

第五梯次專利師考試全部科目免試及格人員專業訓練補考試題

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、今有甲、乙兩申請案，其申請日相同且皆已申請實體審查及公開。假設甲、乙兩案差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，甲案係為上位概念發明，乙案係為下位概念發明，以下所述何者為正確？

A、為排除重複專利，故甲、乙兩案均不能准予專利。

B、因下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性，故甲案不能准予專利。

C、因甲、乙兩案之發明非同一，故甲、乙兩案均能准予專利。

D、因上位概念發明之公開會使其所屬之下位概念發明不具新穎性，故乙案不能准予專利。

2、王君於 97 年 1 月 1 日申請一發明專利申請案，審查人員審查該申請案時，從先申請案中檢索出甲、乙、丙等 3 件相關之文件。其中甲案係於 96 年 5 月 1 日向專利專責機關申請，雖該案於 97 年 9 月 1 日向專利專責機關申請撤回，但因該案已進入公開準備程序而於 97 年 12 月 1 日仍被公開；乙案係於 95 年 1 月 1 日向專利專責機關申請並同時請求實體審查，並於 96 年 8 月 1 日公開；丙案係王君於 96 年 4 月 1 日向專利專責機關申請，並於 97 年 11 月 1 日公開，尚未申請實體審查。以下所述何者為錯誤？

(1) 甲、乙、丙案均可作為王君申請案之引證文件。

(2) 只有丙案可作為王君申請案之引證文件。

(3) 只有甲案可作為王君申請案之引證文件。

(4) 只有乙案可作為王君申請案之引證文件。

A、(1) (2) (4)。

B、(2) (3) (4)。

C、(1) (3) (4)。

D、(1) (2) (3)。

3、陳君於 98 年 6 月 25 日提出一發明專利申請案，並依專利法第 22 條第 2 項主張不喪失新穎性之優惠，陳君主張不喪失新穎性優惠之事實係 98 年 3 月

25 日論文之發表。該案經審查人員審查時發現 98 年 6 月 1 日王君提出與陳君申請案屬同一發明之申請案，就以上之事實判斷，則

- A、僅王君可取得專利。
- B、僅陳君可取得專利。
- C、王君及陳君均可取得專利。
- D、王君及陳君均無法取得專利。

4、以下有關分割申請之描述，何者正確？

- A、基於一案一發明之原則，申請專利範圍所載申請專利之發明實質上為二個以上之發明且屬於一個廣義發明概念者，專利專責機關於審查時，應依職權通知申請人為分割之申請。
- B、若分割後，原申請案之請求權利內容為 A 發明，而分割案之請求權利內容為 B 發明，A 與 B 不相關，則分割後之原申請案與分割案，二者之發明說明或圖式所載內容不可相同。
- C、原申請案說明書或圖式所載之發明 A 若未記載於申請專利範圍者，須先進行補充、修正，將該發明 A 補入原申請案之申請專利範圍內，然後才可申請分割，將該發明 A 列入分割案之申請專利範圍內。
- D、實質上屬兩個以上之發明者，得為分割之申請，原申請案應以修正案之程序續辦。

5、改請之意義，主要是讓已經提出之專利申請案，仍能在一定之期間內，經由改請而改為合法及合於申請人權益之其他類型之專利申請案。以下那一種改請態樣，專利專責機關會處分不受理？

- A、發明改請新型。
- B、發明改請新式樣。
- C、新式樣改請發明。
- D、新型改請發明。

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，旋轉裝置 C 亦具備專利要件，則以下敘述：

- (1)申請專利範圍第 1、2 項之間具單一性。
- (2)申請專利範圍第 1、3 項之間符合專利法第 32 條之規定，得於一申請案中提出申請。
- (3)申請專利範圍第 1、2、3 項之間為實質上為 2 個以上之發明，且符合專利法第 32 條之規定，若申請人申請分割，將申請專利範圍第 2 項列入分割案

之申請專利範圍內，為不適法之分割申請。

- (4)申請專利範圍第1、2、3項之間符合專利法第32條之規定，若申請人申請分割，將申請專利範圍第3項列入分割案之申請專利範圍內，因會產生分割案與原申請案之申請專利範圍有重疊而導致重複專利的情況，故將違反專利法第31條之規定。

何者均正確？

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

7、有關人體或動物疾病之治療、診斷方法，以下敘述何者錯誤？

- A、X光照射非屬人體疾病之診斷方法。
- B、利用化合物處理牙菌斑之方法非屬人體疾病之治療方法。
- C、人體或動物疾病之治療方法，包括使有生命之人體或動物恢復或獲得健康為目的之治療疾病或消除病因的方法。
- D、預防疾病的方法屬人體疾病之治療方法。

8、以下有關申請專利範圍補充、修正的敘述，何者錯誤？

- A、原說明書或圖式僅記載「銅」，將申請專利範圍所記載的「銅」變更為較上階的「金屬」，此種補充、修正超出原說明書或圖式所揭露之範圍。
- B、原說明書或圖式僅記載「金屬」，將申請專利範圍所記載的「金屬」變更為較下階的「銅」，此種補充、修正超出原說明書或圖式所揭露之範圍。
- C、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。
- D、刪除請求項中所記載之屬於技術特徵之功效或用途等必要事項，是可被允許的。

9、下列是有關發明說明補充、修正的記載：

- (1)發明內容已記載了發明目的，可允許修正發明目的以對應發明所欲解決之問題及技術手段。
- (2)將不具有技術性之發明，變更為具有技術性之發明，必定超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
- (3)一種多層疊合板，其說明書中發明說明記載的實施例之結構係外層為聚乙烯，刪除該外層聚乙烯之敘述，使修正後的疊合板完全不同於原來的疊合板，此時不得刪除外層為聚乙烯之敘述。
- (4)加入有關說明某數據之已知標準測量方法之敘述，此時已超出原說明書或圖式所揭露之範圍。

何者正確？

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

10、我國有關申請專利範圍之記載規定，下列何者正確？

- A、一發明僅能申請一獨立項，其餘必須以附屬項方式記載。
- B、附屬項得依附在前之獨立項或附屬項，亦得依附在後之獨立項或附屬項。
- C、申請專利範圍得附有插圖，但不得記載化學式或數學式。
- D、獨立項除申請標的外，僅須敘明實施之必要技術特徵，無須記載非必要技術特徵。

11、我國有關發明說明之記載規定，下列何者錯誤？

- A、必須以明確之方式揭露。
- B、必須以簡潔之方式揭露。
- C、必須以充分之方式揭露。
- D、必須使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。

12、關於新型專利形式審查要件之敘述，下列何者正確？

- A、須審查新型說明是否明確且充分。
- B、須審查申請專利範圍是否為新型說明所支持。
- C、無須審查申請專利範圍是否已明確記載申請專利之創作。
- D、無須審查新型說明及申請專利範圍之用語是否一致。

13、下列敘述何者正確？

- A、新型專利技術報告對於單一性，不予比對。
- B、申請人對新型專利技術報告之比對結果如有不服，可提起訴願。
- C、新型專利技術報告僅作 1 次。
- D、新型專利技術報告完成後，僅專利權人可申請影印。

14、關於新型標的之敘述：

- (1)物質之分子結構，亦屬於新型專利所稱物品之構造。
- (2)以塑膠材料替換玻璃作成相同形狀之茶杯，雖僅為單純之材料置換，然整體觀之仍屬於新型之標的。
- (3)僅改變焊藥成分之電焊條，非屬新型之標的。
- (4)電路構造僅屬元件之排列組合，非屬新型專利之標的。
- (5)於某一基材表面鍍上一層奈米級之薄膜，屬新型專利之標的。

以上敘述，何者為正確？

- A、(1) (2) (3)。
- B、(3) (5)。
- C、(2) (3) (4) (5)。
- D、(3) (4) (5)。

15、下列關於聯合新式樣之敘述，何者錯誤？

- A、聯合新式樣專利主要目的在確認原新式樣(母案)專利權所及之近似範圍。
- B、聯合新式樣之物品名稱無需與其原新式樣完全相同。
- C、聯合新式樣申請期間須在原新式樣取得專利權仍有效存續時，始得為之。
- D、聯合新式樣所附麗之原新式樣必須為獨立新式樣，不得為聯合新式樣。

16、下列有關新式樣專利更正之敘述，何者錯誤？

- A、圖說中誤記之事項為新式樣專利更正之事由。
- B、圖說中不明瞭之事項為新式樣專利更正之事由。
- C、圖面之視圖有因漏未揭露致不明確時，該缺漏由其他視圖即能瞭解其真正之形狀者，屬圖說中不明瞭之事項，為新式樣專利可更正之事由。
- D、申請專利範圍之減縮為新式樣專利更正之事由。

17、下列有關新式樣之物品敘述，何者是錯誤的？

- A、方糖非於固定凝合之形狀，不屬於新式樣之物品。
- B、雷射動畫不具備三度空間特定形態，不屬於新式樣之物品。
- C、帽簷屬於物品無法分割之部分，不屬於新式樣之物品。
- D、室內設計屬於不動產設計，不屬於新式樣之物品。

18、某學術期刊於 94 年 8 月 8 日刊登甲先生之研究成果，隨後乙先生於 94 年 10 月 21 日將甲先生之研究成果申請專利並獲准在案；試問甲先生應以何者事由提起舉發，才可能將該研究成果轉化為個人之專利權？

- A、專利權人為非專利申請權人。
- B、欠缺新穎性。
- C、欠缺進步性。
- D、違反先申請原則。

19、關於舉發階段之更正，下列敘述何者正確？

- A、專利專責機關於舉發審查時，禁止依職權通知專利權人限期更正專利說明書或圖式。
- B、若不准更正，僅通知專利權人表示意見。
- C、若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見。
- D、若不准更正，除於舉發審定書中敘明不准更正之事實外，亦須先行通知舉

發人及專利權人表示意見。

- 20、兩發明案在下列情況下，何者不屬同一發明？
- A、說明書中所載之內容不相同，但申請專利範圍中所載之發明相同者。
 - B、申請專利範圍中所載之發明不同，但說明書中所載之內容及圖式相同者。
 - C、說明書中所載之內容及圖式不同，但申請專利範圍中所載之發明相同者。
 - D、說明書中所載之內容不同，但圖式中內容及申請專利範圍中所載相同者。
- 21、專利專責機關於舉發審查時指定審查人員之迴避，下列何者正確？
- A、同一專利有二件以上之舉發案者，各舉發案之審查人員應不相同，以符合迴避原則。
 - B、原處分被撤銷前之審查人員與重新處分之審查人員不得相同，以符合迴避原則。
 - C、曾審查過該新型形式審查之審查人員須迴避審查該新型舉發案。
 - D、曾審查原案（初審及再審查）之審查人員須迴避審查該舉發案。
- 22、下列更正事項何者非為申請專利範圍之減縮？
- A、單純刪減所引用或依附之部分請求項數者。
 - B、請求項之技術特徵置換為發明說明中所對應記載之上位概念技術特徵。
 - C、刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項者。
 - D、減縮請求項記載之數值限定範圍。
- 23、下列更正事項何者正確？
- A、對於二段式撰寫形式之請求項，將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分，屬申請專利範圍之減縮。
 - B、對於原係不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式，屬申請專利範圍之減縮。
 - C、專利權人僅更正外文說明書、圖式未同時提出中文更正本，專利專責機關應不受理更正。
 - D、專利權人僅繳納一次申請更正規費，但提出多次更正版本時，應以最近一次所提出之更正本審查；惟若專利權人提出多次之更正頁係針對不同頁數時，仍應逐次審查。
- 24、小吳想要查詢半導體技術相關的專利，下列專利資料庫的 4 個檢索欄位中：
- A、國際專利分類。
 - B、申請案號。
 - C、申請專利範圍。
 - D、摘要。
- 哪一個並不適合小吳來運用？

25、國際專利分類 2006.01 版之進階版發明資訊分類號表示方式為：

- A、斜體粗字體表示。
- B、正體細字體表示。
- C、正體粗字體表示。
- D、斜體細字體表示。

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、甲君於 95 年 6 月 25 日向專利專責機關申請一發明專利，其中申請專利範圍共計有 5 個請求項，請求項 1、2、3、4 為獨立項，請求項 5 為依附請求項 4 之附屬項。

請指出下列各點敘述有何違反專利審查基準之處，並說明理由。（25 分）

- （1）依引證 1（2003/1/1 申請、2006/9/23 公告、美國專利公告第 5669264 號）揭示內容，請求項 1 違反專利法第 23 條之規定（擬制喪失新穎性）。
- （2）依引證 2（2003/7/8 公告、美國專利公告第 6590822 號）及引證 3（2004/4/21 公告、中華民國專利公告第 I231564 號）揭示內容，請求項 2 違反專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定（喪失新穎性）。
- （3）依引證 3 發明說明所揭示內容，請求項 3 違反專利法第 31 條第 1 項之規定（先申請原則）。
- （4）請求項 4 暫無不予專利之理由，依引證 2 及引證 4（2001/5/1 公告、中華民國專利公告第 432155 號）揭示內容，請求項 5 違反專利法第 22 條第 4 項之規定（欠缺進步性）。

二、請依專利法第 49 條第 3 項之規定，試列舉得補充、修正說明書或圖式之時機？（25 分）