

## 111 年度專利師職前訓練試題

### 一、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、下列何者非屬新型專利形式審查之範疇？
- A、對物品之形狀、構造或組合之創作。
  - B、妨害公共秩序或善良風俗者。
  - C、請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。
  - D、修正是否明顯超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。
- 2、下列哪些情況，無須發技術報告引用文獻通知函予專利權人申復？
- A、比對結果代碼包含 2 及 6。
  - B、比對結果代碼包含 1 及 2。
  - C、比對結果代碼全部為 4。
  - D、比對結果代碼包含 6 及不賦予比對結果代碼。
- 3、下列何者屬於「法定不予設計專利之項目」？
- A、純功能性之物品造形。
  - B、建築物及室內設計。
  - C、美術工藝品。
  - D、電腦程式產品之圖形化使用者介面。
- 4、下列何者得符合專利法上所稱「設計」之定義？
- A、無固定凝合形狀之「炒飯」。
  - B、不具備三度空間特定形態的「煙火」。
  - C、一組英文字母之「字型設計」。
  - D、「球鞋之部分」的物品之部分設計。

5、大雄是數學專家，善於做機率事件判斷，常年從事股票操作，發現觀察任何一檔股票的 13 日平均線，在每週的星期一交易，在低於該平均線 2.77% 就可以買進，高於該平均線的 5.23% 時就可以賣出，經過 25 次的交易後，小明經數年研究後認為可達到至少 15% 的獲利，於是提出一個股票操作的方法專利，請求如下：一種股票交易方法，該方法包含：

- (1) 選定一檔股票；
- (2) 將該股票的連續 13 日股價輸入一計算儲存裝置，計算平均數而得到一第一數值；
- (3) 每週的星期一，該計算儲存裝置以網路記錄觀察目前股價，若目前股價低於該第一數值的 2.77%，該計算儲存裝置發出買訊號，若目前股價高於第一數值的 5.23%，該計算儲存裝置發出賣訊號；
- (4) 每週的星期一，重複步驟(2)、(3)，連續 25 次。

上述請求項審查時會遇到何種審查意見？

- A、有使用到硬體的計算儲存裝置，符合發明定義，可能會遇到進步性不過的問題。
- B、有使用到硬體的計算儲存裝置，符合發明定義，可能會遇到無法據以實現的問題。
- C、不符合發明定義。
- D、以上皆非。

6、進步性的審查中，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，以複數引證之技術內容結合時，應考量的事項為何？

- A、引證與申請案之間技術領域之關連性或所欲解決問題之共通性。
- B、引證與申請案之間技術領域之關連性及所欲解決問題之共通性。
- C、引證之間技術領域之關連性或所欲解決問題之共通性。
- D、引證之間技術領域之關連性及所欲解決問題之共通性。

7、下列敘述，何者錯誤？

- A、國際專利分類號中[次部]的編號為一大寫英文字母加上一個二位數阿拉伯數字。

- B、國際專利分類號的次目階層，圓點數目多的次目依附其上面的少數點次目。
  - C、國際專利分類中與一般指示牴觸時，以附註說明的記載內容為主。
  - D、專利檢索除以分類號檢索之外，亦可搭配與檢索對象相關聯之關鍵字進行限縮檢索範圍。
- 8、關於主張我國國內優先權先申請案之敘述，下列何者正確？
- A、設計專利申請案申請日後未逾 6 個月，得主張為先申請案。
  - B、新型專利申請案申請日後未逾 12 個月，且已送達核准處分書者，不得主張為先申請案。
  - C、發明專利申請案申請日後未逾 12 個月，送達不予專利審定書 2 個月內，得主張為先申請案。
  - D、新型專利申請案申請日後未逾 12 個月，未繳費領證不予公告，仍得主張為先申請案。
- 9、關於優惠期之敘述，下列何者正確？
- A、新型專利申請案，適用優惠期之法定期間，為專利申請日前 10 個月。
  - B、專利申請案符合優惠期規定者，需於申請時於申請書聲明。
  - C、申請專利，依法於公報上所為之公關係出於申請人本意者，無優惠期規定之適用。
  - D、僅限申請人在申請前之公開行為，才有優惠期規定之適用。
- 10、下列何者不是智慧財產行政訴訟之範圍？
- A、對於海關查扣侵害智慧財產權標的物之行政處分。
  - B、有關智慧財產權強制授權利用之行政處分。
  - C、違反公平交易法聯合行為之案件。
  - D、經司法院指定之其他公法上法律關係所生之撤銷訴訟。
- 11、經濟部智慧財產局（下稱智慧局）就乙對甲之專利（下稱系爭專利）提起之舉發申請案作成舉發不成立之審定，乙提起訴願並獲不利決定後提起行政訴訟，訴請智慧財產及商業法院（下稱智慧法院）撤銷原處分及訴願決定，並命智慧局為舉發成立之審定，

且就同一撤銷理由提出新證據，法院即依職權命甲獨立參加訴訟。經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，法院認定該新證據足以證明系爭專利不具可專利性，而言詞辯論終結時，甲並未向智慧局為更正之申請，則法院應為何種判決？

- A、因法院只能審查原處分及訴願決定之適法性，乙僅能提起撤銷訴訟，故法院應為「原處分及訴願決定均撤銷」之判決。
- B、因當事人已就本件爭點充分攻防，甲經判斷後並未向智慧局申請更正，法院既認系爭專利不具可專利性，即應依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定為「原處分及訴願決定均撤銷。系爭專利應予撤銷。」之判決。
- C、因當事人已就本件爭點充分攻防，甲本應自行判斷是否向智慧局提出更正之申請，而甲既未申請更正，法院應依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定為「原處分及訴願決定均撤銷。智慧局應就系爭專利作成舉發成立之處分。」之判決。
- D、雖當事人已就本件爭點充分攻防，但考量甲未向智慧局申請更正，而甲申請更正後，該准否之結果事涉乙是否提出其他引證，以證明系爭專利更正本不具專利要件，因此，本件專利行政訴訟之事證未明，法院應依行政訴訟法第 200 條第 4 款規定為「原處分及訴願決定均撤銷。智慧局應就系爭專利舉發案依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。」之判決。

12、關於「適格發明人」，下列敘述何者錯誤？

- A、發明人必為自然人。
- B、單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，可為共同發明人。
- C、僅對一項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人。
- D、發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人。

13、以下關於「申請專利範圍」之敘述，何者錯誤？

- A、複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。
- B、承前，解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

- C、未於發明說明中敘述對應該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，即一定不符合專利明確性要求。
- D、發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵。

14、以下關於智慧財產案件之審理，何者正確？

- A、專利侵權民事訴訟一審應向各地方法院起訴。
- B、第一審及第二審程序均分別配置3名法官及1名技術審查官。
- C、技術審查官製作之報告書應予公開，供當事人辯論，以作為裁判之依據。
- D、法院擬採為裁判基礎之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會。

15、關於「進步性」之判斷，下列敘述何者錯誤？

- A、商品在商業上成功必定是專利之進步性使然。
- B、審查專利案之進步性時，得組合多份引證文件中之全部或部分技術內容，或組合單一引證文件中之部分技術內容，或組合引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術內容。
- C、主張特定通常知識存在者對於該特定通常知識之存在即負有舉證之責任。
- D、物品上之純功能性特徵，不得作為設計專利之比對、判斷的範圍。

16、關於「專利權之實施」，下列敘述，何者錯誤？

- A、新型專利技術報告之性質，屬於行政處分。
- B、新型專利技術報告於專利舉發行政訴訟中無拘束法院之效力。
- C、新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。
- D、新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。

17、下列有關舉發聲明之處理原則，何者正確？

- ① 舉發聲明系爭專利請求項 1~3 不具進步性，舉發理由僅就請求項 1、2 敘明不具進步性之理由，專利專責機關應發函請舉發人補提舉發理由及證據。
- ② 舉發聲明系爭專利請求項 1~3 不具進步性，舉發理由就請求項 1~5 敘明不具進步性之理由，專利專責機關應發函請舉發人補提舉發理由及證據。
- ③ 舉發聲明系爭專利請求項 1~3 不具進步性，舉發理由就請求項 1、2 及 4 敘明不具進步性之理由，專利專責機關應發函請舉發人補提請求項 1~4 之舉發理由及證據。
- ④ 未以系爭專利最後公告之申請專利範圍為舉發對象，導致舉發聲明、理由及證據與最後公告之請求項內容不一致或無法對應者，僅得通知舉發人以舉發聲明中所載之請求項次為準，依最後公告之內容，進行補提舉發理由及證據。

A、①②。

B、②③。

C、①④。

D、③④。

18、有關舉發或更正之審查規定，下列哪些正確？

- ① 後舉發案提起時，前舉發案未審定，嗣後始審定舉發不成立者，仍有一事不再理之適用，後舉發案應審定舉發駁回。
- ② 專利專責機關認有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復時，舉發人或專利權人應於通知送達後 2 月內為之。除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。
- ③ 撤銷原處分之判決如未課予專利專責機關應行之義務者，對於舉發人於舉發審查階段未提出，嗣於行政救濟階段中始增加之新理由或新證據，業經當事人充分攻防，重為審查時，專利專責機關不再通知答辯。
- ④ 智慧財產法院撤銷「舉發不成立」之處分，並課予專利專責機關應作成「舉發成立，撤銷專利權」之處分，業經判決確定，重為審查時，系爭專利之更正申請應不受理。

A、①②。

B、①④。

C、②③。

D、③④。

19、有關專利侵權敘述，下列何者錯誤？

A、專利權範圍包括文義範圍及均等範圍。

B、專利侵權判斷要點(105年版)、智慧財產及商業法院相關判決見解及各國學說和實務見解皆是重要參考資料。

C、專利侵權行為，包括有未經專利權人同意而為之製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等行為。

D、專利權人必須證明被控侵權對象落入系爭專利之申請專利範圍的全部請求項。

20、有關解釋請求項之原則，下列何者錯誤？

A、理論上分有「中心限定主義」、「周邊限定主義」、「折衷限定主義」三者，我國採「折衷限定主義」。

B、對於請求項中之記載有疑義而須釐清時，應優先考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據，若仍有疑義時，應另考量字典、工具書、教科書及專家意見等外部證據。

C、若請求項已經明確且僅有唯一解釋方式，倘該唯一解釋方式會造成請求項無效，而該說明書之特定實施例可以使請求項有效，應將請求項解釋為實施例記載內容，以符合專利權有效推定原則。

D、對於以二段式撰寫之請求項，應結合前言部分與特徵部分所述之技術特徵，認定請求項界定之範圍。

21、下列何者並非民事訴訟中的保全程序？

A、假扣押。

B、假處分。

C、定暫時狀態處分。

D、公示催告。

22、下列哪些舉發事由，係依舉發時之規定審查？

- ①主張系爭專利修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍
- ②主張系爭分割案超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露的範圍
- ③主張系爭專利說明書未明確且充分揭露，無法為所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現
- ④主張系爭專利為所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成

- A、①②。
- B、②③。
- C、①③。
- D、③④。

23、有關我國實務均等論判斷方式之敘述，下列何者錯誤？

- A、使用三部測試(way-function-result)或無實質差異測試 (insubstantial difference test)。
- B、均等論比對應以系爭專利申請時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準做考量。
- C、均等論應以解析後申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象/被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係中不符合文義讀取之技術內容逐一比對，不得以申請專利範圍之整體與待鑑定對象/被控侵權對象比對。
- D、若待鑑定對象/被控侵權對象不符合全要件原則，應判斷不適用均等論。

24、甲公司因認為乙公司產品 X 侵害其專利權 A，遂寄發警告信函予相關電商平台，告知電商平台乙公司產品 X 有侵權之情事，故應予下架。惟乙公司認為其產品 X 並無甲公司所指侵權之情事，試問乙公司無法提起下列何種訴訟或行動？

- A、乙公司直接向民事法院提起確認之訴，請求確認專利權 A 應予撤銷。



- B、乙公司直接向民事法院提起確認之訴，請求確認甲公司對乙公司基於專利權 A 之排除侵害請求權、防止侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。
- C、乙公司向經濟部智慧財產局提出專利舉發。
- D、倘若甲公司向乙公司提起專利侵權民事訴訟，乙公司於該訴訟中抗辯專利權 A 應予撤銷。

25、下列何者與「定暫時狀態處分」之審理與准許無涉？

- A、雙方損害之程度及對公眾利益之影響。
- B、有日後不能強制執行或甚難執行之虞。
- C、聲請人將來勝訴可能性。
- D、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害。

二、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。

1、某甲於 111 年 1 月 11 日向我國智慧財產局申請發明專利案 A，該申請案之相同發明於 110 年 2 月 1 日向美國專利商標局申請專利案 B，另於 110 年 2 月 10 日就相同發明，其外觀向日本特許廳申請意匠案 C 且未主張任何優先權，嗣後某甲認為其申請專利類型錯誤，因此於 111 年 2 月 7 日將專利案 A 改請為設計專利案 D，就前述說明回來下列問題：

(1) 某甲於申請發明專利案 A 時，未主張優先權，請問改請前，某甲可否主張優先權，請依專利法主張優先權之規定說明？(12 分)

(2) 某甲於專利案改請為專利案 D 後，可否主張優先權 C，並說明理由？(8 分)

2、甲就乙之發明專利權向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提起舉發，舉發審查期間乙提出專利更正案，經智慧局審查並作成專利更正合法、請求項 1 至 3 之舉發不成立之審定，甲乃向經濟部提出訴願，請回答下列問題：

(一)、若甲不服經濟部作成維持原處分之訴願決定，向智慧財產及商業法院（下稱智慧商業法院）提起行政訴訟，其訴之聲明為何？甲可否提出新證據？若可，其提出之適當時期為何？(10 分)

(二)、若專利核准時與舉發時之基準規範有所差異，但專利法之規定並無變動，則甲應如何請求智慧商業法院適用法律？(6 分)

(三)、依目前實務的見解，智慧商業法院審理期間，專利權人乙得否向何機關提出更正案？若乙得提出更正案，法院應如何審理並作成何種判決？(8 分)

(四) 若智慧商業法院最終判決原告甲全部勝訴，且當事人均未上訴而告確定，嗣本案發回智慧局重為處分，如乙於智慧局重新審查期間提出更正案，智慧局應如何處理？(6 分)