

108 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 考 試 試 題

等 別：高等考試

類 科：專利師

科 目：專利法規

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、甲教授與乙教授同是丙大學的專任教授，甲教授對外向廠商募集研發經費，捐贈給學校，支應一個研究計畫，由乙教授負責執行該研究計畫，並且成功研發出一技術。丙大學作為專利申請權人，向經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧財產局）申請專利，將甲教授和乙教授均列為發明人，最後取得專利權。請問：

(一)甲教授究竟是否為發明人？請提出判斷依據說明之。（10 分）

(二)利害關係人是否可以「甲教授不是發明人」作為舉發事由提起舉發？（10 分）

二、甲公司開發完成一技術，向智慧財產局申請發明專利，原申請之請求項部分內容為：「……另二側（雙側）供應一第三氣流……」核准公告後，經乙公司提起舉發。甲公司發現請求項撰寫有錯誤，應該更正為「……第二側（單側）供應一第三氣流……」，欲申請更正申請專利範圍。請問：

(一)申請專利範圍更正的限制為何？本案是否應准予更正？（10 分）

(二)發明專利在舉發過程中，那些時機可以申請更正？（10 分）

三、甲公司於 104 年 6 月 28 日，寄發侵權存證信函給乙公司，告知乙公司所製造銷售的產品侵害甲公司的專利權；但卻直到 108 年 5 月 14 日，甲公司才對乙公司提起專利侵權訴訟，已經超過專利法的二年消滅時效期間。因此，甲公司於訴訟言詞辯論中，追加主張不當得利向乙公司請求返還利益。請問：

(一)本案之專利侵權行為而產生之損害賠償請求權，是否全部均罹於消滅時效？（10 分）

(二)以不當得利請求權和專利侵權之損害賠償請求權二者為救濟手段，有何差別？（10 分）

乙、測驗題部分：(40 分)

代號：1701

(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 關於專利代理人受委任之權限，下列何者不須經特別委任即得為之？
(A)提出分割申請後，撤回該分割案 (B)提出再審查申請後，撤回該再審查申請
(C)提出專利舉發後，撤回該舉發案 (D)提出專利說明書之修正後，撤回該修正案
- 2 下列關於專利申請日之敘述，何者錯誤？
(A)專利申請案之說明書、申請專利範圍及必要之圖式以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日
(B)發明是否符合進步性要件，應以申請日為準；有主張國內優先權者，以優先權日為準
(C)新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿；有主張國際優先權者，以優先權日為準
(D)同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；有主張國際優先權者，其優先權日亦須相同
- 3 下列事項中，何者於發明專利申請案申請實體審查時，無須載明？
(A)發明名稱
(B)申請實體審查者之住居所或營業所
(C)若委任代理人，其姓名、事務所
(D)發明專利申請案之商業上實施狀況；有協議者，其協議經過
- 4 下列關於專利申請權之敘述，何者錯誤？
(A)專利申請權係指得依專利法申請專利之權利
(B)專利申請權得讓與他人
(C)當專利申請權人死亡時，其繼承人得繼承專利申請權
(D)專利申請權人得將專利申請權設定質權
- 5 假設 A 公司發明一款新穎的除濕機，於民國（下同）106 年 1 月 4 日向經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧財產局）提出新型專利之申請（下稱「第一申請案」）。B 公司嗣後開發出相同之技術，所撰寫之專利說明書與申請專利範圍恰與第一申請案相同，於 106 年 3 月 14 日向智慧財產局申請發明專利（下稱「第二申請案」）。第一申請案經智慧財產局審定核准新型專利，並於 106 年 6 月 6 日公告，除此之外，A 公司不曾對第一申請案相關技術或產品為任何形式之公開。智慧財產局於 107 年 5 月 8 日審查第二申請案。關於智慧財產局如何審查第二申請案，下列敘述，何者正確？
(A)由於第一申請案是申請新型專利，而第二申請案是申請發明專利，二者不同，因此智慧財產局得核准第二申請案
(B)就第二申請案，智慧財產局應以專利法第 22 條第 1 項第 1 款「申請前已見於刊物」為由，作成不予專利之審定
(C)就第二申請案，智慧財產局應以專利法第 23 條「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同」為由，作成不予專利之審定
(D)就第二申請案，智慧財產局應以專利法第 31 條「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利」為由，作成不予專利之審定
- 6 X 公司為掌握國內外醫藥法規之立法及修法資訊，委託 Y 資訊公司開發「國內外醫藥法規網路爬蟲（web crawler）資訊系統」，數月後，Y 完成該資訊系統開發。若 X 與 Y 未以契約約定研究成果之歸屬或權益。下列敘述，何者錯誤？
(A)「國內外醫藥法規網路爬蟲（web crawler）資訊系統」之專利申請權歸屬於 Y
(B)X 得使用「國內外醫藥法規網路爬蟲（web crawler）資訊系統」
(C)X 得將「國內外醫藥法規網路爬蟲（web crawler）資訊系統」授權子公司使用
(D)Y 得將「國內外醫藥法規網路爬蟲（web crawler）資訊系統」授權子公司使用

- 7 關於發明專利之誤譯訂正、修正或更正，下列敘述，何者錯誤？
- (A)專利審查階段之發明專利申請案，申請人若同時申請誤譯訂正及修正申請專利範圍，得分別提出訂正及修正申請，或以訂正申請書分別載明其訂正及修正事項為之
 - (B)專利權經審定公告後，專利權人若同時申請誤譯訂正及更正申請專利範圍，基於第三人信賴利益保護及明確性考量，應分別提出訂正及更正申請
 - (C)說明書之文字或符號有明顯錯誤者，專利專責機關得依職權訂正之
 - (D)修正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，其他請求項之項號，應依序以阿拉伯數字編號重行排列
- 8 關於專利申請案之審查及再審查，下列敘述，何者錯誤？
- (A)專利申請案自申請日後經過十八個月，原則上應由專利專責機關公開；若有申請人之申請，得提早公開之
 - (B)專利申請人向專利專責機關所為之實體審查申請，不得撤回
 - (C)專利申請案公開後之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅；自知悉之日起，逾十年者，亦同
 - (D)發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查
- 9 假設 D 公司發明一款新穎的按摩椅，於民國（下同）105 年 10 月 11 日同時向經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧財產局）申請發明專利與新型專利，並於申請時依法分別聲明。對於新型專利申請案，智慧財產局進行形式審查後認無不予專利之情事，遂作成核准專利之審定，並於 106 年 4 月 14 日公告。智慧財產局於 108 年 6 月 6 日審查發明專利申請案，下列敘述，何者錯誤？
- (A)智慧財產局應通知 D 公司限期擇一，若屆期未擇一，則不予發明專利
 - (B)倘 D 公司選擇發明專利，其新型專利權將自發明專利公告前一日消滅
 - (C)如 D 公司忘了繳交新型專利第二年年費且未於補繳期限屆滿前繳納，則不予發明專利
 - (D)如 D 公司已於 108 年 2 月 14 日以書面表示拋棄新型專利權，則不予發明專利
- 10 下列何者事由，無法向專利專責機關提起舉發？
- (A)受雇人於非職務上所完成之發明，但發明之完成有利用雇用人資源或經驗，因而雇用人自行為專利申請人而提出申請
 - (B)二個以上發明，不屬於一個廣義發明概念，而於一申請案中提出申請
 - (C)動物用醫藥品之製造方法發明專利權，經專利專責機關核准延長專利權期間
 - (D)以外文本提出之專利申請案，申請專利範圍之誤譯訂正，超出申請時外文本所揭露範圍
- 11 F 公司開發出一款新穎之檯燈，向專利專責機關申請新型專利，經審定核准公告。關於該新型專利之技術報告，下列敘述，何者錯誤？
- (A)F 公司本身亦得向專利專責機關申請新型專利技術報告
 - (B)專利專責機關於受理新型專利技術報告之申請後，應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名，但新型專利技術報告非屬行政處分
 - (C)倘 F 公司發現 G 公司所販賣之檯燈侵害其新型專利權，F 公司必須提示新型專利技術報告，方得對 G 公司提起專利侵權訴訟
 - (D)倘 F 公司忘記繳納第三年之專利年費且未於補繳期限屆滿前繳納，從而導致該新型專利當然消滅，G 公司爾後仍得再對該新型專利申請技術報告
- 12 下列關於設計專利權之敘述，何者錯誤？
- (A)設計專利權範圍，以圖式為準
 - (B)衍生設計專利之申請，應於原設計專利公告之前為之
 - (C)衍生設計專利申請案得改請設計專利；反之，亦同
 - (D)設計專利權及衍生設計專利權期限，自各該專利權之申請日起算十二年屆滿
- 13 下列關於發明專利權共有之敘述，何者錯誤？
- (A)發明專利權為共有時，非經全體共有人同意，不得就專利說明書之誤記事項申請更正
 - (B)發明專利權為共有時，非經共有人全體之同意，不得授權他人實施
 - (C)發明專利權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分設定質權
 - (D)發明專利權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人

- 14 發明專利權之授權，可區分為專屬授權與非專屬授權兩類。關於發明專利權之專屬授權，下列敘述，何者錯誤？
- (A) 專屬被授權人在被授權範圍內，得排除第三人實施該發明
 - (B) 專屬被授權人在被授權範圍內，得排除發明專利權人實施該發明
 - (C) 發明專利權之專屬授權，必須訂定書面契約且向經濟部智慧財產局辦理登記，始生效力
 - (D) 除非契約另有約定，專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施
- 15 甲為中華民國 X 發明專利權人，2013 年 1 月與乙訂立非專屬授權契約；同年 8 月就 X 發明專利權（下稱專利權）之全部權利，與丙訂立專屬授權契約；同年 11 月將 X 專利權讓與丁。甲與乙之授權已向專利專責機關辦理登記在案，惟甲與丙之授權契約、甲與丁之讓與契約，則未辦理登記。下列敘述，何者錯誤？
- (A) 丁得主張丙侵害專利權，並主張專利權侵害之損害賠償請求權
 - (B) 乙對侵害 X 專利權之第三人，得主張專利權侵害之損害賠償請求權
 - (C) 丙對侵害 X 專利權之第三人，得主張專利權侵害之損害賠償請求權
 - (D) 丁對侵害 X 專利權之第三人，得主張專利權侵害之損害賠償請求權
- 16 關於海關查扣進口侵權物制度，下列敘述，何者正確？
- (A) 專利權人對進口之物有侵害其專利權之虞者，原則上應以書面向海關申請先予查扣；但有緊急情事者，不在此限
 - (B) 專利權人申請海關查扣疑似侵權物時，應提供相當於海關核估該進口物完稅價格之保證金或相當之擔保；被查扣人得提供等值保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣
 - (C) 查扣物經申請人取得侵害專利權之法院確定判決者，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用
 - (D) 海關查扣制度固然是在落實專利權保護，但亦應兼顧被查扣人之權益，因此，只要申請人就查扣物所提之侵權訴訟由法院裁判駁回，即便是在上訴中，仍應由海關廢止查扣及放行進口物
- 17 巴黎公約已揭示國民待遇原則。關於巴黎公約所規範之國民待遇原則，下列敘述，何者錯誤？
- (A) 就工業財產之保護而言，任一同盟國之國民，於其他同盟國家內，應享有各該國法律賦予其本國國民之權益
 - (B) 非同盟國家之國民，縱使在一同盟國之領域內設有住所或設有實際且有效之工商營業所，仍無法與該同盟國家之國民享受同等待遇
 - (C) 就工業財產之保護而言，任一同盟國之國民，於其他同盟國家內，應享有各該國法律將來可能賦予其本國國民之權益
 - (D) 受理保護其工業財產請求之國家，對同盟之其他各國國民所得享有之任何工業財產權利，不得附加設立住所或營業所之條件
- 18 E 公司開發出一款新穎之咖啡機，向專利專責機關申請專利，關於專利之申請與改請，下列敘述，何者正確？
- (A) E 公司先申請新型專利，於收受專利專責機關所送達之新型專利核准審定書後，得改請發明專利
 - (B) E 公司先申請新型專利，於收受專利專責機關所送達之不予專利審定書後三十日內，得改請發明專利
 - (C) E 公司先申請發明專利，於收受專利專責機關所送達之不予專利審定書之三個月內，得改請新型專利
 - (D) E 公司先申請設計專利，於收受專利專責機關所送達之不予專利審定書之三個月內，得改請新型專利
- 19 關於與世界貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS 協定），下列敘述，何者正確？
- (A) WTO 會員內國專利法之權利耗盡規定若不符合 TRIPS 協定之保護標準，任一 WTO 會員得尋求 TRIPS 協定之爭端解決程序解決
 - (B) 依 TRIPS 協定之規定，WTO 會員應確保對紡織品設計之申請保護要件，不致因費用、審查或公告程序，不當損害尋求或取得設計保護之機會
 - (C) 依 TRIPS 協定之規定，設計之權利保護期限至少應為十二年
 - (D) TRIPS 協定關於專利權舉證責任轉換之規定，適用於所有的方法發明
- 20 依「與貿易有關之智慧財產權協定」之規範，會員於考量第三人合法利益下，得對所授與之專利權為例外規定。依我國專利法之規範，下列何者屬於發明專利權效力所不及之情事？
- (A) 專利權人於外國所製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物之行為
 - (B) 針對一種醫藥品，依醫師處方箋調劑之行為
 - (C) 非出於商業目的之公開行為
 - (D) 非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國外實施或即將完成必須之準備者