第七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、甲君於 96 年 12 月 2 日提出一發明專利申請案，經審查發現該發明已分別見於 X 刊物、Y 刊物；其中，X 刊物公開發行日期僅記載為 96 年 12 月，Y 刊物公開發行日期僅記載為 96 年。以下敘述，何者正確？
A、X 刊物、Y 刊物皆可作為甲君申請案不具新穎性之引證文件。
B、X 刊物、Y 刊物皆不可作為甲君申請案不具新穎性之引證文件。
C、僅 X 刊物可作為甲君申請案不具新穎性之引證文件。
D、僅 Y 刊物可作為甲君申請案不具新穎性之引證文件。

2、甲、乙、丙、丁君同日分別對「同一發明」提出專利申請案，審查人員於實體審查丁君所提申請案(以下簡稱丁案)時，發現甲君所提申請案(以下簡稱甲案)於公開前已申請撤回，乙君所提申請案(以下簡稱乙案) 尚未申請實體審查，丙君所提申請案(以下簡稱丙案)業經審定不予專利。若就上述事實判斷，則：
(1) 丁案可獲得專利。
(2) 丁案因與甲案為同一發明，故無法獲得專利。
(3) 丁案因與乙案為同一發明，故無法獲得專利。
(4) 丁案無法獲得專利。
以上敘述，何者正確？
A、(3) (4)。
B、(1)。
C、(2) (3) (4)。
D、(4)。

3、甲君於 96 年 5 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，甲君主張不喪失新穎性優惠之事實係 96 年 3 月 25 日因研究實驗而於論文發表；該案經審查時發現乙君於 96 年 3 月 25 日提

出與甲君申請案係屬同一發明之申請案。若就以上之事實判斷，以下敘述，何者正確？

A、僅甲君申請案可獲得專利。

B、僅乙君申請案可獲得專利。

C、甲、乙君申請案皆可獲得專利。

D、甲、乙君申請案皆無法獲得專利。

4、發明專利申請案，有關產業利用性之概念，以下敘述，何者錯誤？

A、「產業」一般共識係指應包含任何領域中利用自然法則而有技術性的活動。

B、理論上可行之發明，若其實際上顯然不能被製造或使用者，亦不具產業利用性。

C、非以診斷、治療為目的之外科手術方法，不具產業利用性。

D、發明須已經被製造或使用，才能符合產業利用性。

5、以下有關特殊申請案之敘述，何者正確？

(1)合法之改請案，得以原申請案之申請日為其申請日。

(2)分割案再經分割之分割案符合分割申請之形式要件及實體要件者，仍得以原申請案之申請日為其申請日，並仍得主張原申請案之優先權及新穎性優惠期。

(3)分割申請，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，則應附有合法簽署讓與之證明。

A、(1)(2)(3)。

B、(1)(2)(4)。

C、(2)(3)(4)。

D、(1)(3)(4)。

6、甲科技股份有限公司研發螢光魚有成，下列哪項跟螢光魚有關的發明無法在台灣取得專利?

A、螢光魚之部分 DNA 片段。

B、飼養螢光魚的方法。

C、適合觀賞螢光魚的水族箱。

D、螢光魚本身。

7、優先權基礎案應為在外國第一次申請相同發明之專利申請案，有關「第一次申請」之敘述，何者錯誤？

A、美國全部連續申請案(Continuation application)，子案所揭露之發明為「第一次申請」。

B、美國部分連續申請案(Continuation-in-part)，子案所新增且未揭露於

母案之部分，為「第一次申請」。

C、美國部分連續申請案（Continuation-in-part），母案所揭露之發明為「第一次申請」。

D、美國或澳洲臨時申請案（Provisional application），正式申請案新增而未揭露於臨時申請案之部分，為「第一次申請」。

8、有關說明書或圖式的補充、修正之敘述，何者錯誤？

A、說明書雖引述了先前技術文獻，但未詳細敘述該文獻的內容時，補充敘述該文獻的詳細內容，不構成引進新事項。

B、有關化學物質之發明，若原先係以物理或化學性質予以界定，後來得知該物質之化學結構式，可以進一步補充化學結構式。

C、將不能實施之發明，經由補充、修正為能實施發明之技術內容，必定超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

D、圖式未參照工程製圖方法繪製時，可經補充、修正使之合於規定。

9、小陳的專利申請案，經審查意見通知函告知不具進步性，小陳想要限縮申請專利範圍，以下哪一項作法您會建議小陳不要採用，以免被認定超出申請時原說明書或圖式之範圍？

A、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。

B、在發明說明中若已明確記載「20～25℃」之數值，可將該數值限定引進載入申請專利範圍中。

C、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「銀」。

D、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。

10、以下有關國際優先權的敘述，何者錯誤?

A、若屬於一發明中之兩個選項的技術特徵A、B，於後申請案之單一請求項中記載A、B且以「或」連結時（如馬庫西擇一形式），該請求項得主張複數優先權或部分優先權。

B、原則上，後申請案之單一請求項中所載之發明係組合兩件或兩件以上外國申請案所揭露之技術特徵時，不得主張優先權。

C、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。

D、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。

11、對於一習知化合物 A，若發明其創新之 X(例如清潔)用途，下列請求項，何者於我國為不當之記載方式？

A、一種化合物 A 用於 X 的用途。

B、一種化合物 A 的用途，其係用於 X。

C、一種用於用途 X 的化合物 A。

D、一種化合物 A 用於 X 的方法。

12、我國有關說明書之記載規定，下列敘述，何者錯誤？

A、說明書應以中文記載，不得記載任何外文文字。

B、說明書中的計量單位應適當使用國家法定度量衡單位或國際單位制計量單位，必要時得使用該領域公知的其他計量單位。

C、應避免使用註冊商標、商品名稱或其他類似文字表示材料或物品；若必須使用時，應註明其型號、規格、性能及製造廠商等。

D、對於新創的或非屬該技術領域之人所知悉的技術用語，申請人得自行明確的予以定義，經認定其並無其他等同之意義時，始可認可該用語。若技術用語本身在其技術領域中已有其基本意義，則不得用來表達其基本意義之外的不同意義。

13、下列申請專利範圍中「 」處之敘述何者不明確？

A、一種以催化反應製備丙烯之方法，其中反應物為……，觸媒之組成為……，該觸媒於「至少 780℃」之溫度被熱處理。

B、一種螺釘，包含釘頭、釘桿及釘尾，……，其特徵為釘桿係具有「二個以上」之複數凹槽者。

C、一種製備乙烯之方法，……，其中反應溫度為「0 至 100℃，較佳為 20 至 50℃」。

D、一種組成物 X，由下列比例之成分組成：「A：25-55 wt%，B：25-45 wt%，C：5-30 wt%」。

14、關於新型專利標的，下列敘述，何者錯誤？

A、以圖案、色彩、文字、符號或其結合為標的者，非屬新型專利之標的。

B、氣體、液體、粉末狀、顆粒狀等不具確定形狀之物質或材料均非屬新型專利之標的。

C、物品之形狀非解決問題的技術手段者，亦非屬新型專利之標的。

D、以冰塊製作的冰杯，因其僅在特定的溫度與壓力下，才具有固定之形狀，故非屬新型專利之標的。

15、新型專利申請案說明書及圖式是否揭露必要事項或其揭露是否明顯不清楚，主要依據申請專利範圍各獨立項判斷之，其順序說明如下：

(1)各獨立項是否記載必要之構件及其連結關係。

(2)新型說明及圖式中是否記載前述構件及連結關係。
(3)申請專利範圍所敘述之形狀、構造或裝置和新型說明及圖式中之記載是否有明顯矛盾之處。
下列敘述，何者正確？
A、(1)、(2)、(3)之判斷均為「是」，即可通過本款之形式審查。
B、(1)、(2)之判斷為「是」，而(3)之判斷為「否」時，即可通過本款之形式審查。
C、(1)之判斷為「是」，而 (2)、(3)之判斷為「否」時，即可通過本款之形式審查。
D、(1)、(2)、(3)之判斷均為「否」，即可通過本款之形式審查。

16、每一件新式樣專利申請案，僅能有一物品的一設計(一新式樣一申請)，以下敘述，何者錯誤？
A、變形機器人玩具應就其不同之形狀變化，分別提出申請，不可以一申請案申請新式樣專利。
B、衣服、袋子等軟質物品，雖然於使用時在外觀形態上可能產生複數個不規則變化，仍可視為一設計以一申請案申請新式樣專利。
C、錶與收藏盒，在用途方面不具有合併使用於該特定用途之必要性，其集合並非一物品，不得以一申請案申請新式樣專利。
D、成副之象棋，具有整組設計關係，得視為一物品以一申請案申請新式樣專利。

17、基於「禁止重複審查」之原則，申請案一旦經改請，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，以下何種改請可受理？
A、獨立新式樣經實體審查→改請為聯合新式樣→再改請為獨立新式樣。
B、甲聯合新式樣經實體審查→改請為獨立新式樣→再改請為甲聯合新式樣。
C、甲聯合新式樣經實體審查→改請為獨立新式樣→再改請為乙聯合新式樣。
D、獨立新式樣經實體審→改請為新型→再改請為獨立新式樣。

18、關於舉發程序中所附具之證據，下列敘述，何者錯誤？
A、舉發人所提證據為網路上之資訊者，當被舉發人質疑該證據之真實性時，專利專責機關應通知舉發人補提佐證資料。
B、同日申請之其他申請案，固然不得作為主張系爭專利不具新穎性或進步性之證據，即不具證據力，惟尚難謂其不具證據能力。
C、單張型錄如印有印製日期、公司名稱、地址、電話及產品介紹，當事人不須其他佐證資料證明其為真正。
D、書證係屬真正，但未載明公開日期，因不能證明其是否在系爭專利申請前已公開，故不具證據能力。

19、關於可否行使闡明權，下列敘述，何者錯誤？

A、舉發事由僅主張系爭專利有不合專利要件之理由及新穎性法條，未提及擬制喪失新穎性之理由及法條，若證據已顯示系爭專利屬擬制喪失新穎性者，得行使闡明權。

B、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，僅主張系爭專利違反先申請原則，若經判斷舉發不成立，但證據顯示系爭專利有擬制喪失新穎性之情事時，應先行使闡明權。

C、舉發事由主張系爭專利不具新穎性及進步性之理由，但僅主張其不具新穎性之法條，經審查認為並無不具新穎性者，縱認系爭專利有不具進步性之情事，亦不得請舉發人闡明是否主張系爭專利不具進步性之法條。

D、舉發事由以准予專利但未繳證書費及年費而不予公告之新型申請案，主張系爭專利違反專利法第 95 條擬制喪失新穎性之規定並不適用，若經判斷該引證案與系爭專利係屬同一新型時，因無重複授與專利權之情事，無法改變舉發不成立之結果，不須行使闡明權。

20、前舉發案於訴願階段始提出之證據 A 並主張系爭專利不具新穎性，經經濟部訴願審議委員會納入實體審查，並作出維持原舉發不成立之決定，下列敘述，何者錯誤?

A、在前舉發案未審查確定前，後舉發案亦可以證據 A 作為不具新穎性之證據，而無一事不再理之適用。

B、若後舉發案以前述證據 A 主張系爭專利不具進步性，並無一事不再理之適用。

C、題述前舉發案之證據 A 後因未有公開日期之理由被判決駁回，後舉發案可再補充證據 B 之日期證明，與證據 A 形關聯證據再為主張不具新穎性，並無一事不再理之適用。

D、一事不再理之判斷時點係在於審查舉發案當時之事實判斷，不以提起舉發日期之先後為依據。

21、張三先申請一發明專利 A 案後經專利專責機關審查不予專利審查確定，後有李四申請一與 A 案相同申請專利範圍之新型專利 B 案，若張三想以 A 案為證據對 B 案提起舉發，則張三應以何種主張較正確?

A、新穎性。

B、進步性。

C、擬制喪失新穎性。

D、先申請原則。

22、下列更正事項何者非為申請專利範圍之減縮？

A、刪除擇一記載形式(或馬庫西形式)中所述的一個選項。

B、將二段式撰寫形式請求項其特徵後之部分特徵移至前言。

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、下列更正事項何者非屬誤記事項之訂正？

A、將申請專利範圍中主張之非圓管更正為說明書所揭露的橢圓管。

B、就原公告本申請專利範圍所載“鐵合金之淬火溫度為 700℃～8000℃”，更正該淬火溫度 8000℃之數值為 800℃。

C、將申請專利範圍所載的冷凍溫度由 5℃更正為-5℃。

D、申請專利範圍之獨立項或附屬項有二個以上句點。

24、運用專利家族的分析，可以獲得同一發明在世界各國申請專利的概況，以下哪一項號碼是專利家族內各國申請案所共有的？

A、同一申請案號碼。

B、同一公告號碼。

C、同一公開號碼。

D、同一優先權號碼。

25、發明技術主題是有關於一種產品的製造或處理方法時，應分類在？

A、產品的製造或處理方法。

B、產品的製造或處理設備。

C、製造的產品。

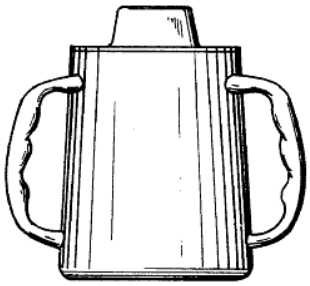
D、產品的製造或處理方法、設備及產品。

乙、申論題：（50 分）

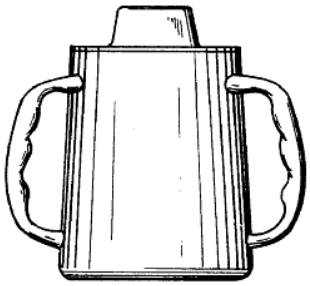
（一）不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

（二）請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、圖一所示之雙握把茶杯，具有一杯體、杯蓋及一結合於該杯體上之握把，握把內側係呈波浪狀，該杯體及杯蓋係以鋁合金為材料壓鑄而成。



圖一 雙握把茶杯



圖二 先前技術 1

圖三 先前技術 2

(一)新型專利申請案甲(下稱甲案)係如圖一所示之「雙握把茶杯」。先前技術 1(如圖二所示) 係為甲案說明書內所描述之前案，先前技術 1 與甲案差異處僅在於先前技術 1 杯體及杯蓋為塑膠材質。試問專利專責機關將處分甲案准予專利或不准予專利？理由為何？(11 分)

(二)新型專利申請案乙(下稱乙案)係如圖一所示之「雙握把茶杯」，屬相同技術之先前技術 1 係刊載於本國專利公開公報上(如圖二所示)，試問專利專責機關將處分乙案准予專利或不准予專利？理由為何？(7 分)

(三)新型專利申請案丙(下稱丙案)係如圖一所示之「雙握把茶杯」，先前技術 2 係刊載於日本特許廳專利公告公報上（如圖三所示)，試問專利專責機關將處分丙案准予專利或不准予專利？理由為何？(7 分)

二、假設有一關於製造方法之發明專利，其中某一製程之處理溫度，事實上就所屬技術領域中具有通常知識者而言，當知道該製程應在攝氏零度以下方得進行；惟公告本之發明說明及圖式並未記載或揭露該製程之溫度範圍，且其申請專利範圍亦未就該製程溫度加以界定，今有舉發人對該發明案提起舉發，所引用之前案技術皆在攝氏零度以上進行，專利權人為區隔與該等前案間之技術差異，委請您更正申請專利範圍，將該製程限定在攝氏零度以下進行。請回答以下各小題：

（一）依現行專利法規定，得申請更正之事項為何？(6 分)

（二）您認為本案應適用何種更正事項較為妥適，理由為何？(19 分)