第四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、有關發明產業利用性之概念，係指：

- （1）發明須已經被製造或使用，才能符合產業利用性。
- （2）理論上可行之發明，若其實際上顯然不能被製造或使用，亦不具產業利用性。
- （3）整形、美容方法，是不具產業利用性。
- （4）一般共識咸認我國專利法所指之產業應包含任何領域中利用自然法則而有技術性的活動。

以上敘述，何者正確？

- A、（1）（2）（4）。
- B、（2）（3）（4）。
- C、（1）（3）（4）。
- D、（1）（2）（3）。

2、擬制喪失新穎性中，關於認定先、後申請案之申請人是否相同，以下所述何者為正確？

- （1）認定先、後申請案之申請人是否相同的時點應為先申請案之申請日。
- （2）共同申請的情況，先、後申請案之申請書所載的申請人必須完全相同，始得認定為相同。
- （3）後申請案為改請案時，認定申請人是否相同的時點應為後申請案所援用之原申請日。
- （4）先、後申請案之申請人，若經認定為相同，即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情形時，則原相同之認定仍然有效。

- A、（1）（2）（4）。
- B、（2）（3）（4）。
- C、（1）（3）（4）。
- D、（1）（2）（3）。

3、審查發明專利申請案擬制喪失新穎性時，認定先申請案是否得作為引證文件的有關事項如下：

- (1)先申請案說明書全文內容應包括取得申請日之說明書、圖式及申請專利範圍，以及任何明示排除之事項、引述其他文件之事項及所描述之先前技術與優先權證明文件。
- (2)先申請案必須是發明或新型專利申請案，不得為新式樣專利申請案。
- (3)先申請案為分割案時，認定申請先、後的時點應為該先申請案所援用原申請案之申請日。
- (4)先申請案經公開或公告後，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。

以上敘述，何者正確？

- A、(1) (2) (4)。
- B、(2) (3) (4)。
- C、(1) (3) (4)。
- D、(1) (2) (3)。

4、有關先申請原則之概念，下列敘述何者錯誤？

- A、同一發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之發明說明中所載之發明相同。
- B、同日申請之兩申請案中，一者申請之發明係以下位概念表現，而另一者申請之發明係以上位概念表現時，則兩申請案不得認定為同一發明。
- C、發明與新式樣之間，無先申請原則之適用。
- D、新型與新式樣之間，無先申請原則之適用。

5、有關特殊申請案之敘述：

- (1)申請新型專利申請案後，依法改請為發明專利申請案者，專利專責機關得逕為實體審查。
- (2)分割案之發明人應為係屬原申請案之發明人；若不相同時，則應附有合法之證明文件。
- (3)分割申請，不得變更原申請案之專利種類。
- (4)改請案之申請人應與改請前之原申請案申請人相同；若不相同時，則應附有合法之證明文件。

以上敘述，何者正確？

- A、(1) (2) (3)。
- B、(1) (2) (4)。
- C、(2) (3) (4)。
- D、(1) (3) (4)。

6、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、一種燈絲 A，…。
- 2、一種以燈絲 A 製成之燈泡 B，…。
- 3、一種探照燈，裝有以燈絲 A 製成之燈泡 B 及旋轉裝置 C。

就先前技術而言，燈絲 A 具備專利要件，則以下何者為正確？

- A、申請專利範圍第 2 項與第 3 項之間不具有相同或相對應的特定技術特徵。
- B、申請專利範圍第 1、2、3 項之間具有相同或相對應的特定技術特徵。
- C、申請專利範圍第 1 項與第 3 項之間不具單一性。
- D、申請專利範圍第 1 項與第 2 項之間不具單一性。

7、以下有關發明單一性之敘述，何者錯誤？

- A、申請案有兩項以上之請求項，判斷其是否符合發明單一性的標準在於請求項所載之發明的實質內容是否屬於一個廣義發明概念，亦即請求項之間是否具有相同或相對應的特定技術特徵，使其於技術上相互關聯。
- B、依附於同一獨立項之各附屬項包含該獨立項所有的技術特徵，若該獨立項具專利要件，則該獨立項與其附屬項之間或其附屬項與附屬項之間具單一性。
- C、第 1 獨立項為物之發明，第 2 獨立項為專用於製造該物之方法。該 2 獨立項因符合審查基準所言兩項以上獨立項所載之發明，屬於一個廣義發明概念之六種常見態樣之一，故無須再檢視請求項之間是否具有相同或相對應的特定技術特徵，即可認定符合單一性規定。
- D、不符合發明單一性規定者並不構成提起舉發之事由。

8、根據專利法第 24 條規定，下列發明：

- (1)遺體美容的方法。
- (2)馬匹之雜交方法。
- (3)人類胚胎於工業或商業目的之應用。
- (4)開保險箱之方法。

以上敘述，何者不予發明專利？

- A、(1)(4)。
- B、(3)(4)。
- C、(1)(2)。
- D、(2)(3)。

9、下列是有關人體或動物疾病治療、診斷、手術方法的敘述，何者錯誤？

- A、若方法發明可同時產生人體或動物疾病之治療性和非治療性效果，且兩種效果無法區分，則屬於治療方法。
- B、血壓量測非屬人體或動物疾病之手術方法。
- C、為實施診斷而採用之預備處理方法，例如測量心電圖時之電極配置方法，

屬於人體或動物疾病之診斷方法。

D、割雙眼皮是人體疾病的手術方法。

10、下列是有關國內優先權的敘述，何者錯誤？

A、先申請案為未完成之發明或創作，後申請案對該先申請案主張優先權，且所記載者已經為完成之發明或創作，仍能認可優先權之主張。

B、對於已合法主張國內優先權之後申請案，可以改為分割申請，且其分割申請案仍可援用原優先權日。

C、先申請案縱然曾主張過新穎性優惠期之適用，後申請案仍然可自先申請案申請日之次日起算 12 個月內主張國內優先權。

D、後申請案應就先申請案記載於專利說明書或圖式中的相同發明或創作來主張優先權。

11、以下有關申請專利範圍補充、修正之敘述，何者錯誤？

A、刪除原申請專利範圍之部分技術特徵，減少了限定條件，而該技術特徵在發明說明及圖式中已經明確的被認定為申請專利之發明所不可或缺的，此種刪除是可被允許的。

B、原申請專利範圍除記載了某溫度為 $20^{\circ}\text{C} \sim 90^{\circ}\text{C}$ ，原發明說明或申請專利範圍還記載 $20^{\circ}\text{C} \sim 90^{\circ}\text{C}$ 範圍內的特定值 40°C ，允許將申請專利範圍之溫度範圍補充、修正為 $40^{\circ}\text{C} \sim 90^{\circ}\text{C}$ 。

C、在請求項中為排除先前技術之技術特徵得以負面表現方式修正。

D、刪除獨立項並改寫附屬項為新的獨立項，以對於原獨立項作進一步縮減，是可允許補充、修正的。

12、以下有關申請專利範圍之敘述，何者錯誤？

A、每一請求項之文字敘述應以單句為之，僅可於句尾使用句點。

B、申請專利範圍得記載化學式或數學式，但不得附有插圖。

C、請求項不得僅引述說明書之行數、圖式，即不得僅記載「如說明書…部分所述」或「如圖…所示」等類似用語。

D、元件符號應列於該元件名稱之後，並載於小括號內，於解釋申請專利範圍時將構成限制條件。

13、有關申請專利範圍之敘述：

1. 一種液晶顯示器，包含元件 A、B、C。

2. 如申請專利範圍第 1 項所述之液晶顯示器，另包含元件 D。

3. 如申請專利範圍第 4 項所述之液晶顯示器，另包含元件 E。

4. 如申請專利範圍第 2 及 3 項所述之液晶顯示器，另包含元件 F。

以上敘述，何者錯誤？

A、僅第 3 項。

- B、僅第 4 項。
- C、第 3 及 4 項。
- D、並無敘述錯誤者。

14、下列申請專利範圍中「」處之敘述何者為明確？

- A、一種製備香菸之方法，包含……，其中原料煙草之含水量為「大約 10 至大約 20 重量%」。
- B、一種腳踏車，包含……，其特徵在於車身之材質為「非鐵金屬」者。
- C、一種殺蟲劑，係由成分 A 及 B 所組成，其中 A 之含量為「10%以上」，其餘為 B。
- D、一種製備乙烯之方法，……，其中反應溫度為「0 至 100°C，較佳為 20 至 50°C」。

15、有關新型申請專利範圍揭露方式之敘述：

- (1)不得單純描述功能。
- (2)不能以手段功能用語表示。
- (3)物品無法以結構語言敘述者，必要時得以製造方法之技術特徵界定物品。
- (4)新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，解釋獨立項時，僅就特徵部分解釋之。

以上敘述，何者正確？

- A、(1) (2) (3)。
- B、(3) (4)。
- C、(2) (3) (4)。
- D、(1) (3)。

16、以下有關新型專利形式審查之敘述，何者錯誤？

- A、無須審查新型是否利用自然法則之技術思想。
- B、須審查揭露方式是否違反專利法施行細則規定。
- C、須審查修正是否超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
- D、須審查新型是否具有單一性。

17、以下有關新式樣之圖面規定敘述，何者錯誤？

- A、圖面應參照工程製圖方法，以墨線繪製。
- B、圖面可以照片或電腦列印之圖面清晰呈現。
- C、包含申請專利之新式樣以外之物品或設計的圖面應標示為參考圖。
- D、新式樣為連續平面者(如：布料)，應繪製平面圖、單元圖及顯示之側視圖。

18、基於「禁止重複審查」之原則，申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，不得再改請回原申請案之種類。以下敘述，何者錯誤？

- A、新型專利申請案經形式審查後，依法改請為新式樣專利申請案者，可再改請為新型專利申請案。
- B、獨立新式樣專利申請案經實體審查後，依法改請為聯合新式樣專利申請案者，不可再改請為獨立新式樣專利申請案。
- C、甲案之聯合新式樣專利申請案經實體審查後，依法改請為獨立新式樣專利申請案者，不可再改請為甲案之聯合新式樣專利申請案。
- D、甲案之聯合新式樣專利申請案經實體審查後，依法改請為獨立新式樣專利申請案者，不可再改請為乙案之聯合新式樣專利申請案。

19、以下有關新式樣專利申請案優先權之敘述，何者錯誤？

- A、新式樣專利申請案只能作為新型專利申請案國內優先權主張之基礎案，不能作為發明專利申請案國內優先權主張之基礎案。
- B、新式樣專利申請案不可主張複數優先權及部分優先權。
- C、新式樣專利申請案主張優先權時，「相同新式樣」的判斷應以該申請案圖面所揭露申請專利之新式樣，是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為基礎。
- D、新式樣專利申請案主張優先權之基礎案為發明專利申請案時，其優先權期間為6個月。

20、一發明專利權有多件舉發案而無一事不再理之情事者，專利權人申請更正說明書或圖式，下列敘述，何者正確？

- A、於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案審查中始提出更正，且准予更正並公告者，若前舉發案尚未審結，應以原公告本為審查對象。
- B、於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案審查中始提出更正，且准予更正並公告者，若前舉發案尚未審結，應以該更正本為審查對象。
- C、於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案審查中始提出更正，若前舉發案已審定舉發不成立，須等待前舉發案審查確定，方可進行後舉發案及其更正之審查。
- D、於前舉發案審查中未申請更正，而於後舉發案審查中始提出更正，若前舉發案已審定舉發成立，而更正之結果將導致申請專利範圍減縮時，後舉發案即可依該更正本審定。

21、專利專責機關於舉發審查中被舉發人提出更正申請時，下列敘述，何者正確？

- A、若不准更正，仍應通知舉發人表示意見再行審定。
- B、通知舉發人限期就更正本表示意見係屬更正審查之行政處分。
- C、若前已有他舉發案經審定舉發成立者，該更正應暫緩審理，若他舉發案審查確定時，該更正及其他繫屬專利專責機關之舉發案將會處分不予受理或為駁回之審定。

D、若准予更正，各舉發案不管是否已審定，均應通知所有各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見。

22、下列更正事項，何者非為申請專利範圍之減縮：

A、增加擇一記載形式(或馬庫西形式)中所述的一個選項。

B、刪除一項或多項請求項。

C、請求項之技術特徵置換為發明說明中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。

D、請求項內容藉串列式的增加(serial addition)技術特徵以界定一個發明。

23、申請更正時，下列何者不得作為誤記事項訂正之依據：

A、國際優先權證明文件。

B、申請時原申請專利範圍。

C、說明書或圖式之公告本。

D、公知教科書所載之公式、定理。

24、小李服務的藥廠準備進行軟膏藥物的研發，於是需要搜集有關軟膏藥物的專利，小李於是進行專利檢索，下列敘述何者正確？

A、將「軟膏」鍵入摘要欄位作為檢索條件，所得專利文獻一定與軟膏藥物有關。

B、查得軟膏藥物的國際專利分類為 A61K9/06，以此分類為檢索條件，所得專利文獻均與軟膏藥物有關。

C、將「軟膏」鍵入申請專利範圍欄位作為檢索條件，所得專利文獻一定與軟膏藥物有關。

D、將「軟膏」鍵入摘要欄位作為檢索條件，所得到專利文獻的筆數，會比將「軟膏」鍵入申請專利範圍欄位作為檢索條件，所得到的專利文獻筆數為多。

25、以下有關 C08F 次類類名下之附註與 C 部類名後附註之敘述，何者正確？

A、C 部類名後附註屬上位優先適用。

B、C08F 次類類名下之附註優先適用。

C、C 部類名後附註及 C08F 次類類名下之附註無優先適用關係。

D、兩者附註優先關係均有可能。

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申論試卷上，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申論試卷上作答。

一、請說明主張不喪失新穎性之優惠與主張國際優先權效果之差異。（25 分）

二、系爭專利為一種光信號之雙向傳輸方法，其申請專利範圍：「一種由置於發射信號源中的光傳送器，以及藉光接收器來接收信號的雙向傳輸方法，該光接收器位於光導波路徑所形成的傳送區，其特徵包含一整合傳送器及接收器為一體之元件，……。」

舉發引證案已揭露一種光信號之雙向傳輸方法係整合發光二極體（LED）傳送器及接收器為一體之元件特徵。

您是舉發人之委任專利師，為避免系爭專利被舉發成立，擬更正申請專利範圍，經查系爭專利〔發明說明〕第 5 頁第 2 段記載：「……本發明之優點在於其構造係由發光二極體（LED）構成之光傳送器置入於光二極體（photodiode）構成之光接收器之孔中。該發光二極體，其係可使用砷化鎵（GaAs）發光二極體……。」

試就上揭發明說明所載內容申請更正，敘明申請更正之依據，並提出申請專利範圍更正本。（25 分）