

第二梯次專利師考試全部科目免試及格人員專業訓練試題

科目：專利實務

考試時間：2 小時

甲、測驗題：(50 分)

- (一) 本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
- (二) 共 25 題，每題 2 分，請以藍、黑色鋼筆或原子筆在試卷上作答，於本試題上作答者，不予計分。

1、下列敘述，何者錯誤？

- A、認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；若該先前技術為習知或普遍使用之資訊者，如記載於字典、教科書、工具書等，則不在此限，但應於審定書充分敘明核駁理由。
- B、判斷進步性時應以申請專利之發明的整體為對象，若發明之個別技術特徵的組合在功能上並無關連時，則得就各個技術特徵與先前技術分別比對。
- C、獨立項之發明不具進步性時，其附屬項必定也不具進步性。
- D、申請專利之發明為新物品或新物質者，其製法及用途之發明具進步性。

2、甲君於 95 年 7 月 1 日向專利專責機關申請一發明專利申請案，並同時申請實體審查、及依專利法第 22 條第 2 項第 1 款規定之事實主張不喪失新穎性之優惠，而甲君所主張之事實發生日期為 95 年 2 月 1 日；另乙君於 95 年 5 月 17 日亦向專利專責機關提出與甲君相同之發明專利申請案，並同時申請實體審查，而乙君之發明專利申請案於 97 年 12 月 1 日公開，請問下列敘述何者正確？

- A、甲君之申請案得准予專利，乙君之申請案不得准予專利。
- B、甲君之申請案不得准予專利，乙君之申請案得准予專利。
- C、甲君、乙君之申請案均不得准予專利。
- D、甲君、乙君之申請案均得准予專利。

3、下列有關選擇發明之敘述，何者錯誤？

- A、若對先前技術內容中之某些參數條件，如組成、溫度、壓力、流速等，限定其數值（量）之選擇發明與先前技術產生不同性質之功效，且無法預期時，該發明所限定之數值仍須具備「臨界性」，才可據以認定該發明非能輕易完成。
- B、若對先前技術內容中之某些參數條件，如組成、溫度、壓力、流速等，限定其

數值（量）之選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備「臨界性」的意義，應認定該發明非能輕易完成。

- C、選擇發明，指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。
 - D、若選擇發明是在可能的、有限的範圍內選擇具體的尺寸、溫度範圍或者其他參數，而該選擇為該發明所屬技術領域中具有通常知識者經由例行工作之普通手段即能得知者，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。
- 4、對於刊物公開發行之日期，若有證據時，應依該證據認定；惟若無證據時，依下列方式之推定，何者敘述錯誤？
- A、刊物僅載有跨年發行之年者，以其第2年之首日定之。
 - B、刊物係以季發行者，依發行地認定之季之末日定之。
 - C、外國刊物未載有發行日期者，若知其輸入國內日期，則以輸入國內日期，上溯至自發行國輸入國內通常所需期間，推定其公開發行日期。
 - D、刊物未載有發行日期者，而刊物之書評、摘錄、型錄等被刊載於其他刊物者，則以刊載該書評、摘錄、型錄等之其他刊物之發行日期，推定為該刊物之公開發行日期。
- 5、補充、修正時，有關增加說明書內容，以下敘述，何者錯誤？
- A、在發明說明中若已明確記載「30~45°C」之數值，可將該數值限定引進載入申請專利範圍中。
 - B、以方法界定產物之請求項，若原發明說明或圖式中已記載了界定產物之部分物化數據時，可以將該物化數據補充增列於請求項中。
 - C、經由測量圖式所得到的尺寸數值，不可以新增至申請專利範圍中。
 - D、申請專利範圍未涵蓋發明說明之一個實施例時，將該實施例併入記載於某一請求項之中，以擴大申請專利範圍，是不被允許的。
- 6、下列敘述，何者錯誤？
- A、審查新穎性時，得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合進行比對。
 - B、審查新穎性時，為更詳細揭露引證文件中所揭露之技術特徵，在該引證文件中明確敘及另一參考文件時，若該參考文件在引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件應被視為引證文件的一部分，屬單一文件中所揭露之先前技術。
 - C、新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。
 - D、審查新穎性時，使用字典、教科書、工具書之類的參考文件解讀引證文件中之用語，該參考文件亦被視為引證文件的一部分，屬單一文件中所揭露之先前技

術。

- 7、有關國際優先權之敘述，下列何者錯誤？
- A、主張部分優先權者，不得僅因後申請案之部分請求項並未揭露於據以主張優先權之基礎案中，而不認可其他請求項之優先權主張。
 - B、經審查，已認可後申請案主張之優先權，但該案包含一個以上之發明，嗣後分割該申請案，每一分割案仍得主張優先權。
 - C、撤回後申請案之優先權主張，應於審定前以書面為之。
 - D、主張部分優先權之後申請案，其申請專利範圍中所載之發明未揭露於其優先權基礎案的部分，亦即未主張優先權的部分，不得作為嗣後提出之申請案主張國內優先權之基礎。
- 8、一件發明專利申請案其申請專利範圍包括有下列請求項：
- 1、一種物 X，具有特徵 A 及 B。
 - 2、如請求項 1 所述之物 X，具有另一特徵 C。
 - 3、如請求項 1 所述之物 X，具有另一特徵 D。
- 其中請求項第 1 項所載之物 X 不具備專利要件，而不相同亦不相對應之特徵 C 及 D 分別為對於先前技術具有實質貢獻的技術特徵，則以下何者為正確？
- A、申請專利範圍第 1 項與第 3 項具單一性。
 - B、申請專利範圍第 2 項與第 3 項具單一性。
 - C、申請專利範圍第 1 項與第 2 項具單一性。
 - D、申請專利範圍第 1、2、3 項之間不具單一性。
- 9、有關申請專利範圍之認定，下列敘述，何者錯誤？
- A、附屬項及引用記載形式之獨立項，於認定申請專利範圍時，應包含被依附或被引用之請求項中所有之技術特徵。
 - B、申請專利範圍之認定，應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識。
 - C、用途發明申請，請求項之前言中有關用途之敘述為發明之技術特徵之一，於認定申請專利範圍時應予以考量。
 - D、請求項以純物質為申請標的時，原則上應以化學名稱或分子式、結構式界定申請專利範圍；若有特殊之功能或用途且足以顯示其技術特徵者，得加入該功能或用途之記載予以界定，但不允許純功能或純用途的申請專利範圍。
- 10、發明名稱應與其申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字，以下何種發明名稱為恰當？
- A、隨身碟的快速插接裝置。
 - B、一種系統。

- C、一種具減肥效果之化合物。
- D、大同電鍋。
- 11、專利法施行細則第 17 條規定發明說明的內容包含發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式、圖式簡單說明等事項，又依專利審查基準規定，於開創性發明，下列哪一事項得不記載？
- A、發明所屬之技術領域。
- B、先前技術。
- C、發明內容。
- D、實施方式。
- 12、有關發明專利、新型專利二者相互間改請案之描述，以下何者正確？
- A、原申請案主張優先權者，改請案仍得主張優先權；原申請案主張新穎性優惠期者，改請案不得主張新穎性優惠期。
- B、原申請案主張優先權者，改請案不得主張優先權；原申請案主張新穎性優惠期者，改請案不得主張新穎性優惠期。
- C、原申請案主張優先權者，改請案不得主張優先權；原申請案主張新穎性優惠期者，改請案仍得主張新穎性優惠期。
- D、原申請案主張優先權者，改請案仍得主張優先權；原申請案主張新穎性優惠期者，改請案仍得主張新穎性優惠期。
- 13、有關人體或動物疾病手術方法的敘述，何者錯誤？
- A、外科手術方法若非以診斷、治療為目的，則無法供產業上利用。
- B、為外科手術而採用的預備性處理方法，例如皮膚消毒、麻醉等，亦屬於外科手術方法。
- C、割雙眼皮是人體或動物疾病的手術方法。
- D、利用器械對有生命之人體採血等介入性處理方法，屬於外科手術方法。
- 14、專利資料庫不會提供以下哪一種號碼的檢索？
- A、公開號碼。
- B、公告號碼。
- C、優先權號碼。
- D、系統號碼。
- 15、國際專利分類表 2006.01 版之混合系統適用於？
- A、核心版。
- B、進階版。
- C、核心版及進階版。

D、基礎版。

16、下列敘述，何者錯誤？

- A、明顯錯誤可涵蓋技術性質的誤記。
- B、說明書之技術內容或圖式部分缺漏之補正，亦屬誤記事項之訂正。
- C、現行專利法對於得提起更正之事由不包括「誤譯事項之訂正」。
- D、誤記事項訂正後之涵義，應與訂正前相同。

17、若甲及乙兩申請之發明為同日申請的情況下，下列何種情況不得認定甲及乙兩申請之發明為同一發明：

- A、甲及乙申請之發明形式上及實質上均無任何差異。
- B、甲及乙申請之發明差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵。
- C、甲及乙申請之發明差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。
- D、甲及乙申請之發明差異能直接置換的技術特徵。

18、有關特殊申請案之描述，以下何者錯誤？

- A、分割案之申請人應與分割前之原申請案申請人相同；若不相同時，則應附有合法簽署讓與之證明。
- B、分割案之發明人應為繫屬原申請案之發明人。
- C、分割申請，不得變更原申請案之專利種類。
- D、改請案與原申請案申請人不必相同；若不相同時，不必檢附合法簽署讓與之證明。

19、專利法第 22 條第 4 項有關進步性之概念，下列敘述，何者錯誤？

- A、所稱「發明所屬技術領域中具有通常知識者」，係一虛擬之人。
- B、所稱「能輕易完成」與顯而易知為同一概念。
- C、所稱「先前技術」為同條第 1 項所列兩款情事。
- D、申請專利之發明不具新穎性者，仍須再審究其進步性。

20、外國基礎案 P1 揭露兩手錶之外觀形狀分別由元件 A+B+C 及元件 A+B+D 所構成，外國基礎案 P2（申請日晚於 P1）揭露兩手錶之外觀形狀分別由元件 A+B 及元件 A+B+E 所構成，若不考慮優先權期間，國內申請案之手錶外觀形狀由元件 A+B 所構成，得認可優先權日之外國基礎案為：

- A、P1。
- B、P2。
- C、P1 及 P2
- D、P1 或 P2。

- 21、新式樣之相同、近似判斷，係模擬普通消費者選購商品之觀點，以下何種情況，應判斷申請專利之新式樣與先前技藝為相同或近似之設計：
- A、僅依直接觀察比對之結果產生視覺混淆。
 - B、僅依間接觀察比對之結果產生視覺混淆。
 - C、直接或間接觀察比對之結果產生視覺混淆，即應認定為相同或近似。
 - D、直接及間接觀察比對之結果產生視覺混淆，始能認定為相同或近似。
- 22、有一專利侵害鑑定報告之結論為待鑑定物落入系爭專利權範圍，若以該待鑑定物為證據舉發系爭專利(該待鑑定物有公開在先之事實)，下列敘述，何者正確？
- A、專利專責機關應互相援引作為舉發證據技術內容已揭露系爭專利技術特徵。
 - B、專利侵害鑑定報告與舉發案兩者審理之標的及方式相同。
 - C、一定舉發不成立。
 - D、不一定舉發成立。
- 23、舉發人聲明某一證據另存於其他舉發案或其他機關者，如您是該案審查人員，應如何處理方符合審查基準之規定？
- A、依其聲明調閱或查證該證據。
 - B、請舉發人主動舉證。
 - C、請被舉發人主動舉反證。
 - D、非屬依職權調查範圍，不予審酌。
- 24、有關發明之定義，以下敘述，何者錯誤？
- A、專利法所指發明必須是利用自然界中固有之規律所產生的技術思想之創作。
 - B、發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。
 - C、申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性。
 - D、申請專利之發明是否符合發明之定義，考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。
- 25、舉發理由所附具之證據係申請在先，但在系爭專利申請後始公開或公告之專利案，舉發人僅主張系爭專利違反先申請原則，若經判斷未違反先申請原則，但該證據顯示系爭專利有違擬制喪失新穎性之情事；如您是該案審查人員，應如何處理方符合審查基準之規定？
- A、視被舉發人答辯內容而定。
 - B、行使闡明權。
 - C、逕依原主張之法條審查。
 - D、逕依職權審查。

乙、申論題：（50 分）

- （一）不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
- （二）請以藍、黑色鋼筆或原子筆在試卷上作答。

一、請說明我國專利審查基準有關進步性之判斷步驟。（25 分）

二、專利法第 26 條第 2 項「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，專利審查基準中「違反充分揭露而可據以實施之要件的審查」詳細敘明欠缺技術手段之記載，或記載不明確或不充分，而無法據以實施的 5 種情況，請試論述其中 4 種情況？（25 分）