



卡崔克專利被撤銷之證據引用

薛德璟



在製造 EGA、VGA 及 SVGA 顯示卡的國內廠家均受限於『卡崔克』公司 (CARTRAK CORP) 專利權之因素下，遭受『繳交權利金』威脅而深感困擾，本所為首先接受『大眾電腦公司』委託對卡崔克專利進行『舉發』以撤銷其專利權，卡崔克公司在台灣計有兩件分別為一『影像顯示方法性專利』及一『影像顯示裝置專利』兩發明專利，卡崔克之『裝置專利』已獲中標局為舉發成立及撤銷專利權審定，其另一『方法專利』則尚在中標局審理中，仍未有結果，然其『裝置專利』之實體內容概與其『方法專利』雷同，僅訴求不同而已，技術內容則完全相同，相信最後的結果應屬樂觀，以下即引述本所對該案之處理方式，以供做為廠家往後之參考。

首先必須說明的是，卡崔克公司於國內申請專利前，即早在國外申請專利及核准，依修正前專利

法第二條第一款：『申請前已公開使用，他人可能仿效者。非本法所稱發明。』似可以國外已公開之專利對之進行舉發，然受限於『科學園區設置管理條例』第廿二條規定之『園區事業之投資人或技術人已在外國獲准專利，向我國主管機構申請專利時，得不受修正前專利法第二條第一款及第九十六條第一款之限制。如經核准，其專利權之期間，不得超過原經外國政府核准之有效期間。』，因此，無法予以撤銷，故甚於此等因素下，即需由專利法其他法條予以考慮。本所採取之方式為：

(一)查詢該卡崔克是否為『科學園區設置管理條例』第廿二條所稱之適格投資人或技術人，倘其資格有疑點時，即無該條例之優惠，故可直接以其國外已公開的專利案撤銷本國之專利案。

惟在本所提出舉發時，即對卡崔克資格問題提出質疑，並同時一併去函中標局請求調閱卡崔克相

關資料，但受限於修正前專利法並無可查閱此等資料之適用規定，遭中標局拒絕。據此，使得查閱該專利案是否有瑕疵或其他問題之方向上無法奏效。

然此等查閱之作法，往後將轉變為具體可行，亦即在八十三年一月廿三日實施之新專利法第三十九條第二項中明確規定有：『經審定公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、圖式、宣誓書及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限。』由此修正後之專利條文中即開放專利資料可供任意查閱、抄錄、攝影或影印專利案之全部資料，雖在但書中仍有『保密』之資料無法查閱之限制，然上述是否為適格投資人或技術人之相關資料應非『保密』之範圍，應可在往後加以運用，亦為一可行途徑。

(二)就修正前專利法第二條第二、三、四、五款之規定予以舉發：

由於無法使用修正前專利法第二條第一款規定提起舉發，需尋求其他條文舉發之可行性。以下即條列修正前專利法第二條其他條文，計有：

*第二款：『有相同之發明核准專利在先者。』

*第三款：『經陳列於政府主辦或政府認可之展覽會，於開會之日起，逾六個月尚未申

請專利者。』

*第四款：『申請專利前，大量製造，而非從事實驗者。』

*第五款：『運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。』

上述專利法第二條第二款方面，由於國內並無較早之相同發明核准，故無法運用，第三款之展覽會公開亦無法沿用，故僅能就第四、五款之『大量製造』及『運用習用技術、未增進功效』方面為撤銷其專利權之訴求方向。

(三)以『申請前大量製造而非從事實驗』為舉發撤銷之理由：

採用的証據方面，即以卡崔克製作之『繪圖科技簡介』內容及配合所授權廠家之雜誌廣告，以證明其已大量製造。

以卡崔克於一九九〇年製作之『繪圖科技簡介』之內容明白揭示即為該專利案相同內容，並配合其標示進行繪圖卡授權日期為早在於該專利案申請日，另佐以授權廠家於該授權日期以後及在該專利案申請日之前之雜誌廣告，以證明各授權廠家即早於該專利案申請前已授權台灣各廠家製造其顯示卡產品並已大量刊登於雜誌廣告，而屬於『大量製造

、非從事實驗』，爲應構成撤銷專利權之理由。在中標局審定理由中即以此『大量製造』爲由撤銷卡崔克之專利。

在此需一併注意的是，前述以大量製造進行舉發撤銷僅適用於修法前已核准之專利案，在修正後專利法第二十條中已將『大量製造』不予專利之文字刪除，亦即無法以『大量製造』爲由進行撤銷專利，故在實際使用上仍需注意。

(四)以『運用申請前之習用技術，知識顯而易知未能增進功效。』爲舉發撤銷理由：在本所提起舉發之過程中，亦考慮證明其係屬『習用技術』，故引用揭露有繪圖顯示技術之書籍，透過書籍內容中即早已揭露有相同於該專利案之技術主張其違反修正前專利法第二條第五款之規定進行舉發撤銷。

然在中標局審定理由中，以書籍之出刊日期晚於該案之美國基礎案爲由否定其效力，依中標局之審定內容看來，似將該書籍資料認定爲專利法第二條第一款所稱之『公開刊物』，以沿用前述科學園區設置管理條例第廿二條予以排除，然本所認爲此書籍資料爲主張第二條第五款，引敍其爲『運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。』此等引用法條則非屬管理條例第廿二條之排除範圍

，當需就是本所主張其違反修正前專利法第二條第五款予以審酌，不應忽視證據主張之法條，故中標局似有過度擴張管理條例第廿二條爲涵蓋專利法第二條第五款之嫌，若有後續程序時，應可再予爭取方屬合理。

此外，新專利法公佈實施後，則在發明專利中已將『增進功效』刪除（新型專利之相關規定並未變動），故新專利法實施後核准之發明專利案，僅能以習用技術爲撤銷理由，無法再以增進功效與否爲訴求，故新舊法間之變動亦需一併注意。

(五)結論：

由本所對此次承辦卡崔克舉發案之證據引用情形可歸納如下結論。

(1)可依據新專利法第卅九條第二項規定查閱專利案之內容，察看案件是否有適格或瑕疵等問題，以確實掌握其案情內容，將有幫助。

(2)新專利法實施以前核准之案件，仍可嘗試以『大量製造，非從事實驗』之方面進行舉證，亦不失爲一可行方式，需特別注意必須在修法以前核准者爲限，修法以後的專利案則無法適用。

(3)以『運用習知技術』爲主張，配合書證或公開資料提出，亦有幫助。