

109年專門職業及技術人員高等考試會計師、
不動產估價師、專利師、民間之公證人考試試題

代號：70140
71240
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：專利師
科 目：專利審查基準與實務
考試時間：2小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（60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。
- (三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、下述之發明專利被舉發，引證證據 2 與 5

● 系爭專利請求項1：

一種多媒體遙控器之資訊更新方法，係提供一資訊平台，並執行以下步驟：

建立一頻道資訊對照表，該頻道資訊對照表包含各家有線電視系統業者對應於各有線電視頻道的播放頻道編號；接收並更新頻道節目資訊，係接收各家有線電視頻道在一定期間內的節目單；產生一頻道資訊，包括一系統業者頻道清單及一頻道分類清單，該系統業者頻道清單係根據接收的頻道節目單參照頻道資訊對照表所產生；接受下載請求，係與至少一多媒體遙控器建立連結後，依請求將前述頻道資訊傳送至多媒體遙控器。

● 證據2重要事實：

說明書第0290段所說明之技術內容，均在使用者之手持裝置上，而非在資訊管理平台上；說明書第0086段未提及電子節目表之分類由伺服器完成；說明書第0127、0128段未說明其「頻道資訊包含系統業者頻道清單」。

● 證據5重要事實：

…之說明，「遠程控制應用軟件」位於 PDA1150，而非主服務站（1106）；說明書第6頁倒數第1行至說明書第7頁第2行，說明「遠程控制應用」用於使允許 PDA1150，具有紅外線控制功能。

(一)請說明與本案進步性相關之判斷法則。（12分）

(二)請論述舉發是否成立？（12分）

二、請說明下列專利請求項是否明確，並請敘明理由。

(一) (6分)

〔請求項〕

一種童車背靠架，……係由一立向框架二側底端分別朝同側延伸一適當長度之橫桿，……又該立向框架一側面可利用螺接件固接一適當高度之靠墊。

〔說明書〕

橫桿之功能，係指能將∩形座固定在後座的長度

(二) (10分)

〔發明名稱〕

側吹式風扇

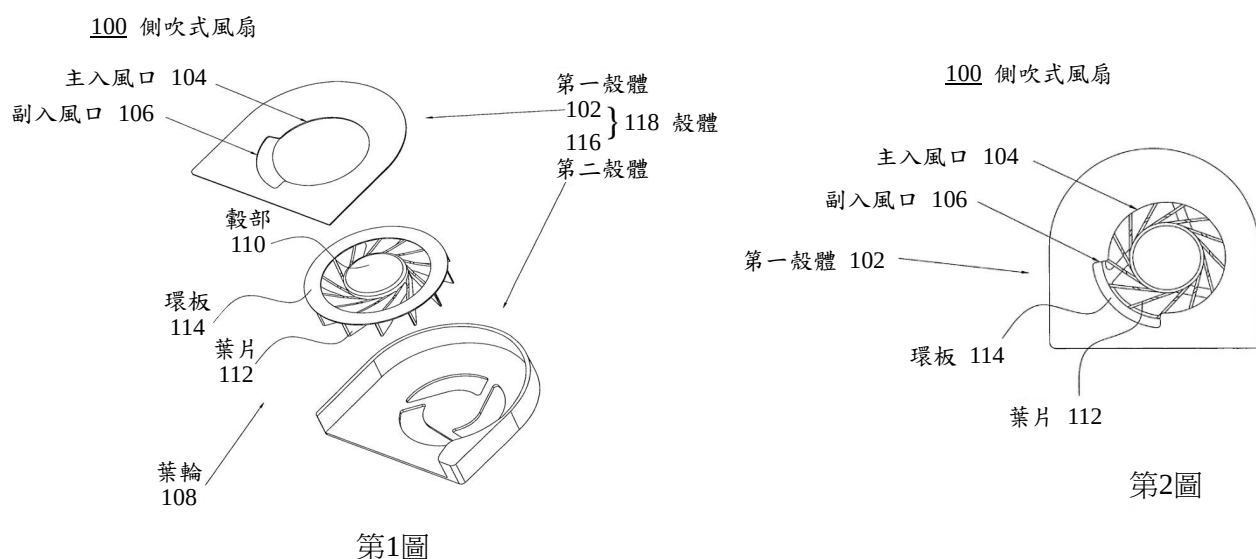
〔請求項〕

一種側吹式風扇，包括：一殼體，具有一主入風口及至少一副入風口；以及一葉輪，設置於該殼體內，包括：一轆部；複數個葉片，圍繞該轆部；及至少一環板，該環板與該些葉片連接，其中該環板係遮蔽部分該副入風口。

〔說明書〕

專利說明書第8頁倒數第2段記載「…，更增設環板，並利用該環板遮蔽部分該副入風口，以在不減少主入風口流量之情形下，改變該副入風口的流場變化，而達到大幅降低運轉噪音之效果。」

〔圖式〕



三、下列有關專利更正之案件

1、更正案甲

1-1更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

去水劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種去水劑組成物，包含化合物 A。

〔說明書〕

……該去水劑組成物用於乾燥劑、殺菌劑、清潔劑及其他利用其去水作用之一般情況，……此外，該去水作用更適用於殺菌劑。

1-2更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

用於殺菌劑之去水劑組成物

〔申請專利範圍〕

一種用於殺菌劑之去水劑組成物，包含化合物 A。

〔說明書〕

(相同)

2、更正案乙

2-1更正前之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

遮罩

〔申請專利範圍〕

一種遮罩，其係用於覆蓋在表面鋪設有太陽能電池之車輛上，該遮罩係由透光性材質所構成。

〔說明書〕

…遮罩覆蓋於表面鋪設有太陽能電池之車輛上，係用於保護太陽能電池免於風雨的影響，防止失去功能……，其餘無對應太陽能電池部分則由遮光性材質所構成，保護車輛免於受紫外線的影響……。

2-2更正後之說明書及申請專利範圍：

〔發明名稱〕

(相同)

〔申請專利範圍〕

一種遮罩，其係用於覆蓋在表面鋪設有太陽能電池之車輛上，該遮罩對應太陽能電池部分係由透光性材質所構成，其餘無對應太陽能電池部分則由遮光性材質所構成。

〔說明書〕

…遮罩係可拆卸，覆蓋於表面鋪設有太陽能電池之車輛上，係用於保護太陽能電池免於風雨的影響，防止失去功能……，其餘無對應太陽能電池部分則由遮光性材質所構成，保護車輛免於受紫外線的影響……。

(一)專利法得更正之事項為何，請說明之。(8分)

(二)請說明更正案甲是否准予更正？(6分)

(三)請說明更正案乙是否准予更正？(6分)

乙、測驗題部分：（40分）

(一)本測驗試題為單一選擇題，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20題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 下列有關設計專利之敘述，何者錯誤？

- (A)後申請案揭露單一之設計係組合兩件或兩件以上外國申請案所揭露之設計內容，應判斷其非屬「相同設計」，不得主張優先權
- (B)後申請案所揭露單一之設計僅部分設計內容為外國申請案所揭露時，應判斷其屬「相同設計」，得主張優先權
- (C)於優先權日與後申請案申請日之間，未發現有任何可為不具專利要件之前案時，原則上將不就優先權基礎案與後申請案是否為「相同設計」進行判斷
- (D)「相同設計」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖式，所揭露設計之外觀及文字記載事項在形式上完全一致

2 以下列四種態樣之創作申請新型專利，那些請求項符合新型專利的形式審查要件？

態樣 1

〔請求項〕

一種多媒體運算系統，係運作於一電腦主機內，包括下列模組：

一輸入模組，接收外界輸入資料，包含文字、圖片或影音資料；

一記憶模組，連接該輸入模組，以作為暫存該輸入模組之資料；

一運算模組，雙向連接該記憶模組，將存放在記憶模組中之資料取出進行運算，並將結果存回該記憶模組；

一輸出模組，連接該記憶模組，將存放在記憶模組中之運算結果輸出；

一控制模組，分別連接該輸入模組、記憶模組、運算模組以及輸出模組，控制該輸入模組擷取資料、記憶模組與運算模組間的存取，以及由輸出模組將運算結果輸出。

態樣 2

〔請求項〕一種絕緣安全鞋，其係由一乙酸乙烯酯共聚物、一聚烯烴彈性體、一天然橡膠及一軟化劑所組成，並經由加熱混合軟化後，再予以壓製成型。

態樣 3

〔請求項〕一種茶杯，具有一杯體及一結合於該杯體上之握把，握把內側係呈波浪狀，該杯體係以鋁合金為材料壓鑄而成。

態樣 4

〔請求項〕一種茶杯，具有一杯體及一結合於該杯體上之握把，握把內側係呈波浪狀，其特徵在於：該杯體係以鋁合金為材料壓鑄而成。

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

3 下列有關更正之敘述，何者錯誤？

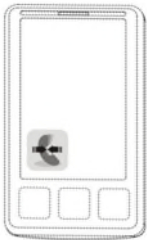
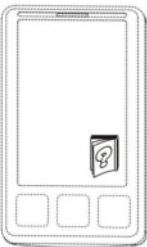
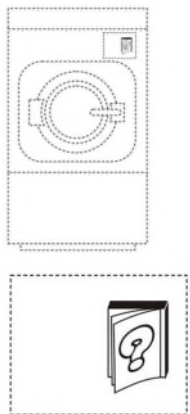
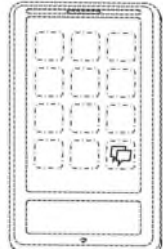
(A)發明專利舉發審查期間，專利權人得隨時主動申請更正

(B)更正之審查結果係全案為之，不得部分為之

(C)若發明專利權之部分請求項經審定舉發成立，舉發案於行政救濟期間，專利權人僅得就原處分中審定「舉發不成立」之請求項申請更正

(D)申請新型專利技術報告時一併提出之更正，若嗣後不受理該新型專利技術報告之申請，則該更正亦不予受理

4 有關設計專利之申請案：

	先前技藝	設計專利申請案
案例 a	「手機之圖像」 	「顯示面板之圖像」 
案例 b	「手機之圖像」 	「洗衣機之圖像」 
案例 c	「手機之按鍵」 	「手機之圖像」 

下列敘述，何者正確？

- (A) 案例 a 不具新穎性，案例 b 及案例 c 具有新穎性
- (B) 案例 a 及案例 b 不具新穎性，案例 c 具有新穎性
- (C) 案例 a 及案例 c 不具新穎性，案例 b 具有新穎性
- (D) 案例 a、案例 b 及案例 c 均不具新穎性

5 下列有關分割之敘述，何者錯誤？

- (A) 申請人如欲於初審核准審定後進行分割，應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者
- (B) 對於說明書、申請專利範圍或圖式中已揭露但未記載於申請專利範圍之發明，若申請人欲申請分割，應於再審查審定前，或是初審核准審定書送達後 30 日內申請分割
- (C) 若第 1 次取得申請日之申請案（母案）分割出分割案（子案），而該分割案（子案）又分割出再分割案（孫案），則該再分割案（孫案）之「原申請案」係指分割案（子案），不包括第 1 次取得申請日之申請案（母案）
- (D) 核准審定後所為分割，於分割案審定前，若有與原申請案經核准審定之請求項包含相同發明而導致重複專利的情況，須以違反核准審定後分割之規定進行審查

- 6 下列有關以外文本提出申請案之審查的敘述，何者錯誤？
- (A)申請人於申請時之中文本中記載若係語詞或語句翻譯錯誤，例如外文本記載「eighteen」翻譯為「80」，則申請人得申請誤譯訂正
- (B)申請人於申請時之中文本記載「……電腦傳送控制訊號至切削刀座……」，而於外文本中不僅記載中文本之該等內容，並於該段中更記載「於 x 方向的移動則被徑向地導引指向軸心」，而申請人得將「於 x 方向的移動則被徑向地導引指向軸心」之內容以誤譯訂正之方式訂正於中文本之相對應段落
- (C)申請人申請一種感光性組成物，且取得專利權並公告，惟嗣後發現有誤譯之情況，便向經濟部智慧財產局以誤譯訂正為由申請更正，該種情況之誤譯訂正的標準與取得專利權之前的誤譯訂正標準一致
- (D)申請人申請一種燃料電池汽車，經濟部智慧財產局審查該申請案認有不予專利之事由，而發給審查意見通知函，此時申請人為克服不予專利事由進行誤譯訂正，但因該訂正本之請求項另有其他不符專利要件之情事，則經濟部智慧財產局仍得發給最後通知
- 7 下列何者不屬於法定不予專利的標的？
- ①測量心電圖時之電極配置方法
②預防疾病之方法，例如蛀牙或感冒之預防方法
③在人體或動物體之外製造人造器官、假牙或義肢等之方法
④改變人類生殖系之遺傳特性的方法
- (A)①及② (B)②及③ (C)③及④ (D)①及③
- 8 下列有關數值之修正問題的敘述，何者正確？
- ①申請時之申請專利範圍記載 $X=9\sim 12$ ，若說明書之實施例有記載 $X=7.5\sim 11$ ，但申請時之申請專利範圍並未界定 $X=7.5\sim 11$ ，因此，不能將 $X=7.5\sim 11$ 重新界定修正於申請專利範圍中
- ②申請時之申請專利範圍記載 $X=1\sim 10$ 的整數，說明書雖未記載 $X=2\sim 5$ 的整數之範圍，但仍屬 $1\sim 10$ 的範圍內，故可將申請專利範圍修正為 $X=2\sim 5$ 的整數
- ③申請時之申請專利範圍記載 $X1=50\sim 100$ ，先前技術之範圍為 $X2=40\sim 70$ ，申請案因此而不具新穎性，則可將申請案的申請專利範圍修正為 $X1=50\sim 100$ ，但不包括 $50\sim 70$
- ④申請時之說明書記載「較高的溫度」之反應條件下進行聚合反應，審查意見通知函中所引證的先前技術已記載在 50°C 下進行了同樣的聚合反應，則可將「較高的溫度」修正為「高於 50°C 的溫度」
- (A)①及② (B)②及③ (C)③及④ (D)①及③
- 9 [申請專利範圍]
- 1.一種……裝置，包含 A 構造。(A)
2.如請求項 1 之……裝置，另包含 B 構造。(A+B)
3.如請求項 2 之……裝置，另包含 C 構造。(A+B+C)
4.一種……裝置，包含 A 構造及 D 構造。(A+D)
5.一種……裝置，包含 A 構造及 E 構造。(A+E)
- 審查意見通知載明引證文件 1 已揭露 A+B' 之技術內容，故請求項 1 不具新穎性，請求項 2 不具進步性。因請求項 1 不具新穎性，各請求項間無相同或對應之特別技術特徵而非屬同一廣義發明概念，不具發明單一性，因此請求項 4、5 無須進行檢索。請求項 3 除不具發明單一性外，暫無其他不准專利事由。
- 請問下列何種情況，何者得發給最後通知？
- (A)申請人於申復時刪除第 1 項並將請求項 2、3 修正為請求項 1、2，另新增請求項 3（如請求項 1 之……裝置，另包含 D 構造[即 A+B+D]），並就請求項 1（修正前請求項 2）之不具進步性情事提出申復。經審查後認定修正後請求項 1 不具進步性
- (B)申請人於申復時將原請求項 4 修正為請求項 1，且 D 構造未揭露於先前審查意見通知之引證文件 1 中，惟另行檢索後於引證文件 2 中發現相關技術內容，且由引證文件 1、2 之結合輕易完成修正後請求項 1、2 之內容
- (C)申請人於申復時將原請求項 4 修正為請求項 1，但發現於引證文件 1 之其他段落另記載 A+D 構造之技術內容
- (D)申復時刪除請求項 1、3，保留請求項 2、4、5，並改寫為請求項 1、2、3，另就請求項 1 不具進步性情事提出申復。經審查後認定修正後請求項 1 不具進步性

- 10 下列態樣，何者不具新穎性？
態樣 1
先前技術：「用於釣魚之吊鉤」；申請專利之發明：「用於起重機之吊鉤」
態樣 2
先前技術：「用於殺蟲之組合物 A+B」；申請專利之發明：「用於清潔之組合物 A+B」
態樣 3
先前技術：「用於機車之 U 型鎖」；申請專利之發明：「用於自行車之 U 型鎖」
態樣 4
先前技術：「用於染料的化合物 X」；申請專利之發明：「用於催化劑之化合物 X」
(A)僅態樣 2 及 4 (B)態樣 2、3 及 4 (C)僅態樣 1 及 3 (D)態樣 1、2、3 及 4
- 11 下列敘述，何者正確？
①專利民事侵權訴訟之被告若為公司負責人，則可主張具有法律上之利害關係，並以公司名義提起舉發
②舉發審查係就舉發證據與系爭專利比對，據以判斷系爭專利是否符合專利要件。專利侵害鑑定報告審查之標的及方式亦然
③前舉發案以證據 1、2 及其組合主張系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性，後舉發案復以證據 2 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，將有一事不再理之適用
④舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，經濟部智慧財產局得優先審查
(A)①及② (B)②及③ (C)①及④ (D)③及④
- 12 下列有關改請之敘述，何者正確？
①由於改請案已與前申請案為不同的專利類型，可於改請案說明書或圖式增加新事項，而該新事項並以改請日為準
②若發明申請案尚未經實體審查，改請為新型後，可再改請為發明
③衍生設計經改請為獨立設計，可再改請為原設計以外之獨立設計的衍生設計
④申請案經改請後，申請人仍得撤回改請申請，回復為原申請案之專利種類
(A)①及② (B)②及③ (C)③及④ (D)①及④
- 13 下列有關先申請原則之敘述，何者錯誤？
(A)先申請案或於同日申請之其他申請案，無論是發明與設計之間或新型與設計之間，均不會產生重複專利的情況，自無先申請原則之適用
(B)同一申請人，同日申請之發明 A 以下位概念表現，而發明 B 以上位概念表現，不得認定二發明為相同
(C)雖二個以上申請案間每一請求項所載之發明不同，但該二個以上申請案之說明書中所揭露的技術內容相同時，應認定該二個以上申請案為相同發明
(D)同一申請人，同日有二個以上申請案為相同發明，若其中一申請案已公告，而其他申請案並無其他不准專利事由而得准予專利者，申請人未擇一申請，則該已公告的案件將會被視為自始不存在
- 14 下列有關優惠期之敘述，何者正確？
(A)發明專利申請案之申請日為 2019 年 3 月 15 日，當檢索到研討會論文集之某篇論文，該論文集載明發行地為臺灣，發行日期為 2019 年 1 月，論文作者為申請人，應適用優先權
(B)發明專利申請案之申請日為 2019 年 3 月 15 日，當檢索到研討會論文集之某篇論文，該論文集載明發行地為臺灣，發行日期為 2019 年 1 月，論文作者包含申請人及申請人之指導研究生，此時，專利專責機關發出審查意見通知，若申請人認為適用優惠期，得敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明
(C)發明專利申請案之申請日為 2019 年 3 月 15 日，當檢索到研討會論文集之某篇論文，該論文集載明發行地為臺灣，發行日期為 2019 年 4 月，論文作者為申請人，此時，應適用優惠期
(D)發明專利申請案之申請日為 2019 年 3 月 15 日，當檢索到研討會論文集之某篇論文，該論文集載明發行地為臺灣，發行日期為 2019 年 1 月，論文作者僅為申請人，此時，專利專責機關應發出審查意見通知，請申請人敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明

- 15 假設有以下情況：
小明有三件發明申請案，分別為甲案、乙案、丙案。
甲案之發明內容為 A，乙案之發明內容為 A、B 及 C，丙案之發明內容為 A、B 及 D，其前提為 A、B、C 及 D 具有發明單一性。其中：
甲案於 107 年 1 月 10 日在美國提出申請並取得申請日，且於 108 年 7 月 11 日公開；
乙案於 107 年 12 月 1 日在我國提出申請並取得申請日，且針對其發明內容 A 以甲案為基礎案主張國際優先權；
丙案於 108 年 11 月 1 日在我國提出申請並取得申請日，且針對其發明內容 A、B 以乙案為基礎案主張國內優先權。
下列有關小明對於優先權之認知的敘述，何者正確？
①在判斷丙案之發明內容 A 是否具有新穎性及進步性時，係以 107 年 1 月 10 日為基準
②由於乙案之發明內容 C 未被主張國內優先權，不會被視為撤回，且於判斷其新穎性及進步性時，係以 107 年 12 月 1 日為基準
③在判斷丙案之發明內容 D 是否具有新穎性及進步性時，係以 108 年 11 月 1 日為基準
④丙案之發明內容 A 不具新穎性
(A)①及② (B)②及③ (C)③及④ (D)①及③
- 16 下列有關一案兩請權利接續要件判斷之敘述，何者錯誤？
(A)發明專利申請人與新型專利申請人於通知限期擇一時、發明專利核准審定時及發明專利公告時等時點，均須完全相同，始符合「同一人」
(B)相同創作之發明及新型，若主張之優先權日不同，不符合「同日」
(C)發明專利的任一請求項所載之發明與新型專利權的任一請求項所載之新型相同，符合「相同創作」
(D)發明與新型申請案已於申請時分別聲明，嗣後將相同創作自發明申請案分割，因為發明分割案可援用原發明申請案之申請日及聲明，若發明申請案分割出複數個發明分割案，複數個分割案可同時符合「申請時分別聲明」
- 17 下列有關衍生設計之敘述，何者錯誤？
(A)申請人於後申請案主張先申請案之國內優先權、申請改請、分割或衍生設計時，亦只審核後申請案、改請案、分割案及衍生設計案之申請書上有申請人或代理人之簽章即可，不審核該簽章與先申請案或原申請案之簽章是否一致
(B)衍生設計專利之申請人應與原設計專利申請人為同一人，申請人為複數時，亦應完全一致
(C)原設計專利申請案經實體審查審定不予專利，於行政救濟中，申請衍生設計專利者，應不受理該申請
(D)若衍生設計係於原設計專利公告後始提出申請者，應不予受理，並退還申請規費
- 18 下列有關程序審查之敘述，何者錯誤？
(A)英屬開曼群島商○○之臺灣分公司，可作為發明專利申請案之適格申請人
(B)專利申請人為英屬開曼群島之國民，住居所亦在英屬開曼群島，仍得主張優先權
(C)專利申請人為香港公司，但在臺灣境內有營業所，如以該營業所地址為申請人地址，得不委任代理人
(D)鑑於主張國際優先權之效果對於第三人權益有重大影響，因此，對於聲明事項之記載應不許變更，惟經專利專責機關認其誤記原因正當者，得允許更正
- 19 下列有關專利申請權人爭執之敘述，何者錯誤？
(A)專利申請權之爭執係就專利權整體為之，只要有任一請求項有舉發人所主張之事由成立者，應就全案審定「舉發成立」
(B)真正申請權人於民事法院提起請求返還專利權之訴訟後，若取得民事法院作成對其有利認定之確定判決，可向專利專責機關申請變更權利人名義登記為真正申請權人
(C)真正申請權人於專利專責機關提起有關專利權主體之爭執的舉發，若提起舉發時尚未超過該專利案公告日後 2 年，且真正申請權人於舉發撤銷確定後 2 個月內就相同發明申請專利，真正申請權人得以非真正專利申請權人之申請日為其申請日
(D)關於職務上之創作的舉發，其審查事項包括當事人之間是否有僱傭關係、受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於僱傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否完全相同。只要其中要件之一不該當，即應認定未違反「專利權人為非專利申請權人」之規定
- 20 下列有關說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之規定，何者正確？
(A)摘要得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件的判斷依據
(B)說明書中有記載而申請專利範圍中未記載之發明，無論說明書是否明確且充分揭露，均無關申請專利之發明，並未違反可據以實現要件
(C)獨立項應敘明審查人員所認定之發明的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段
(D)圖式之作用雖在於補充說明書文字不足的部分，但非為判斷是否符合可據以實現要件的基礎