最高法院民事判決

107年度台上字第1968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
被 上訴 人　HAWEMA Werkzeugschleifmaschinen GmbH
法定代理人　Hubert Haller
訴訟代理人　陳芳俞律師
　　蕭瀧卉律師

上列當事人間專利權授權契約事件，上訴人對於中華民國105 年10月27日智慧財產法院第二審判決（105年度民專上字第15 號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

本件上訴人主張：兩造簽訂有「Cooperation and License Agreement for HAWEMA Tool Grinding Machines」契約（HAWEMA 工具磨床合作及授權契約，下稱系爭授權契約），自民國000年0月0日生效，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，惟其多數未提供外，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、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日依系爭授權契約第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。又伊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。爰依系爭授權契約，求為確認伊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。

被上訴人則以：系爭授權契約僅要求以書面方式為終止契約之通知，未限定寄送方式，對於上訴人於簽約後兩年內，未成功出售

任何一台磨刀機，致伊無法收取權利金之重大違約事由，伊已於102年7月4日、7月8日、8月21日，3次書面通知後，於同年12月9日終止系爭授權契約。伊之通知信函內容皆以上訴人之法定代理人為寄送對象。系爭授權契約第20.2條所稱「Correspondence」，解釋上得以電子郵件或傳真為送達方式，伊公司系統亦可對所寄出信件確認，並知信件是否受開啟。且102年12月31 日上訴人致伊信件中，更提及伊8月21 日信件內容，足見上訴人明知伊之通知內容，該3 封通知信件均已合法送達。另依系爭授權契約第16.1條約定，上訴人需支付25萬元頭期款，惟其僅支付3萬5,000元，伊以此為由終止系爭授權契約，亦屬合理等語，資為抗辯。原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：系爭授權契約之有效期間自100年8月1日起至115年12月31日止。上訴人依系爭授權契約第16.1條約定，須支付被上訴人25萬元之頭期款，其已支付3萬5,000元。契約簽訂後，上訴人僅生產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授權契約，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情，及對本件管轄及應適用我國法律一節，為兩造所不爭執。查系爭授權契約第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3 次書面通知後終止系爭授權契約。而系爭授權契約既名為「合作及授權」，且依該契約第16.1條及第16.2.1條之前言，均提及授與之權利是生產和銷售授權產品以及提供授權文件。則系爭授權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授權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之銷售而取得授權金。然上訴人於簽約3 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，違反系爭授權契約第18.4條之約定。又依系爭授權契約第16.1條，上訴人須支付被上訴人總計25萬元頭期款。除101年8月6日之3萬5,000 元外，餘款被上訴人否認收受。上訴人所提付款水單及被上訴人開立之發

票，並無頭期款給付記載，其中僅101年8月6日所匯出之1萬1,000元，與被上訴人不爭執為授權金頭期款之3萬5,000 元，於匯款分類名稱同記載為「專業技術事務支出」，縱二金額加計，亦不足授權金頭期款之25萬元。此外，上訴人未能提出其他佐證以實其說，難據此證明其已全部給付授權金頭期款。其次，系爭授權契約第18.4條，僅約定被上訴人應以書面方式為終止契約之通知，未就寄送方式加以限定。另第20.2條雖約定，與系爭授權契約有關之聯繫，應以英文並以航空郵件寄至對方，但並未約定如未以此方式聯繫，其意思表示即不生效力，且該條後段亦規定相關事項之聯繫也可預以電子郵件或傳真為之。被上訴人已於102年7月4日、7月8日、8月21日，以3 次電子郵件寄予上訴人法定代理人，通知其相關違約內容，即未依約履行販售系爭授權機器產品及未繳清授權金頭期款，並於同年12月9 日以信函通知因上訴人逾2 年半未履行上開義務，終止系爭授權契約，自生合法終止效力。依此，上訴人即無從於103年1月30日再為終止。系爭授權契約未約定被上訴人應給予上訴人教育訓練，僅需將技術授權文件交付即可。上訴人未舉證證明有何技術授權文件未提出，且上訴人亦已製造4台Granite2001磨刀機，難認被上訴人有如系爭授權契約第18.5條所定，有無法治癒之違約或不履行情事。上訴人主張依系爭授權契約第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。

查上訴人自始主張其已支付全數頭期款25萬元（見原判決7 頁），乃原判決將上訴人已支付3萬5,000元一節，論為兩造所不爭執（見原判決11、12頁），已有可議。次按法律行為之方式，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。經查系爭授權契約第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. 原判

決將前段解為：與系爭授權契約有關之聯繫應以英文並以航空郵件寄至對方；後段文字則解為：相關事項之聯繫也可預以（in advance by）電子郵件或傳真為之，故認前後兩段為獨立並存之兩種聯繫方式，被上訴人以電子郵件為3次之催告，再以信函通知終止，已符合上開約定之方式。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」，雙方之真意是否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，自無不可，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。是上開爭點涉及被上訴人上開3次以電子郵件之3次通知，是否合於系爭授權契約約定，及攸關被上訴人解除契約之合法性，此重要攻擊防禦方法，即有曉諭兩造再予補充說明辯論必要。原審逕認合於上開條款規定等語，為上訴人不利之判斷，尚嫌速斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

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　　108　　年　　1　　月　　23　　日

最高法院民事第五庭

審判長法官　沈　方　維

法官　陳　靜　芬

法官　張　競　文

法官　黃　莉　雲

法官　魏　大　喨

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　108　　年　　2　　月　　1　　日