相關者僅係被上訴人為位於德國之公司，兩造所訂契約之締結與所授權之專利技術實施卻均在中華民國，則我國法律應屬關係最切之法律，揆諸前揭規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國法律，故本件準據法應適用我國現行民事法律及專利法之相關規定。

三、再按，未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第40條第3 項規定，自有當事人能力。至其在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院50年台上字第1898號民事判決意旨參照）。查被上訴人係未經認許之外國法人，依被上訴人所提委任狀正本，被上訴人設有代表人（Representative）Hubert Haller （見原審卷一第146 頁、本院前審卷第81頁），依民事訴訟法第40條第3項規定，被上訴人既設有代表人，即不失為非法人團體，自有當事人能力。

四、末按，確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上

利益者，不得提起之，民事訴訟法第247 條第1 項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益，有最高法院52年度台上字第1240號民事判決足參。上訴人起訴主張，因上訴人已合法終止系爭授權契約，依系爭授權契約第4.1 條，其就系爭契約已取得永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權，既為被上訴人所否認，則上訴人在法律上之地位確有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，得以確認判決除去，故上訴人提起本訴，有確認利益存在。

貳、實體方面；

一、上訴人主張：

兩造簽署有附件A 所示之系爭契約，其中，被上訴人於100年7 月29日簽署，上訴人於100 年8 月1 日簽署。依系爭契約第18.1條約定，系爭契約之有效期間為100 年8 月1 日起至115 年12月31日止。上訴人可生產、製造並銷售三種「五軸CNC 磨刀機」。依約被上訴人應於100 年10月1 日前將全部授權文件送達，惟其多數未提供外，已提供部分亦有遲延或錯誤情形。上訴人分別於102 年12月31日、103 年1 月21日、103 年1 月24日去函明列項目限期補正未果，遂於103年1 月30日依系爭契約第18.5條約定，發函終止系爭授權契約，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。又上訴人已依約繳納授權金頭期款歐元（下同）25萬元，並無違約情形。被上訴人未踐行第18.4

條終止系爭授權契約之前提要件，無從終止系爭授權契約，其102 年12月9 日之終止函文，不生終止效力等情。爰依系爭契約，求為確認上訴人就系爭授權契約取得第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金專屬授權之判決等語。

被上訴人於102 年12月9 日通知上訴人終止系爭契約之書面，未依契約約定之國際航空書面要式，故並不生終止系爭契約之效果：

按系爭契約第18.4條約定「HAWEMA has the right to terminate this Agreement after three times written notice if PARAGON fails to perform its material obligations .Main reason can be the failure to pay invoiced royalty fees or product quality issue mentioned in art .6.1. 」、及系爭契約第20.2條「Correspondence :（前段）Any correspondence relating to the Agreement shall be in English and sent to the other side by airmail . （後段）The correspondence can be sent to in advance by email or fax if relevant .」可知被上訴人若認有終止契約之事由，而欲終止本契約必須踐行上開條款之約定。被上訴人終止系爭契約之權限，必須在上訴人無法履行契約所定之重大義務，主要為未給付已開立請款單之權利金，或所製造之產品無法達到所約定之品質者；且被上訴人在三次航空郵件書面通知之後，上訴人均無法改正之情形下，被上訴人方有權以航空郵件書面終止系爭契約。然本件被上訴人雖表示曾於102 年7 月4 日、7 月8 日、8 月21日三次通知上訴人違約事項（原審被證8 、9 、10，原審卷一第182 至185 頁），後於102 年12月9 日依系爭契約第18

.4條提出終止契約之函文（原審卷一第119 頁）。惟上開四封通知中，僅有第四封即102 年12月9 日之終止契約函係以書面航空寄送予上訴人，前三封均未遵循系爭契約第20.2條之方式以書面航空郵件送達上訴人公司，故該三次通知均未合法送達上訴人公司，此由102 年7 月4 日、7 月8 日兩封電子郵件均未記載收件人為何、8 月21日之收件人亦非上訴人公司（僅記載JamesLiu／Personally），且被上訴人法定代理人亦無從證明該三封信件已合法送達上訴人，此有被上訴人法定代理人於原審證詞可資為證。既被上訴人未依系爭契約第20.2條之規定將通知以書面及航空郵件送達上訴人，則被上訴人所謂102 年7 月4 日、7 月8 日、8 月21日之三次通知，自屬未合法送達上訴人，被上訴人自無按系爭契約第18.4條之規定終止系爭契約之權。基此，被上訴人所謂已於102 年12月9 日終止系爭契約之函文，自不生終止系爭契約之效力，系爭契約於102 年12月9 日之後，應繼續有效。被上訴人所謂102 年7 月4 日、102 年7 月8 日、102 年8 月21日及102 年12月9 日等四封通知信函及終止信函，其內容均僅係情緒性之抱怨，並未具體指明上訴人所謂違反系爭契約之具體事實及所違反之條款，更未有催告上訴人改善之意旨，被上訴人自不能藉由上開信函而主張其有終止系爭契約之權，且系爭契約「16.2 Royalties 16.2.1 In consideration of the license rights granted int his Agreement for production and sales of the License Products .PARAGON shall pay to HAWEMA royalties as follows : The royalty shall be 6,000 EUR for each License Machine Product as per Art . 4.1 and Art . 4.4 delivered

by PARAGON to a custormer of The Market .For machine #1 to #10 no royalties have to be paid .」。就該條文可知，系爭契約並未約定上訴人之最少銷售數量，更無約定上訴人至遲應於何時銷售機器，亦無約定上訴人關於所銷售機器或零件之成本或售價等條件。是以，被上訴人102 年7 月4 日、102 年7 月8 日信函所指稱之事件均非上訴人違反系爭契約之情事，被上訴人自不得以該函作為終止系爭契約之催告信函，更不得以該函所指稱之內容作為終止契約之理由。況且上訴人無從銷售機器乃係因被上訴人未如期提供授權文件所致，故該信函所指稱之內容自非上訴人違約之情事。且被上訴人並未指明上訴人何行為係所謂違反系爭契約第1.3 ，4.4 ，7.4 ，8.1 與13條者，此外，系爭契約亦未約定上訴人有提供市場預測報告之義務，是以102 年8 月21日此信函所指之事項亦均非上訴人違約之情事，被上訴人當不得以之作為催告信函，更不得以之作為終止系爭契約之理由。綜上，被上訴人所提及之102 年7 月4 日、102 年7 月8 日、102 年8 月21日之電子郵件及信函，不僅未依系爭契約第20.2條所定之方式送達上訴人，更未具體載明所謂上訴人違約之條款，上訴人自無違約情事，又被上訴人並未踐行第18.4條終止系爭契約之前提要件，亦無從終止系爭契約，則被上訴人102 年12月9 日之終止信函自不生終止系爭契約之效果。

上訴人於103 年1 月30日依據系爭契約第18.5條之規定終止系爭契約之信函自有終止系爭契約之效果：

被上訴人於102 年7 月4 日、7 月8 日、8 月21日之通知並未符合系爭契約所約定之方式送達至上訴人，自不生送達之

效果，是被上訴人於102 年12月9 日之終止信函自無從生有終止系爭契約之效果，系爭契約於102 年12月9 日之後應繼續有效，已如前述。

按「18.5 Subject to article 18.6 below ,PARAGON may terminate the license agreement after three times notice if HAWEMA does not fulfill its obligations defined in the license agreement .」、「9.1 HAWEMA will deliver to PARAGON the relevant License Documentation available at HAWMEA and identical to that used by HAWEMA for manufacturing , assembly and test , sales , after sales service , quality assurance and purchasing of parts as per attachment 4. Preferred for delivery to PARAGON will be the documentation which is available in English language .」以及「9.4 Delivery of License Documentation :The documentation will be prepared for delivery in accordance to attachment 4 within 30 —60 days after signing the Agreement . 」等條文，被上訴人應在系爭契約簽訂後30至60天內（即100 年10月1 日前）交付授權文件，俾利上訴人生產、製造、組裝、銷售所授權之機器及零件，詎料被上訴人遲遲未將全部授權文件交付上訴人，經上訴人多次催討，甚至兩造仍於101 年11月召開會議就被上訴人遲未提供之文件約定後續提供之進度，被上訴人仍遲未依約提出全部授權文件，為此上訴人乃於102 年12月31日書面通知名列項目限期要求被上訴人補正，被上訴人並未補正，上訴人次於103 年1 月21日第二次書面通知被上訴人補正，被上訴人仍未履行，上

訴人再於103 年1 月25日書面通知被上訴人應於103 年1 月29日前履行其交付全部授權文件之義務，惟被上訴人仍未履行之，故上訴人於103 年1 月30日依據系爭契約第18.5條之規定去函終止系爭契約（原審原證9 ）。由是可知，被上訴人並未依約於100 年10月1 日前交付授權文件，經上訴人多次催討仍未履行其義務，更經上訴人以三次書面航空郵件催告更仍未履行其交付全部授權文件之義務，是上訴人自有終止系爭契約之權，上訴人於103 年1 月30日依據系爭契約第18.5條之規定終止系爭契約之信函自有終止系爭契約之效果。

ŋ上訴人依據系爭契約第18.6條之規定，取得永久、不得撤銷及免付權利金之系爭契約第4.1 條所定之專屬授權：

按「18.6 In the event that PARAGON elects to terminate the Agreement due the uncured breach or default on the part of HAWEMA per Article 18.5 or for a reason set out in Article 18.3, without limiting any other rights , PARAGON will be entitled to the following remedies : (i) In case of Article 18.5, the rights and license granted to PARAGON in Article 4.1 above ,shall thereafter become immediately permanent , irrevocable and royalty free only if HAWEMA does not fulfill its obligations defined in the license agreement intentionally . 」是以被上訴人若有違約，上訴人可依據系爭契約第18.5條之規定終止系爭契約，且上訴人得按第18.6條之規定，立即永久、不可撤銷、且免付權利金取得系爭契約第4.1 條之專屬授權。承前所述，被上訴人

未依約交付全部授權文件，並經上訴人三次書面航空郵件催告後仍未補正，顯然被上訴人係故意違反系爭契約之約定且仍拒絕履行之，是上訴人自有終止系爭契約之權利，而系爭契約於上訴人以上開理由於103 年1 月30日書面航空郵件對被上訴人主張終止之時，上訴人依據系爭契約第4.1 條之規定所取得之專屬授權，則立即成為永久、不可撤銷且免付權利金之授權。

ē被上訴人雖未履行系爭契約交付全部授權文件之義務，然上訴人已分別於100 年8 月31日匯款15萬歐元作為授權金頭期款（Downpayment ）第一筆款、101 年2 月16日匯款5 萬歐元作為授權金頭期款第二筆款之一部分、101 年3 月30日匯款4,000歐元作為授權金頭期款第二筆款之一部分、101 年8 月6 日匯款11,000歐元作為授權金頭期款第二筆款之一部分、101 年8 月6 日匯款35,000歐元作為授權金頭期款第二筆款之一部分。是上訴人總計共匯款25萬歐元之授權金頭期款予被上訴人，此均有匯款水單及被上訴人所開立之發票可資為證（原審原證10至13）。且被上訴人早在102 年7 月8 日之通知郵件中表明已收取上訴人全額之授權金頭期款，證人○○○及劉貴榮亦就上開款項之給付及項目到庭作證，而從被上訴人自行開立之收款單或發票所記載者亦非授權金頭期款之用語亦可知悉兩造間明知付款之實質內容為授權金，惟業已有約定在款項之項目上不記載「授權金」（License Fe e ）等字眼。至於被上訴人公司內部所製作之內帳財務紀錄（被上證7 ），其上顯示被上訴人對上訴人有215,000 歐元授權金債權，除此之外，被上訴人對上訴人並未有其他之債權，然被上訴人所提出之被上證11、被上證12、被上證13及

被上證14之稅務稽核報告，其上竟然記載有215,575 歐元之應收帳款，較215,000 歐元多出575 歐元。再觀諸E&Y 會計事務所108 年年底發函予上訴人之帳目查核內容，其上竟然記載上訴人對被上訴人共計有372,715 歐元之債務，其中之15,714歐元之零件款（上訴人否認）竟然發生在108 年上半年度，上訴人與被上訴人間早於103 年即因本件爭議而進入訴訟關係，此後雙方在商業上即停止一切往來，又怎可能會有108 年上半年再產生一筆新的零件交易之情事。由上開資料相互勾稽後，可知被上訴人對上訴人所主張之債權內容及金額一變再變，而無可信度，且稅務稽徵報告旨在確認被上訴人依其國內法對其稅捐主管機關所應繳納稅捐之稅徵基礎為何，並非旨在確認被上訴人對上訴人所主張之21.5萬歐元授權金債權是否存在，被上訴人所提之被上證11、被上證12、被上證13及被上證14財報紀錄，不足為採。

二、被上訴人之答辯：

被上訴人三次書面通知信函，符合系爭契約就催告信之要件：

系爭契約第18.4條規定於第18條「期間及終止」（Term and Termination ）之下，屬終止契約之特別規定，而第20.2條則規定於第20條「雜項」（Miscellaneous ）內，故該條對於其他契約已有特別約定之事項不應有拘束力：

－系爭契約就相關契約約款之編排方式，乃採取分項列出主要條款後，再將相關細部條款集中於主要條款之下，以說明並補充該主要條款所欲約定之內容；又按一般契約解釋方法，解釋契約時，不應僅以契約文義為基準，而應同時注意該條款於契約整體體系中之地位及與上下文間之關聯，故於適用

及解釋細部條款之時，不應僅單獨參酌細部條款之文義，而應同時參酌上下文之規定，而為契約之解釋。綜觀系爭契約全文及體系定位，第18條為「期間及終止」（Term and Termination），第19條為「契約終止後之雙方關係」（Relationship between the Parties after Expiry of this Agreement ），第20條則為「雜項」（Miscellaneous ），其中第18.4條乃規定於第18條「期間及終止」之下，為說明被上訴人應如何終止契約及其所須符合之終止契約要件之細部條款，而第20.2條卻規定於不具有特定契約目的之「雜項」之中，依此脈絡可知，就當事人如何終止契約之方式及要件，系爭契約已有特別約定於第18.4條及18.5條，因此，非列於第18條以下之第20.2條，對於系爭契約已有約定之事項，即終止契約之方式，自不生拘束力。

—系爭契約第18.4條約定：「HAWEMA has the right to terminate this Agreement after three times written notice if PARAGON fails to perform its material obligations .」可知契約僅要求被上訴人以三次書面通知後，若上訴人仍不願履行其義務者，被上訴人即有權終止系爭契約。今被上訴人就上訴人諸多違約事項，皆以書面通知上訴人，自合於上開條款規定，終止契約效力自當生效。惟上訴人聲稱被上訴人於102 年7 月4 日、7 月8 日及8 月21日所為之三次催告，未依循第20.2條之方式以書面航空郵件送達上訴人，故該三次書面通知均未合法送達云云，然依前述，第18.4條為終止契約之特別規定，其中並未明文規定通知送達之方式，被上訴人自得以其與上訴人較常使用之聯絡方式，將上開書面通知送達予上訴人，惟上訴人卻欲強加非契約合意之

通知方式，指摘被上訴人之書面通知不生效力，實乃上訴人對條文理解之故意曲解，殊無可採。

就第20.2條之解釋方式應參酌交易習慣及契約目的，而不應僅拘泥於契約之字面意思，任意推解至失其真意，且解釋結果不得違背誠信原則：

－系爭契約第20.2條前段所謂「Any correspondence relating to the Agreement」，應係指「與系爭契約有關之任何聯繫」，而非上訴人所翻譯之「與系爭契約之聯繫」。倘上訴人欲以此主張被上訴人之終止無效，更應負舉證責任將系爭契約簽訂以來，其與被上訴人之通信均以航空郵件方式為之之證據提出，始為一貫並正當。此外，解釋契約應斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則為之，且解釋方法應以當事人所欲達成之契約目的為優先，本件系爭契約名稱為「HAWEMA工具磨床合作及授權契約」，契約目的乃「促進雙方之合作關係及授予上訴人被上訴人所獨有之專利權」，為達上開目的，雙方於履約期間必須透過不斷的溝通，即時反應相關問題及解決辦法，以因應瞬息萬變之國際市場環境，且有利於未來合作關係之維持。就契約目的之達成而言，因被上訴人為位於德國之外國公司，上訴人則為臺灣之公司，囿於時差因素及郵寄信件之往返不便，雙方就日常業務往來相關聯繫事項，多以電子郵件作為主要溝通方式，然卻未見雙方對該電子郵件之效力多加爭執，可知雙方就電子郵件往來溝通，實已形成交易上之慣例，若將第20.2條解釋為「通項條款」，即對於系爭契約具有通項效力者，不啻違反雙方行之有年之交易習慣，與現今跨國交易講求效率之溝通模式不符，更有甚者，此項解釋結果不僅礙於契約目的之達成，亦有

違誠信原則。

—復以，於解釋系爭契約第20.2條時，亦應注意該條款於契約體系中之定位，即第20.2條既然列於第20條內，第20.1條之後，按照一般契約體系解釋，於適用第20.2條時亦應同時參照第20.1條，以符合上開條文均列於不具特定目的之雜項內之關聯性。故第20.2條所規定之通信方式，應係特指第20.1條「變更及增加契約內容」之情形，亦即，於當事人欲變更及增加契約內容之情況下，任何有關於此之聯繫，均應以航空郵件為之。又被上訴人所為之終止契約及相關三次書面通知，目的並非為變更及增加契約內容，而是欲解消契約關係，故並不符合第20.1條之規定，自當無第20.2條之適用。退萬步言之，倘意思表示之生效應以「航空郵件」送達至對方始生效力，上訴人亦要求被上訴人終止契約應踐行第20.2條之方式，按公平原則，被上訴人亦可要求上訴人須履行第20.2條之送達方式，並同時爭執上訴人自締結契約以來所為之電子郵件通知，僅為意思表示之前置作業，而自締約以來上訴人電子郵件中所欲傳達之意思表示，須待其透過航空郵件送達至德國後，始生所欲發生之法律行為效力。

被上訴人所為之三次書面通知，已生合法送達之效力：

－被上訴人於102 年7 月4 日、7 月8 日寄送之兩封電子郵件之原始信件中，已明白揭示送信方為Dieter Haffa、收信人為James Liu （上訴人之法定代理人英文名）、主旨、日期，且被上訴人公司亦設有電子郵寄寄送之確認系統，透過系統可得知該信件是否受到收件者開啟（見證人Hubert Haller 於原審卷第5 頁，104 年11月9 日言詞辯論所作證詞參照），以提高溝通效率。且現今商業分工精細化下，重要主管

毋需事事親力親為，交辦下屬與客戶聯絡交涉實屬常見，是以，被上訴人公司代表人交代雇員將信寄出，並透過系統確認該電子郵件已受對方開啟，藉此推論上訴人法定代理人對信件內容有所認識，此與一般經驗常理並無衝突。

一上訴人於102 年12月31日致被上訴人信件中，提及被上訴人102 年8 月21日信件內容兩次提及被上訴人於102 年8 月21日所寄發之信件，足見上訴人確實有收到被上訴人所寄予之信件，對信件內容亦有認識，從而可推論該等信件均合法送達予上訴人，與上訴人所指陳被上訴人未提出任何事證證明上訴人曾收受終止契約通知之文書之說法大相逕庭。

．綜上，被上訴人102 年7 月4 日、7 月8 日及8 月21日三次書面通知，如前述符合系爭契約第18.4條所定要件，且均已合法送達上訴人，使其對通知內容有所知悉。上訴人未提其指陳依據，一再以枝微末節之事，斷然認為上訴人三次書面通知未合法送達，足證上訴人徒窮指責之詞，強加莫須有瑕疵於被上訴人所為通知之上，以掩飾自己能力不足無法履約之困境，進而欲興訟強取被上訴人所有之專屬授權，心態可議。

上訴人未給付全額頭期款25萬，亦未履行授權契約之義務，就此等違約事項，被上訴人已依系爭契約第16條取得終止契約之權利，並按系爭契約第18.4條規定「三次書面通知」之要件進行終止契約之催告：

原審與前審均已詳徵上訴人之付款水單、被上訴人開立之發票等書證，及證人劉貴榮、○○○等人之證述，進而據以認定上訴人主張與卷附資料不符，難證上訴人已依約履行給付頭期款之義務。再者，系爭契約「前言」（Preamble）部分

、第16.1條及第16.2.1條，均訂有上訴人具有於授權市場銷售產品且負擔售後服務之責任。今上訴人卻以系爭契約未明定特定銷售數量、未要求上訴人應銷售多少數量始為「不違約」，而無視其於系爭契約簽訂後至契約終止之兩年期間，未成功出售任何一台磨刀機，持續給付「零」授權金，造成被上訴人未能獲取權利金之損害，顯然上訴人所言有違一般商業合作目的及經驗常理判斷原則。復以，被上訴人早自102 年起即多次要求上訴人必須改善違約情事，如102 年3 月13日、102 年5 月31日兩造往來之電子郵件中，亦表露其對上訴人履約能力之不滿，多次告知上訴人有關無法履約之狀況，被上訴人在未獲實質回應下，只好分別於102 年7 月4 日、7 月8 日及8 月21日書面通知羅列指陳並要求改善，並於102 年12月9 日對上訴人發函終止系爭契約。

綜上所陳，上訴人主張被上訴人102 年7 月4 日、7 月8 日及8 月21日三次書面通知，均已合法送達上訴人，未違反契約第20.2條規定以書面航空郵件送達之方式終止契約，被上訴人於同年12月19日終止系爭契約，乃合於契約規定，自屬合法及有效終止。上訴人為逃避其契約責任，屢次以無稽之言加以強辯，再三挑剔被上訴人謹守本份、遵守契約之行為，徒增司法資源之浪費，無助事實之釋明。

上訴人仍欠款授權金頭期款21萬5千歐元：

匯款水單（原審原證11第1 頁）已清楚記載該150,000 歐元為「Software And Database Charge」（軟體和資料庫支出）；匯款水單（原審原證11第4 頁）詳載該50,000歐元為「701 未進口貨款」，係上訴人向被上訴人購買之機器H2001貨款；匯款水單（原審原證11第6 頁）金額為50,000歐元，

該匯款水單內容既為「700 已進口（係於本國港口通關之進口貨款）」，顯為機器H2001 貨款；匯款水單（原審原證11第7 頁）歐元11,000元為機器H2001 貨款之尾款，此有德國Commerzbank 銀行之對帳單顯示該款項是用以支付發票號碼：3052／12之款項（被上證1 ），而發票3052／12正是機器H2001 （即Hawemat 20015-Axes-CNC-Tool and Cutter Grinder）貨款（被上證2 ），足見此款項是機器H2201 貨款。磨刀機H2001 價金為20萬歐元，而非13.5萬。被上訴人於101 年2 月27日開立予被上訴人磨刀機H2001 之發票金額20萬歐元（被上證2 ）；被上訴人會計帳上亦顯示磨刀機H2001機器款為20萬歐元（被上證7 ）；經濟部工業局進口貨物文件（被上證8 即原證14）亦清楚記載磨刀機H2001 的總價為20萬歐元，上訴人四處拼湊、勾稽各項數字，仍無法自圓其說。

上訴人僅支付授權金頭期款3.5 萬歐元，此有被上訴人的會計紀錄可證（被上證7 ），且該會計紀錄仍顯示授權金頭期款21.5萬歐元尚待上訴人付款。再者，上訴人於歷審書狀中，皆稱該筆3.5 萬歐元款項屬於授權金頭期款之一，原審、前審均將該筆款項列為授權金頭期款，係為雙方不爭執事項，然上訴人今卻改稱該筆款項係為支付磨刀機H2001 機器款，可見其說詞無足可採。再者，被上訴人於103 年11月及同年12月寄送數封付款提醒予上訴人（被上證9 即原審被證5），催告其盡速給付授權金頭期款餘款21.5萬歐元，於當時上訴人對該付款提醒並無任何爭執，證其承認授權金頭期款尚有21.5萬歐元未支付。至於上訴人稱被上訴人於101 年2月21日回信內容中，確認已收受授權金頭期款5 萬歐元云云

。惟被上訴人於信件中僅提及收到5 萬歐元匯款的事實（原文：We get the 50.000,Euro yesterday .Thanks !），並無指明該款項是為支付授權金頭期款。且被上訴人必須指出，上訴人（臺灣籍）與被上訴人（德國籍）之母語均非英文，雙方以英文溝通本有語意上轉達完整與否之侷限，是以上訴人一味以數封英文往來郵件字面解讀、穿鑿附會雙方當時之真意，實屬無稽。

三、上訴人於原審求為判決：確認上訴人就兩造於100 年8 月1 日簽署系爭契約取得第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權。原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並聲明： 原判決廢棄。 上廢棄部分，請求確認上訴人就兩造間於100 年8 月1 日簽署之系爭契約取得第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。經本院前審為上訴人全部敗訴之判決。上訴人就本院前審第二審判決上訴，經最高法院廢棄發回本院更審，於本件第二審更審，上訴人上訴聲明為： 原判決廢棄。 上廢棄部分，請求確認上訴人就兩造間於100 年8 月1 日簽署之系爭契約取得第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權。 第一、二審及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明： 上訴駁回。 第一審、第二審、第三審及更一審訴訟費用由上訴人負擔。

四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

不爭執事項：

兩造簽署有附件A 所示之「Cooperation and License Agreement for HAWEMA Tool Grinding Machines 」（即系爭契約），其中，被上訴人於100 年7 月29日簽署，上訴人於100 年8 月1 日簽署。依系爭契約第18.1條約定，系爭契約之有效期間為100 年8 月1 日起至115 年12月31日止。

被上訴人於102 年12月9 日以書面通知上訴人終止系爭契約。

上訴人於103 年1 月30日以書面通知被上訴人終止系爭契約。

本件爭點:

被上訴人於102 年12月9 日以書面通知上訴人終止系爭契約，被上訴人得否主張上訴人違約有理由而生終止之效力？

上訴人於103 年1 月30日以書面通知被上訴人終止系爭契約，上訴人得否主張被上訴人違約有理由而生終止之效力？

上訴人是否取得系爭契約（起訴狀附件A ）第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權？

五、本院得心證之理由：

按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，自該意思表示所根基之原因事實、主要目的、經濟價值、社會客觀認知及當事人所欲表示之法律效果，為全盤之觀察，以為判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意（最高法院104 年度台上字第1877號民事判決意旨參照）。所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實

、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義（最高法院96年度台上字第286 號、99年度台上字第2395號民事判決意旨參照）。另解釋意思表示端在探求表意人為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。且意思表示解釋之客體，為依表示行為所表示於外部之意思，而非其內心之意思（最高法院100 年度台上字第1353號民事判決意旨參照）。

次按，解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解（最高法院104 年度台上字第797 號民事判決意旨）。又按法律行為之方式，當事人如以特約約定其方式者，則該法律行為之成立生效，即應依該方式為之，否則不生該法律行為之效果。

被上訴人依系爭授權契約第18.4條於102 年12月9 日以書面通知上訴人終止系爭契約，與兩造約定不符，不得主張上訴人違約，而生終止系爭契約之效力：

上訴人主張與被上訴人簽署系爭契約，依系爭契約第18.1條約定，系爭契約之有效期間自100 年8 月1 日起至115 年12月31日止；另依系爭契約第16.1條約定，上訴人須支付被上訴人250,000 歐元之頭期款，上訴人已支付全部頭期款，惟被上訴人僅承認上訴人支付35,000歐元；上訴人於系爭契約簽定後，僅生產4 台Granite2001 磨刀機且均尚未出售；被上訴人分別於102 年7 月4 日、7 月8 日、8 月21日寄發電子郵件予上訴人，並於同年12月9 日以書面通知上訴人終止

系爭契約，上訴人亦於103 年1 月30日以書面通知被上訴人終止系爭授權契約等事實，為兩造所不爭執，並有系爭契約影本、被上訴人於102 年7 月4 日、7 月8 日、8 月21日寄發予上訴人之電子郵件列印資料、被上訴人於102 年12月9日寄發予上訴人之信函影本、上訴人於103 年1 月30日寄發予被上訴人之信函影本在卷可憑（見原審卷一第53至72、119 、124 、182 至185 頁），應信為真實。此外，兩造對本件應由本院管轄及應適用臺灣法律一節，亦不爭執（見前審卷第107 頁背面）。惟上訴人主張被上訴人102 年12月9 日依系爭授權契約第18.4條之終止契約不合法，上訴人於103年1 月30日依系爭授權契約第18.5條之終止契約為合法，因而請求確認上訴人已依系爭授權契約第18.6條之規定，取得第4.1 條所授予永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權等語，則為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。

查系爭契約第18.4條約定，倘上訴人未能履行其主要義務，被上訴人有權於三次書面通知後終止系爭授權契約，主要理由包括未能給付應付的權利金或系爭契約第6.1 條所述產品品質的問題（原文：HAWEMA has the right to terminate this Agreement after three times written notice if PARAGON fails to perform its material obligations . Main reason can be the failure to pay invoiced royalty fees or product quality issue mentioned in art . 6.1.）；又系爭契約第16.1條係約定，頭期款：本契約所授予之權利是生產和銷售授權產品以及提供授權文件；上訴人必須支付被上訴人總計250,000 歐元作為的頭期款（原文：Downpayment : In consideration of the license

right granted in this Agreement for production and sales of the License Products and the supply of License Documentation . PARAGON shall pay to HAWEMA the amount of 250,000 EUR as downpayment .）；且系爭契約第16.2.1條約定，本契約所授予之權利是生產和銷售授權產品以及提供授權文件；上訴人應給付被上訴人之授權金如下：每一台如系爭授權契約第4.1 、4.2 條所定授權機器產品，由上訴人送交至所定市場內之消費者時，其權利金為6,000 歐元；第一台至第十台機器免付權利金（原文：In consideration of the license rights granted in this Agreement for production and sales of the License Products .PARAGON shall pay to HAWEMA royalties as follows :The royalty shall be 6,000 EUR for each License Machine Product as per Art . 4.1 and Art .4.4 delivered by PARAGON to a custormer of "The Market" .For machine #1 to #10 no royalties have to be paid .），此有系爭契約在卷可參（見原審卷一第56至57頁）。

承上，系爭契約之原名主要為「合作及授權」契約（原文：Cooperation and Licence Agreement ），故除授權外，亦合作販售系爭契約所定之授權機器產品。此由上開系爭契約第16.1條及第16.2.1條之前言均提及系爭授權契約之約因為：本契約所授予之權利是生產和銷售授權產品以及提供授權文件（原文：In consideration of the license rights granted in this Agreement for production and sales of the License Products . ）亦可得知。故對上訴人而言，簽定系爭契約之目的應係在於取得相關技術知識，並同時

負有銷售義務以支付權利金予被上訴人，並為自己賺取利潤；而對於被上訴人而言，其將技術授權予上訴人，並賦予上訴人銷售之權利，其主要目的係在取得頭期款，以及上訴人銷售授權機器產品之權利金。被上訴人簽定系爭契約之目的，絕非僅係取得25萬歐元之頭期款。此由被上訴人於授權予上訴人前，原係授權訴外人遠山公司，期間自92至100 年，訴外人遠山公司共售出210 台磨刀機，被上訴人因此收取之權利金共計1,380,818 歐元，而被上訴人與訴外人遠山公司合作期間前3 年之磨刀機銷售量分別為14、12及25台，共計51台，則被上訴人每年能收取之權利金亦至少為15萬歐元，此有被上訴人與訴外人遠山公司間歷年磨刀機之販售數量與權利金收取表在卷可稽（見原審卷一第270 頁）。故系爭契約雖未明定上訴人應至少銷售多少授權機器產品，但探求雙方對於系爭契約所欲發生之法律效果，應即係在使上訴人能藉由獲得技術授權後銷售授權機器產品而獲利，並使被上訴人因上訴人銷售授權機器產品而取得授權金，然上訴人於簽約三年期間，完全未銷售任何授權機器產品，自屬未履行契約之主要義務，而違反系爭契約第18.4條之約定。

又查，系爭契約第20.2條約定：Correspondence：（前段）Any correspondence relating to the Agreement shall be in English and sent to the other side by airmail .（後段）The correspondence can be sent to in advance by e-mail or fax if relevant .（前段翻譯：與系爭契約有關之聯繫應以英文並以航空郵件寄至對方；後段則譯為：相關事項之聯繫也可預以《in advance by 》電子郵件或傳真為之），故應認前後兩段為獨立並存之兩種聯繫方式

，本件被上訴人先後於102 年7 月4 日、7 月8 日、8 月21日以電子郵件為3 次之催告，再於102 年12月9 日依系爭契約第18.4條約定以信函通知終止之事實，有被上訴人提出寄予上訴人之通知信函（見原審卷1 第182 至185 頁）可憑，並為上訴人所不爭執（見原審卷1 第313 頁）。惟查，兩造簽約於100 年間，斯時電子郵件已廣為運用，兩造既約定應以英文並以航空郵件寄達，作為通知他方之正式方式，而於後段另約定「也可以預以電子郵件為之」，則該段所稱之「預以」，雙方之真意應僅係正式通知之前置作業，意思表示之正式生效仍應以前段文字方式為之，否則何須於簡速又可確認之電子郵件方式外，另以航空郵件方式為主要聯繫方式。至兩造間之聯繫縱有未以航空郵件方式為之之實情，惟倘雙方無爭執，雖無不可，然尚難據此即認上訴人就重要之聯繫事項，不得行使契約約定方式之權利。準此，被上訴人上開3 次以電子郵件之3 次通知，應不符合系爭契約約定，被上訴人僅以9 次信函通知上訴人解除系爭契約，與兩造約定不符，自非合法。

承上，被上訴人依系爭授權契約第18.4條於102 年12月9 日以書面通知上訴人終止系爭契約與約定不符，不得主張上訴人違約有理由，而生終止系爭契約之效力。

ŋ上訴人依系爭契約第18.5條約定於103 年1 月30日以書面通知被上訴人終止系爭契約，與兩造約定不符，亦不得主張被上訴人違約而生終止之效力：

系爭契約第9.1 條約定：「HAWEMA will deliver to PARAGON the relevant License Documentation available at HAWEMA and identical to that used by HAWEMA for manu

facturing , assembly and test , sales , after sale service , quality assurance and purchasing of parts as per attachment 4. Preferred for delivery to PARAGON will be the documentation which is available in English language .」（中譯：被上訴人應將相關『授權文件』送達給上訴人，該『授權文件』與被上訴人得利用且與被上訴人本身所使用作為製造、組裝及測試、銷售、售後服務、品質保證及零件購買之文件相同，即如附件四所示。）、第9.2 條：「Drawings of the License Documentation will be delivered on a CD in CAD language SOLID WORKS . Other documentation will be delivered as soft files on CDs or paper prints .」（中譯：『授權文件』之圖面應以SOLID WORKS 品牌的繪圖軟體CAD 繪製，並以光碟片為載體之方式送達。其它文件應以電子檔載入光碟片之方式，或紙本方式送達）、第9.8 條：「HAWEMA may prepare additional documentation and dispatch it to PARAGON after receiving and accepting a relevant purchase order from PARAGON .」（中譯：被上訴人得在接獲上訴人相關訂單後提供額外的文件給上訴人）。由上可知，被上訴人應依系爭契約附件四之約定以光碟片或紙本方式送達「授權文件」給上訴人。

系爭契約000 年0 月0 日生效後，依系爭契約第9.4 條約定：「Delivery of License Documentation : The documentation will be prepared for delivery in accordance to attachment 4 within 30-60 days after signing the Agreement . 」（中譯文：「授權文件」之送達：文件應在

系爭契約簽署後30至60天內依附件四內容備妥及送達。），因此，被上訴人應於100 年10月1 日以前將附件四所定之全部授權文件送達給原告。惟查，被上訴人就系爭契約附件四所定之授權文件，不但多數未提供，且有提供之部分亦有遲延提供或提供錯誤之問題，茲以該附件四為基礎，將被上訴人違約情事製表整理（原證4），說明如下：

- 原證4 表內標示「不需提供」之項目：即系爭契約附件四所載「『—』not available for transfer」，表示被上訴人不需提供給上訴人。
- 原證4 表內標示「未提供」之項目：表示被上訴人至今未提供給上訴人。
- 原證4 表內標示「OK」之項目：表示被上訴人提供，上訴人並不爭執。
- 原證4 表內標示A2、A3、A4、I2、I3、I4之項目，於總表外另行檢附被上訴人違約態樣概述單，並於每份概述單後依序附上佐證之相關電子郵件。
- 原證4 表內標示「遲延提供」之項目：表示被上訴人隨上訴人購買之實機送達始提供授權文件（原證1 ）。

系爭契約第18.5條約定：「Subject to article 18.6 below , PARAGON may terminate the license agreement after three times notice if HAWEMA does not fulfill its obligations defined in the license agreement .」（中譯：在符合下述第18.6條情況下，若被上訴人未善盡系爭契約規範之義務，上訴人得在三次通知後終止系爭契約。）、第18.6條第(i)項明定「In the event that PARAGON elects to terminate the Agreement due the uncured breach

or default on the part of HAWEMA per Article 18.5 or for a reason set out in Article 18.3, without limiting any other rights , PARAGON will be entitled to the following remedies :(1) In case of Article 18.5 , the rights and license granted to PARAGON in Article 4.1 above , shall thereafter become immediately permanent , irrevocable and royalty free only if HAWEMA does not fulfill its obligations defined in the license agreement intentionally . For the other sort of unmeant and recoverable cases , PARAGON still needs to pay royalty fee once HAWEMA backs to the agreement . 」（中譯：若上訴人依第18.5條約定以被上訴人未能治癒之違約或瑕疵，或依第18.3條所約定其中之一事由為由，終止系爭契約，上訴人有權取得下列救濟：－於第18.5條之情況，上訴人依前開第4.1 條所獲得之權利及授權地位，均立即成為永久、不得撤銷且免權利金，惟以被上訴人故意未盡其系爭契約所定義務為限。就非故意且可治癒之情況，於被上訴人回歸系爭契約履行後，上訴人仍應給付授權金）。而系爭契約第4.1 條明定：「Subject to PARAGON's payment and royalty obligations set out in Article 17 below , HAWEMA hereby grants to Paragon the exclusive right and license ,to make ,have made ,use , or sell the License Products （including any modified , improved , or similar products as well as products that use or read upon the HAWEMA Patents ） in the Market during the term of the Agreement .」（

中譯：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）。—由於被上訴人持續不願如數完成其基於系爭契約附件四之給付授權文件義務，已如前述，上訴人遂於102 年12月31日去函明列項目限期要求被上訴人補正（第一次通知；原證6 ）。詎被上訴人並未補正，上訴人遂於103 年1 月21日去函要求被上訴人於103 年1 月24日以前履行（第二次通知；原證7 ）。但被上訴人仍不補正，上訴人再於103 年1 月25日去函要求被上訴人於103 年1 月29日以前履行（第三次通知；原證8 ）。至今，被上訴人仍未將全部授權文件給付給上訴人。上訴人經過三次通知後，被上訴人仍故意不完成其給付授權文件之義務，上訴人遂於103 年1 月30日依據系爭契約第18.5條約定去函終止系爭契約（原證9 ）。再者，被上訴人於「授權市場」與他人即「OTRA CO . .LTD .」合作（原證3 ），益證被上訴人故意違約之意圖至為顯然。

又系爭契約第11.2條約定：「Technical Assistance : HAWEMA specialists will assist PARAGON for assembly , electronic , software , measurements and factory acceptance test for machines #2+3. Cost for HAWEMA specialists for this Technical Assistance are included in Downpayment for a total of 100 man-hours . Cost for HAWEMA specialists such as flight , accommodation , meals and transportation are borne

by PARAGON . Further Technical Assistance by HAWEMA specialists for machine #4 and following machines as well as for other reasons requested by PARAGON will be provided only on request of PARAGON . Cost for 1 man-day = 500 EUR + flight +accommodation + meals + transportation . Mr .Hsieh's assistance activities in accordance to this Agreement are free of charge for the present of one year . His flight tickets have to be paid by PARAGON .」（中譯：『技術協助』：被上訴人技術人員就機器#2及#3，應協助上訴人組裝、電子、軟體、測量及工廠測試等事宜。被上訴人術人員提供『技術協助』共100 小時人力所需費用已包含在『頭期款』內。被上訴人技術人員之機票、住宿、餐食及交通等費用應由上訴人負擔。被上訴人技術人員就機器#4及之後的機器所為進一步的『技術協助』，以及上訴人請求之其他事由，將在上訴人有要求之前提下提供。費用包括單一技術人員單天工資500 歐元、機票、食宿及交通。謝先生依系爭契約提供之協助於一年期間不需計費。其機票費用應由上訴人支付。）、第11.3條約定：「Quality Inspection : Quality Inspection if by HAWEMA specialists for machines #4 -10 will be charged by HAWEMA . Cost for 1 man-day = 500 EUR + flight + accommodation + meals + transportation . 」（中譯：『品質檢查』：被上訴人對於其技術人員就機器#4至#10 所為之『品質檢查』將收取費用。費用包括單一技術人員單天工資500 歐元、機票、食宿及交通。）。被上訴人辯稱上訴人並未依約給付授權金25萬元等語，經查

：

依系爭契約第16.1條約定上訴人需支付25萬歐元首期付款作為取得系爭專利權授權、產品、銷售與授權文件之對價（見原審卷一第56頁反面），其中15萬歐元部分須於簽約後一個月內透過銀行系統支付（參系爭契約第16.1.1條），另10萬歐元部分應於西元2012年1 月31日前支付。被上訴人又稱上訴人方面僅支付3 萬5 千歐元之首期付款。上訴人先於原審主張其分別給付被上訴人15萬歐元、3 萬5 千歐元作為授權費頭期款，針對授權費頭期款差額6 萬5 千歐元之給付名義，經過被上訴人員工○○○、上訴人員工○○○議定將授權費頭期款差額6 萬5 千歐元納入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 千歐元調整為20萬歐元，上訴人並已分次將3 萬9 千歐元、5 萬歐元、5 萬歐元、5 萬歐元、1 萬1 千歐元匯給被上訴人，就H2001 設備所溢付的6 萬5 千歐元作為授權費頭期款差額之給付等情（見原審卷一第193 至194 頁），於本院第二審審理時改稱其已給付25萬歐元授權金及H2001 機器款13.5萬歐元等語。按「請求履行債務之訴，原告就其所主張債權發生原因之事實，固有舉證之責任，若被告自認此項事實而主張該債權已因清償而消滅，則清償之事實，應由被告負舉證之責任」（最高法院28年度上字第1920號民事判決要旨）；此外，金錢交付之原因甚多，特定金錢給付是否符合特定債務之清償本旨，除須證明有金錢之交付外，尚須就債務清償之原因事實負舉證之責。惟查，除3 萬5 千歐元外，被上訴人均否認上訴人之其餘匯款與授權費頭期付款相關（見原審卷一第251 、276 頁），但上訴人陳稱其已全數償付首期付款則而提出付

款水單及被上訴人開立之發票為證（見原審院卷一第211 至220 頁），惟此等資料所記載之匯款及清償名義（除3 萬5 千歐元部分外），均非授權費頭期付款，故上訴人並未能舉證證明此等付款均為系爭契約應付給被上訴人首期款之其餘欠款而清償完畢。另查，上訴人所稱經過被上訴人員工○○○、上訴人員工○○○議定將授權費頭期款差額6 萬5 千歐元納入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 千歐元調整為20萬歐元云云，亦無證據資料可資參酌。復參諸證人○○○於原審審理時證述「（問：原告《即上訴人，下同》稱其是否被授權與原告公司○○○先生約定付款名義調整之事項？被告公司《即被上訴人，下同》是否知悉此事？）我並非負責財務，合約及金錢部分都不是我負責的，所有的事情都是Hubert Haller （按即被告代表人）指示我的，所有的事情我都不知情。我不清楚被告公司是否知道這件事，我也沒有跟○○○有任何約定」等語（原審卷二第15頁），以及證人○○○非被上訴人公司員工，僅係協助被上訴人公司翻譯文件及回答技術問題（見原審卷二第13頁Hubert Haller 筆錄、第14頁○○○筆錄），可認證人○○○尚無權代理被上訴人公司與上訴人員工○○○議定將授權費頭期款差額6 萬5 千歐元納入H2001 設備名義付款，自無法證明被上訴人遂將H2001 設備之發票金額從13萬5 千歐元調整為20萬歐元，就H2001 設備所溢付的6 萬5 千歐元作為授權費頭期款差額之給付。即使證人陳州於原審審理時證述「（問：請問就上開問題所述之付款及發票之開立等細節，被告公司是否均係透過○○○與原告公司洽商？）是」（原審卷二第20頁），惟證人○○○所為無權代理之行

為，既未經被上訴人公司本人之承認，對於被上訴人公司自亦不生效力（民法第170 條第1 項規定可資參照）。此外，證人即上訴人公司法定代理人劉貴榮於原審審理時亦證述「（問：請參酌原證11，由原證11之7 張匯款水單，可否指明究竟何筆匯款為授權金頭期款、何筆匯款為H2001 磨刀機款項（提示）？）我們是以全額來計算，就是扣除購買機器以外的就是授權金，之前有一個15萬歐元是不計入其他機器款項中。中間有一些稅額部分需要扣除的，都是會計師建議扣除的項目。但被告告訴我們他們之前與遠山公司合作時，是以何種名義支付給被告可以節稅，我們就以這種名義來支付給被告。我承認這些款項名義是有一些灰色空間」等語（原審卷二第43頁），又參諸上訴人所提出之原證12、原證13被上訴人開立之收據（原審卷一第218 至220 頁），顯然上訴人對被上訴人尚有其他債務須清償或匯款，可認關於上訴人是否確實匯款清償扣除3 萬5 千歐元之剩餘授權費頭期款，上訴人法定代理人並未能清楚交待並與被上訴人核對記入收據或匯款水單中，準此，實難認上訴人就是否確實依據系爭契約第16.1條約定之期限內匯款清償扣除3 萬5 千歐元之剩餘授權費頭期款已盡舉證責任。原審法院審理期間及本院審理期間均一再命上訴人就其支付授權金之相關資料提出法院供參，包括匯款及所對應之資料（參本院卷二第25頁），惟上訴人均未提出，即在本院言詞辯論後所提出之資料亦僅係其單方製作關於機器之報價文件，亦非上訴人依約如期支付授權金之證明文件。職是，應認被上訴人辯稱上訴人積欠系爭契約首期付款，尚非完全無據。

綜上，可認定上訴人未能依系爭契約第18.5條約定合法終止

系爭契約。

ē上訴人不得依系爭契約（起訴狀附件A ）第18.6條之規定，取得第4.1 條所定取得永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權：

系爭契約第4.1 條：「Subject to PARAGON's payment and royalty obligations set out in Article 17 below , HAWEMA hereby grants to Paragon the exclusive right and license , to make , have made , use , or sell the License Products (including any modified , improved , or similar products as well as products that use or read upon the HAWEMA Patents) in the Market during the term of the Agreement . 」（中譯：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）、第3.1 條：「PARAGON is the only license partner of HAWEMA in "The Market" .HAWEMA will not cooperate in any way with other licensees in "The Market" . 」（中譯：上訴人為被上訴人於『授權市場』範圍內唯一的授權夥伴。被上訴人不得於『授權市場』範圍內以任何方式與其他被授權人合作。）、第1.1 條：「For purposes of this Agreement , the "Market" is defined as Asia except the Russia and Turkey which HAWEMA already got exclusive distributor today . 」（中譯：為履行系爭契約，『授權市場』

係指亞洲地區，但俄羅斯及土耳其除外，蓋被告現已於該二國有專屬經銷商。）、第1.5 條：「The license-built products and spare parts may not exported outside "The Market" . On the other hand HAWEMA will not deliver original products to the "The market" .」（中譯：以授權技術製造之產品及零件不得於出口至『授權市場』以外之區域。另一方面，被上訴人不得供應原廠產品至『授權市場』）。由以上可知，系爭契約所涵蓋之「授權市場」僅為亞洲地區（俄羅斯及土耳其除外），而中華民國屬於亞洲地區範圍。

上訴人主張其於103 年1 月30日依據系爭契約第18.5條約定已對被上訴人終止系爭契約，應依系爭契約第18.6條之約定，取得系爭契約第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權。惟按，系爭契約第18.6第(i)項明定若上訴人依第18.5條約定以被上訴人未能治癒之違約或瑕疵，或依第18.3條所約定其中之一事由為由，終止系爭契約，上訴人有權取得下列救濟：－於第18.5條之情況，上訴人依前開第4.1 條所獲得之權利及授權地位，均立即成為永久、不得撤銷且免權利金，惟以被上訴人故意未盡其系爭契約所定義務為限，就非故意且可治癒之情況，於被上訴人回歸系爭契約履行後，上訴人仍應給付授權金（見原審卷一第10頁上訴人民事起訴狀系爭契約第18.6條中譯文）。故依系爭契約第18.6第(i)項約定內容，以被上訴人故意未盡其系爭契約所定義務為限，上訴人可行使如附表所示之免付權利金之授權。惟如前所述，本件被上訴人係以上訴人積欠系爭契約首期付款為由而終止系爭契約，係因為未按約定程序為終止而不合

法，但被上訴人辯稱上訴人未完全給付授權金則仍屬有據。雖上訴人於被上訴人對其終止系爭契約不合法後，主張被上訴人違約未交付授權文件而對被上訴人終止系爭契約，然而因為被上訴人以上訴人積欠系爭契約授權金為有理由，縱被上訴人持續不願如數完成其基於系爭契約附件四之給付授權文件義務，經上訴人催告仍不給付，顯係「故意未盡其系爭契約所定義務」而違約，但上訴人未給付授權金，亦屬未依約履行契約義務之可歸責事由，而應認為上訴人亦不能依系爭契約第18.5條約定合法終止契約，故上訴人不得依系爭契約（起訴狀附件A ）第18.6條之規定，取得第4.1 條所約定之權利。

查上訴人雖於本件言詞辯論終結後於109 年6 月19日具狀說明25萬歐元之內容，並提出附件14（即原證10）：H2001 磨刀機13.5萬歐元之報價單明細及Invoice 、附件15（即被上證2 ）：H2001 磨刀機20萬歐元Invoice 、附件16（即原證2 ）：○○○名片、上證5 ：2012年2 月10日、2012年2 月21日劉貴榮與Susi Fauser 之信件內容、上證6 ：2012年3月23日以及2012年7 月24日○○○及○○○之信件內容、上證7 ：2013年12月20日劉貴榮致Hubert Haller 之信件為證，然查，上揭附件14（即原證10）、附件15（即被上證2）、附件16（即原證2 ）為已經本院審酌之證據，而無法證明為有利於上訴人事實認定之證據，至於上證5 、上證6 、上證7 為本件言詞辯論後提出之證據，未經言詞辯論程序，被上訴人對此無法表示意見，且縱經過本件合議庭審酌，該些證據亦不能為上訴人有利事實之認定，故本件並無再開辯論之必要。

ě被上訴人於本件更審程序提出被上證11：德國羅特威爾稅務局稅務稽核報告、被上證12：被上證11之節錄中譯文、被上證13：被上證11之「Steuer-und Pruferbilanz 」（中譯：稅務及審計資產負債表）、被上證14：與被上證13有關之應收帳款明細表等證據，欲證明上訴人尚有頭期款21.5萬歐元未支付，惟查，被上證11、被上證12、被證13、被上證14並未經德國公認證程序公認證，欠缺證據能力，附此敘明。

六、綜上所述，上訴人主張依系爭契約第18.5條終止系爭契約、並依第18.6條、第4.1 條約定，請求確認上訴人就兩造間於100 年8 月1 日簽署之系爭契約取得第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權，為無理由，且被上訴人抗辯其得依系爭契約第18.4條約定，終止系爭契約，亦為無理由，是以上訴人執此主張請求確認其依系爭契約取得第4.1 條所定之永久、不得撤銷及免付權利金之專屬授權云云，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，理由雖與本院不同，惟結論並無二致，仍應予維持。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，爰勿庸逐一論述。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第2項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　2　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢蜂

法　官　林洲富

法　官　曾綸謀

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　13　　日

書記官　丘若瑤

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。