

112 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、下列哪些舉發事由，係依舉發時之規定審查？

- ①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。
- ③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。
- ④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。
- (A) ①②。
- (B) ②③。
- (C) ①③。
- (D) ③④。

2、有關舉發或更正之審查規定，下列選項何者皆正確？

- ①後舉發案提起時，前舉發案尚未審定，對於與前舉發案同一事實及同一證據之爭點，後舉發案仍應審查，無一事不再理之適用。
- 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 3 月內為之。除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。
- ③新型專利更正與其舉發案合併審查後，舉發人撤回該舉發案，如無其他舉發案繫屬專利專責機關，該新型專利更正案應以形式審查方式為之。
- 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，專利專責機關重為審查時，對於專利權人之更正申請，應不受理。

- (A) ①②。
- (B) ①④。
- (C) ②③。
- (D) ③④。

3、下列何者非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) 請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。
- (C) 是否符合單一性。
- (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。

4、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) 比對結果代碼全部為 6。
- (C) 比對結果代碼全部為 4。
- (D) 比對結果代碼包含 1、2 及 3。

5、關於「發明人」之台灣專利法實務見解，下列敘述，何者錯誤？

- (A) 實務認為專利權應保護自然人所為之精神創作，發明人應為自然人。
- (B) 僅對一項請求項具有貢獻者，得列為發明人。
- (C) 實質貢獻程度較低者，不得列為共同發明人。
- (D) 部分請求項與受雇人職務上所完成之研發成果技術內容不同，且該不同之部分僅係通常知識時，應認為職務上之發明。

6、關於「申請文件」之台灣專利法實務見解，下列敘述何者錯誤？

- (A) 檢附美國基礎案之全卷影印證明，即可主張國際優先權。
- (B) 設計專利申請僅提供照片而未提供工程製圖，在一定條件下，仍滿足申請要求。
- (C) 當說明書或申請歷史清楚地記載發明不包括某特徵，則該特徵即被視為在請求項範圍之外，即便請求項用語包括該特徵。
- (D) 若需解釋「請求項中手段或步驟功能用語時，才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。

7、關於「回復原狀」之台灣專利法實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 專利代理人可以資料庫系統設備異常，而遲誤法定期間者，申請人可以主張此為不可歸責於己之事由，向專利專責機關申請回復原狀。

(B) 代理人之過失即應視同申請人本人之過失，二者無從割裂。

(C) 申請人或代理人發現過失後已積極糾正錯誤，仍無法主張回復原狀。

(D) 所謂「不可歸責於己之事由」，則係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由始屬之。

8、關於「專利權實施」之台灣專利法實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 專利法第 98 條規定專利物上應標示專利證書號數，對製造方法專利而言，以此方法所直接製成之物品也適用該法。

(B) 專利法第 99 條規定之舉證責任倒置，僅適用於專利權所保護之技術為物之製造方法，並非及於其他所有的方法專利。

(C) 事業應就其所實施之技術作最低限度之專利權查證，倘未查證而侵權者，即有過失。

(D) 設計專利權人得依專利法第 41 條，對公告前就該設計為商業上實施之人請求適當之補償金。

9、日商甲公司於 2021 年 2 月 17 日向智慧局申請生物材料之發明專利案，並主張其於 2020 年 2 月 17 日在日本申請之相同創作之專利申請案為優先權，並聲明其已於智慧局承認之日本特許廳指定之寄存機構寄存該生物材料，請問下列敘述，何者正確？

(A) 申請人最遲應於 2021 年 2 月 17 日前在食品工業發展研究所寄存，並於 2021 年 6 月 17 日前檢送國內寄存證明文件。

(B) 申請人最遲應於 2021 年 6 月 17 日前檢送國內寄存證明文件及國外寄存證明文件。

(C) 申請人於申請時應檢送國內寄存證明文件，並於 2021 年 6 月 17 日前補送國外寄存證明文件。

(D) 申請人最遲應於 2021 年 6 月 17 日前檢送國外寄存證明文件。

10、下列關於專利申請案申請日取得之說明，何者錯誤？(參考下列月曆說明)

日	一	二	三	四	五	六
			3/1	3/2	3/3	3/4
3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11
3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18
3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25
3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	

註：3/25 為補行上班日

(A) 申請人於 3 月 1 日以快遞方式，檢送申請發明專利案之申請書、摘要、說明書、申請專利範圍，快遞於 3 月 3 日送達智慧局，取得申請日之日為 3 月 3 日。

(B) 申請人於 3 月 17 日智慧局工作時間結束後，以電子送件方式檢送申請新型專利之申請書、說明書、申請專利範圍，並於 3 月 19 日另以電子送件檢送圖式至智慧局，取得申請日之日為 3 月 19 日。

(C) 申請人於 3 月 8 日至郵局，檢送申請書、外文本含摘要、說明書、申請專利範圍、圖式等文件申請發明專利案並於 3 月 13 日送達智慧局，申請人另於 3 月 20 日至郵局檢送補正之中文說明書、申請專利範圍、圖式，同時聲明抽換並檢送外文本之說明書內容，取得申請日之日為 3 月 8 日。

(D) 申請人 3 月 25 日至智慧局檢送申請書、說明書、申請專利範圍及圖式申請發明專利案，並於 3 月 27 日至智慧局補正檢送摘要，取得申請日之日為 3 月 25 日。

11、下列何者並非肯定進步性之因素？

- (A) 發明克服技術偏見。
- (B) 有利功效。
- (C) 發明具有無法預期之功效。
- (D) 簡單變更。

12、進步性的審查中，專利審查人員以主引證 1、與副引證 2 之技術內容結合否定請求項時，下列何者非申復理由的方向？

(A) 否定主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) 否定主引證 1 與申請案之間技術領域之關連性以及否定副引證 2 與申請案之間所欲解決問題之共通性。

(C) 否定主引證 1 與副引證 2 之間功能或作用之共通性。

(D) 否定副引證 2 存在教示採用主引證 1 之技術。

13、下列何者得符合專利法所稱「設計」之標的？

(A) 應用於「電腦程式產品之圖形化使用者介面」。

(B) 不具備三度空間特定形態的「煙火」。

(C) 一組英文字母的「字型設計」。

(D) 無固定凝合形狀的「炒飯」。

14、有關設計專利之「創作性」之下列敘述，何者錯誤？

(A) 若申請專利之設計，係直接轉用其他非近似物品的外觀，且該轉用手法無法使設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應判斷該設計不具創作性。

(B) 若申請專利之設計，係模仿自然界形態或著名著作，且該模仿手法無法使設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應判斷該設計不具創作性。

(C) 設計的創作性審查，僅得與單一先前技藝進行比對，不得以多個先前技藝的組合判斷該設計不具創作性。

(D) 若申請人能證明該設計於知名設計競賽獲獎，該獲獎紀錄得作為該設計具創作性的輔助證據。

15、專利訴訟實務中，內部(intrinsic)證據優先於外部

(extrinsic)證據作為解釋申請專利範圍之依據，請問下列何者屬於外部證據？

(A) 專利說明書。

(B) 專利申請歷史檔案。

(C) 專家證詞。

(D) 國外對應專利案說明書。

- 16、假設系爭專利請求項之發明為「A+B+C」，則下列何種被控侵權產品不構成文義侵權？
- (A) A+B+C+D。
 - (B) A+B+C。
 - (C) A+C+B。
 - (D) A+C。
- 17、下列何者不屬於均等侵權判斷時所採用的「三部測試法」(triple identity test)？
- (A) 實質相同功能。
 - (B) 實質相同結果。
 - (C) 實質相同本質。
 - (D) 實質相同方式。
- 18、下列何者並非均等論限制事項？
- (A) 禁止不當讀入原則。
 - (B) 申請歷史禁反言。
 - (C) 先前技術阻卻。
 - (D) 貢獻原則。
- 19、以下關於智慧財產案件之審理，何者正確？
- (A) 依新修正通過的智慧財產案件審理法，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三名法官及一名技術審查官。
 - (C) 當事人可要求法院公開技術審查官製作之報告書。
 - (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。
- 20、有關中華民國專利資訊檢索系統之「檢索設定」功能，下列敘述何者錯誤？
- (A) 有關專利類型的設定，有「發明」、「新型」與「設計(新式樣)」三個選項可供選擇。
 - (B) 可以設定屬於一案兩請之案件。

- (C) 有關案件狀態的設定，有「撤回」之選項可供選擇。
- (D) 英文複數自動擴充也可以設定。

21、依據現行法律規範及實務見解，下列敘述何者不正確？

- (A) 訴願人不在受理訴願機關所在地住居者，計算法定期間，應扣除其在途期間。但有訴願代理人住居受理訴願機關所在地，得為期間內應為之訴願行為者，不在此限。
- (B) 訴願決定因撤銷或變更原處分，足以影響第三人權益者，受理訴願機關應於作成訴願決定之前，通知其參加訴願程序，表示意見。
- (C) 當事人不在行政法院所在地住居者，計算法定期間，應扣除其在途之期間，但有訴訟代理人住居行政法院所在地，得為期間內應為之訴訟行為者，不在此限。
- (D) 行政訴訟之訴訟代理人應於最初為訴訟行為時提出委任書，委任書得以影本代替，無須提出原件。

22、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。

23、依據現行法律規範及實務見解，下列敘述何者較為正確？

- (A) 行政訴訟原則上應以律師為訴訟代理人。
- (B) 具備專利師資格或依法得為專利代理人者，經審判長許可，得為專利行政訴訟之訴訟代理人。
- (C) 非律師之商標代理人不得代理商標行政訴訟。
- (D) 以上皆是。

24、依據現行法律規範及實務見解，下列事項無法請求行政救濟？

- (A) 專利舉發經智慧財產局駁回。
- (B) 商標註冊因評定申請經智慧財產局撤銷註冊。
- (C) 商標侵權之損害賠償。
- (D) 專利申請經智慧財產局駁回。

25、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。

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、於我國設立之甲公司與其設立於英屬開曼群島之子公司(下稱乙公司)，在美國共同申請一專利案 A，後乙公司就相同發明，於 A 案申請日起 12 個月內，以乙公司為申請人於我國申請一發明專利案 B，請問：

- (一) 乙公司的發明專利申請案一定要委任代理人提出申請嗎？其理由為何?(5 分)
- (二) 乙公司可否主張國際優先權?其理由為何?(12 分)
- (三) 若 A 申請案僅由乙公司在美國申請，而 B 申請案由甲公司在前述時間於我國提出設計專利申請案，B 案可否主張國際優先權?其理由為何?(8 分)

2、專利權人甲發現乙公司製造販賣之產品 X 侵害其專利權 A，擬對乙公司提起民事訴訟，請求排除侵害及損害賠償。惟提起民事訴訟前，甲有以下疑問擬諮詢其訴訟應如何進行，請提供甲諮詢意見。

- (一) 甲公司不清楚乙公司侵害專利權 A 之所得利益，起訴狀應如何主張賠償多少的損害賠償金額？倘若起訴時請求損害賠償金額不足，是否可能導致當時未請求之部分罹於時效？理由為何?(13 分)
- (二) 由於產品 X 主要是直接外銷出口，甲難以於台灣取得之。為避免日後甲無適當證據證明產品 X 的侵權事實，甲可以向法院聲請採取何種訴訟上措施？理由為何?(12 分)