

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

代號：70140
71240
頁次：10-1

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、今日人工智慧科技發展迅速，影響各產業與企業的競爭優勢。電腦軟體是落實人工智慧科技的重要技術手段，亦為今日申請專利之重要標的。因電腦軟體相關發明的特殊性，使得該類申請案可能因為以下各種情事而無法取得專利權，例如不符合發明之定義、無法為說明書所支持、無法據以實現、請求項不明確、缺乏產業利用性、新穎性、進步性。分析以下兩件申請案的申請專利範圍，並以本題目所提供的內容為限，以大約 50~150 字論述各申請案可否取得專利之理由。

(一)申請案一：(10 分)

〔申請專利範圍〕

一種資料結構產品，包含：

一組檔案，其中每個檔案有三個欄位，

第一欄位儲存顧客姓名，

第二欄位儲存顧客地址及電話，

第三欄位儲存顧客喜好；

一執行模組，經電腦執行後讀取上述檔案，並將該些欄位內容顯示於輸出裝置。

〔說明書〕

……目前商家已普遍利用電腦儲存顧客之通訊資料，然而在製作通訊錄時，通常僅記載姓名及地址、電話，而本發明藉由同時記載顧客喜好，令商家得以針對個別顧客給予個人化服務……。

(二)申請案二：（10 分）

〔申請專利範圍〕

一種線上交易系統，包含：

一網頁伺服器，於網頁上陳列多種商品供顧客線上選購；

一交易伺服器，接受顧客線上選購之要求，取得線上付款後通知一物流伺服器排定出貨流程；

其中顧客可擁有鑑賞期，即鑑賞期內對商品不滿意可退貨或換貨。

〔說明書〕

……本發明建構一網頁伺服器，利用清晰便利的展示介面方便顧客線上選購商品，顧客挑選欲購買的商品後，將清單傳送至一交易伺服器，進行線上付款……。

……一般線上購物並未提供退換貨服務，本發明除了允許退換貨外，同時採用鑑賞期機制，讓顧客擁有一定的試用時間，提供更加完善的售後服務……。

〔引證〕

一種線上購物系統，包含：第一伺服器提供商品網頁；第二伺服器受理商品點選訂購，並接受線上付款，於確認付款後要求第三伺服器排定出貨。

二、以下列出三件發明專利申請案之修正，請論述各項修正是否引進新事項，以至於違反「超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」之規定。

為能清楚顯示修正後之申請內容，以底線表示修正所增加的內容，刪除線表示修正所刪除的內容，或標記與原申請案相同者。請以約 50~200 字為原則，論述或說明各案之修正是否違反該規定及其理由。於論述或說明中，以題目所提供的資訊為範疇，切勿自行增加其他假設狀況或條件。

(一)修正案一的修正。(6 分)

	原申請案	修正後申請案
發明名稱	螺旋彈簧支撐物	與原申請案相同
申請專利範圍	一種螺旋彈簧支撐物，… …。	與原申請案相同
說明書	……，螺旋彈簧支撐物… …。	……， <u>包括螺旋彈簧等彈性元件之支撐物</u> ……。

(二)修正案二的修正。(7 分)

	原申請案	修正後申請案
發明名稱	中空微型體	與原申請案相同
申請專利範圍	一種空心且極微小之玻璃球狀體，包含實質規則狀為 200 至 10000 μm 之直徑及實質規則狀為 0.1 至 1000 μm 之厚度。	一種空心且極微小之玻璃球狀體，包含實質規則狀為 <u>200 至 10000 μm</u> <u>500 至 6000 μm</u> 之直徑及實質規則狀為 <u>0.1 至 1000 μm</u> <u>0.5 至 400 μm</u> 之厚度。
說明書	……該極微小之玻璃球狀體依最終之需要可有不同之直徑及厚度，直徑為 200 至 10000 μm ，最佳是 500 至 6000 μm ；厚度為 0.1 至 1000 μm ，最佳是 0.5 至 400 μm 。	與原申請案相同

(三)修正案三的修正。(7分)

	原申請案	修正後申請案
發明名稱	具有天線之汽車擋風玻璃	與原申請案相同
申請專利範圍	一種具有天線之汽車擋風玻璃，包含具有天線之作用之透明傳導性薄膜，其佈滿整個擋風玻璃表面，且連接至汽車收音裝置及天線強波器之電源。	與原申請案相同
說明書	……如上所述，透明傳導性薄膜具有天線及加熱器雙重作用。	……如上所述，透明傳導性薄膜具有天線及 <u>、</u> 加熱器及 <u>隔熱</u> 雙重作用。

三、當發明專利申請案經審查有「不准專利事由」時，於作成審定前，應以審查意見記載該等不准專利事由，通知申請人限期申復或修正。

(一)請條列不准專利事由；勿須解釋各事由的意義。提示：根據專利審查基準，共計有 14 項。(7分)

(二)前項所列示之不准專利事由者，何者屬於「無須或無法進行檢索」，即可作出審查意見者；勿須解釋各事由的意義。提示：根據專利審查基準，共計有 5 項。(5分)

(三)申請案經審查認定有不准專利事由時，經濟部智慧財產局於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無不准專利事由之請求項通知申請人。申請人於接獲該審查意見通知後，主要參照該審查意見通知所記載之引證文件，於說明書所支持的前提下進行適當之修正。在何種狀況下，經濟部智慧財產局得因申請人所提出之申復或修正，發出最後通知。(4分)

(四)申請人收到最後通知後，申請專利範圍之修正必須符合「修正限制」，請列出修正限制之事項；勿須解釋各事項的意義。提示：根據專利審查基準，共計有 4 項。(4分)

乙、測驗題部分：(40 分)

代號：4701

(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 下列有關發明單一性之審查，何者正確？

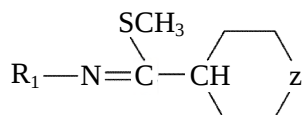
- (A)應先參照說明書、申請專利範圍、圖式所揭露之內容以及檢索到之先前技術進行判斷，挑選出特別技術特徵後，再從請求項 1 進行審查
- (B)檢索先前技術時，若請求項 1 屬於法定不予專利或不具產業利用性，則由其他獨立項開始檢索
- (C)審查人員應將所有請求項完成檢索，確認不予專利之事由後一併發給審查意見通知
- (D)擇一形式記載之複數發明請求項若不具單一性，則應通知申請人將該請求項修正為複數之個別請求項

2 下列有關設計專利圖式之敘述，何者正確？

- (A)用以區分「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之邊界線，本身屬於「不主張設計之部分」
- (B)若圖式本身以色彩呈現而申請人不想主張色彩時，應在設計說明註解：「圖式所揭露之色彩為本案不主張設計之部分」的方式進行表示
- (C)參考圖內容並非設計之權利範圍，即便其揭露之內容與申請之設計無關也沒有關係
- (D)設計應呈現完整之視圖，不得僅因任一視面為「普通消費者於選購時或使用時不會注意」或「其為全然平面而不具設計特徵」為由而將其省略

3 下列請求項內容，何者不符合新型之定義？

- (A)一種竹筴，其形狀呈細長圓柱狀，該竹筴之一端部為圓錐形且其周緣呈螺紋狀，其特徵在於：該竹筴加工成形後，浸泡於殺菌劑中 10 至 25 分鐘，浸泡後置入烤箱中烘乾
- (B)一種可過濾及搜尋郵件之裝置，包含：
 - 一快閃記憶體及一安全數位記憶卡形成之儲存單元；
 - 一液晶面板顯示單元；及
 - 一數位處理單元，與該液晶面板顯示單元連接；
 其中，藉由該數位處理單元將該儲存單元中所儲存之郵件，依所設定之郵件過濾規則，過濾出適當郵件並顯示在該液晶面板顯示單元
- (C)一種結構式如下的化合物

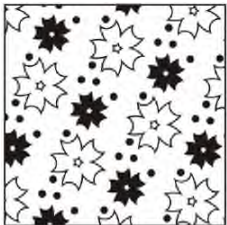
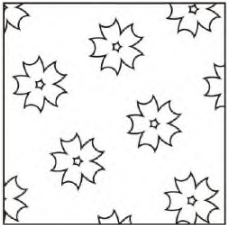


其中 R_1 選自苯基、吡啶基、噻唑基、三嗪基、硫代烷基、烷氧基及甲基； Z 選自氧、硫、亞胺基及亞甲基

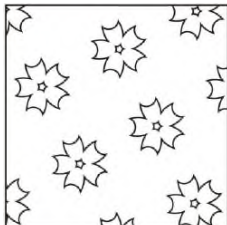
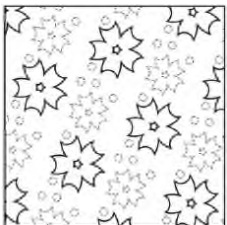
- (D)一種閃爍開關自動裝置，包括使用一含有並聯可變電容之繼電器以驅動一接觸片，而接通/切斷一燈泡電路，藉由延遲性光導電元件從燈泡接收一部分光線以控制該繼電器
- 4 申請人於同日以相同創作提出一發明及一新型之申請，下列敘述，何者正確？
- (A)指發明與新型專利申請案所記載之所有請求項完全相同
 - (B)申請人分別聲明一案兩請之主張並取得申請日後，即可將其中任一申請案讓與繼受人
 - (C)民國 102 年 6 月 13 日後提出之申請案，若申請人已聲明但仍然核准兩專利，任何人以該發明對該新型專利案提出舉發後，應審定舉發成立
 - (D)民國 102 年 6 月 13 日後提出之申請案，申請人未聲明而取得發明及新型專利權者，任何人得以專利法第 31 條為事由以該新型對該發明專利案提出舉發

5 下列何者得認可其設計之優先權主張？

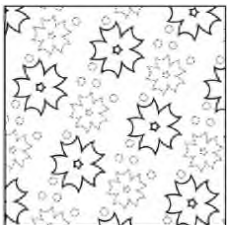
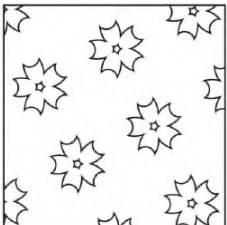
(A)

優先權基礎案 「包裝紙」	設計申請案 「包裝紙」
	

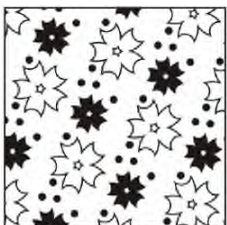
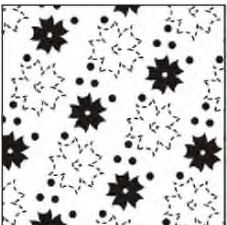
(B)

優先權基礎案 「包裝紙」	設計申請案 「包裝紙」
	

(C)

優先權基礎案 「包裝紙」	設計申請案 「包裝紙」
	

(D)

優先權基礎案 「包裝紙」	設計申請案 「包裝紙」
	

6 發明人張三於民國 104 年 1 月 30 日所提出之申請案甲之說明書記載了發明 A+B+C、A+D 及 A+B+C+D，申請專利範圍記載了發明 A+B+C。若發明人李四於民國 104 年 2 月 3 日提出之申請案乙申請專利範圍技術特徵如下：

1. 一種 XXX，包含 A+D。
2. 如請求項 1 所述之 XXX，另包含一 E。
3. 一種 OOO，包含 A+D+F。
4. 如請求項 3 所述之 OOO，另包含一 G。

若申請案乙於實體審查時申請案甲已經公開，下列敘述，何者正確？

- (A) 應以申請案乙違反專利法第 31 條為由發給審查意見通知
- (B) 申請案乙之請求項 1 因不具專利要件，導致申請專利範圍違反單一性而無須檢索請求項 3 及 4，應敘明理由發給審查意見通知
- (C) 假設申請案乙經核准公告，發明人張三對該核准之專利提出舉發成立後，應全案撤銷其專利權
- (D) 若審查申請案乙過程中，發明人張三將申請案甲之發明 A+D 修正為 A+B+C+D，則申請案乙仍具有不予專利之事由

7 下列關於發明專利更正之審查，何者正確？

更正前之說明書及申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1. 一種高吸水性樹脂之製造方法，該方法至少包括：於一高吸水性樹脂添加一惰性無機鹽粉末；再添加一界面活性劑；以及於一攪拌機內滯留。

〔說明書〕

……高吸水性樹脂之製造方法，先於高吸水性樹脂中添加惰性無機鹽粉末，再於高吸水性樹脂中以單獨型態或水溶液型態添加界面活性劑。以及，於攪拌機中攪拌高吸水性樹脂並滯留。其中惰性無機鹽粉末之添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0，較佳為重量百分比 0.01 至 4.0……。

更正後之說明書及申請專利範圍：

〔申請專利範圍〕

1. 一種高吸水性樹脂之製造方法，該方法至少包括：於一高吸水性樹脂添加一惰性無機鹽粉末；再添加一界面活性劑；以及於一攪拌機內滯留，其中該惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.005 至 10.0。
2. 根據請求項 1 所述之高吸水性樹脂之製造方法，其中該惰性無機鹽粉末添加量範圍為重量百分比 0.01 至 4.0。

〔說明書〕

(同)

- (A) 更正後之請求項 1 導致實質擴大公告時申請專利範圍
- (B) 更正後之請求項 1 超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍
- (C) 更正後之請求項 2 導致實質擴大公告時申請專利範圍
- (D) 更正後之請求項 2 超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍

- 8 下列關於專利要件之敘述，何者正確？
(A)進步性之審查，不得將兩個以上引證案加以組合後作為主要引證以與申請案進行差異比對
(B)反向教示得作為否定進步性的評估基準之一
(C)A 教授於民國 107 年 12 月赴美進行為期兩週之展覽。若 A 教授欲提出我國專利申請，其申請案喪失新穎性或進步性之例外期間應從該展期之最後一日起算
(D)不同人於同日提出之兩申請案為相同發明，若其中一申請案已公告而另一案應得核准專利者，應通知申請人進行協議。若協議不成，則審查中之申請案應予核駁，而已公告之專利案，主管機關應辦理公告該專利案視為自始不存在
- 9 下列關於專利之申請，何者正確？
(A)外國公司於我國經合法登記後，始得以其名義提出專利之申請
(B)公立學校、政府機關不具權利能力，不得提出專利之申請
(C)非法人之團體若設有代表人，得以代表人為名義提出專利之申請
(D)共有專利申請權時，得指定代表人代表全體提出專利申請
- 10 下列那些申請標的應為法定不予發明專利？①外科手術前之皮膚消毒方法 ②檢測癲癇之電極配置方法 ③身高之量測方法 ④自體脂肪豐胸之方法 ⑤預防蛀牙之潔牙方法
(A)①③④ (B)①④⑤ (C)①②④ (D)僅④⑤
- 11 下列關於發明說明書記載之敘述，何者錯誤？
(A)申請專利之發明，係為一種大腸桿菌 Z 之製法，其特徵在於將大腸桿菌暴露於 X 射線，但由說明書中之實施例發現，暴露於 X 射線而突變為新穎大腸桿菌 Z 係隨機再現，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者，仍無法理解如何以其他之技術手段，產生新穎大腸桿菌 Z。故此說明書之記載，係屬欠缺技術手段，或記載不明確或不充分，而無法據以實現
(B)若專利請求項之獨立項係以二段式撰寫者，說明書中記載的先前技術應包含獨立項前言部分所載之技術特徵
(C)發明所屬技術領域中具有通常知識者，係為一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人，且能理解、利用先前技術
(D)申請專利之發明為一種無線傳輸裝置，其可於水平距離 600 公尺之間進行訊號的發射與接收，而說明書中僅記載該無線傳輸裝置為 4.5 G 裝置，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者，了解申請時該無線傳輸裝置之傳輸距離最遠為 1000 公尺。故該說明書之記載，未能提供解決問題之技術手段，或該技術手段不能解決問題者
- 12 某專利申請案之「申請專利範圍」如下：
〔申請專利範圍〕
1.一種化合物甲之製法，……其中反應之酸鹼 P 值為 3~6。
2.如請求項 1 之製法，其中反應之酸鹼 P 值為 3~5。
3.如請求項 1 或 2 之製法，其中反應之酸鹼 P 值為 4。
4.如請求項 3 之製法，其中……。
5.如請求項 3 或 4 之製法，其中……。
6.如請求項 5 之製法，其中……。
7.如請求項 5 或 6 之製法，其中……。
下列敘述，何者錯誤？
(A)請求項第 4 項為單項附屬項間接依附多項附屬項
(B)請求項第 5 項為多項附屬項直接或間接依附多項附屬項
(C)請求項第 6 項為單項附屬項直接依附多項附屬項
(D)請求項第 7 項為多項附屬項直接或間接依附多項附屬項

13 下列關於發明申請案修正之審查，何者錯誤？

- (A)原提出申請的發明是關於清潔皮革的方法，主要在於以特殊之液體處理皮革，之後提出修正，增加敘述具有增加皮革光澤之優點，係超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，屬新事項，應不予修正
- (B)在申請時說明書、申請專利範圍與圖式中記載裝設在彈性支撐物上的一個裝置，未明確揭露特定種類的彈性支撐物，縱使原圖式可經由該發明所屬技術領域中具有通常知識者直接且無歧異得知為螺旋狀彈簧。之後若修正敘述為「裝設在一螺旋狀彈簧上之裝置」，亦屬超出揭露範圍之修正，應不予修正
- (C)原申請專利範圍係記載「無線讀卡機之一端為天線裝置」，雖「讀卡機插槽」元件於形式上未記載於說明書中，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者，可由說明書及圖式之內容了解讀卡機本身已單獨隱含有插槽而沒有其他的涵義，而插槽是達到讀卡機目的為公眾所知悉的固有功能。故可在之後的修正，增加說明書插槽元件之敘述，並將申請專利範圍修正為「無線讀卡機中心內含有插槽，並於一端設有天線裝置」
- (D)將原申請專利範圍「當控制裝置未設定在正常操作時」，之後修正為「當控制裝置未設定在正常操作而產生負訊號時」；由於原申請時說明書、申請專利範圍或圖式，僅記載當控制裝置未設定在正常操作而持續一時段沒有正訊號時，會產生重置之訊號，故不准許此種上位變更為下位之修正

14 下列關於專利舉發聽證，何者錯誤？

- ①聽證終結後，若另有發現新事證情事，可以再申請面詢、補充理由或答辯理由
- ②聽證當場兩造同意撤回的爭點，於聽證終結後當事人發現表述有誤，可准予撤回
- ③記載於聽證紀錄的內容，若當事人發現表述有誤，不可准予撤回
- ④舉發聽證之爭點，經兩造同意後，即得變更

- (A)①②③ (B)①②④ (C)僅②③ (D)僅①②

15 甲於民國 107 年 9 月 25 日提出發明專利申請案，並主張不喪失新穎性或進步性例外之優惠，而其所主張不喪失新穎性或進步性例外優惠之事實，係 107 年 6 月 25 日論文之發表。於審查時，發現乙於 108 年 8 月 1 日提出與甲之申請案係屬同一發明之申請案，且主張一國際優先權，該優先權日為 107 年 8 月 15 日。下列敘述，何者正確？

- (A)甲、乙所提申請案皆可取得專利
- (B)甲、乙所提申請案皆無法取得專利
- (C)甲所提申請案可取得專利
- (D)乙所提申請案可取得專利

16 [申請專利範圍]

- 1. 一種物品 P。
- 2. 一種製造物品 P 的方法 A，包含步驟 J，步驟 K，步驟 L。
- 3. 一種製造物品 P 的方法 B，包含步驟 L，步驟 M，步驟 N。
- 4. 一種製造物品 P 的方法 C，包含步驟 X，步驟 Y，步驟 Z。

則①倘物品 P 具有新穎性及進步性，則「物品 P」為物之請求項 1 及方法請求項 2、3、4 之相同的特別技術特徵，故申請案具有發明單一性 ②倘物品 P 不具有新穎性及進步性，則申請案不具發明單一性 ③可將此 4 請求項，分割成 4 個發明案 ④一個廣義發明概念，係指二個以上之發明，於技術上相互關聯，即應包含一個以上的相同或對應的特別技術特徵上述敘述，何者正確？

- (A)①②③④ (B)僅①②④ (C)僅①③④ (D)僅②③④

- 17 下列關於設計專利之審查，何者錯誤？
- (A)若申請專利之設計為毛巾所挽成蛋糕形狀之飾品，其物品用途在於裝飾用途，而非毛巾本身之用途者，則應以「飾品」或「毛巾飾品」之物品提出申請
 - (B)設計外觀之相同、近似判斷時，審查人員係模擬普通消費者選購商品之觀點，故如鑽戒之設計，不得藉助儀器觀察比對使之視同為肉眼直接觀察，比對是否為相同或近似之設計
 - (C)設計申請人欲申請電冰箱所附之顯示器之圖形化使用介面，其設計名稱得記載為「螢幕之使用介面」，或「電冰箱之使用者介面」
 - (D)衍生設計專利權有其獨立之權利範圍，雖原設計專利權經撤銷確定，衍生設計專利仍得繼續存續，不因原設計專利權經撤銷而受影響
- 18 下列關於專利舉發之審查，何者錯誤？
- (A)系爭專利係依民國 90 年 10 月 26 日施行之專利法審定，舉發人引用 83 年 1 月 23 日施行之專利法第 98 條第 1 項第 2 款提起舉發，由於 90 年 10 月 26 日施行之專利法已將該法條修正條次為第 98 條之 1，舉發人引用之法條乃明顯錯誤，審查時得於審定理由中逕行適用正確法條，不須行使闡明權
 - (B)舉發案以證據 1 主張系爭專利請求項 1 不具進步性，審查人員得知該系爭專利民事判決，顯示證據 1、2 之組合足以證明同一專利請求項 1 不具進步性，若證據 1 尚無法證明請求項 1 不具進步性，得就證據 1、2 之組合發動職權審查
 - (C)舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項 1 至 3 者，然其他請求項亦有應撤銷事由，審查人員得於檢附相關證據並敘明理由後，要求專利權人答辯
 - (D)甲舉發人以證據 1、2 之組合主張請求項 1 不具進步性，以證據 1、3 之組合主張請求項 1 不具進步性。而於審定後，乙舉發人另以證據 1、2、3 之組合主張請求項 1 不具進步性。由於乙所提係不同甲之爭點，故無一事不再理之適用
- 19 甲於 2013 年 7 月 11 日提出專利申請，並主張日本優先權，經經濟部智慧財產局發函，須於 2014 年 5 月 11 日前補正優先權證明文件，甲於同年 5 月 9 日提出日本特許廳 2014 年 1 月 9 日核發之本案優先權證明文件首頁影本；經濟部智慧財產局乃再函請甲補送同一文件之正本，甲於 2014 年 7 月 11 日所補正日本特許廳 2014 年 5 月 15 日核發之優先權證明文件正本。
- ①甲所提日本特許廳 2014 年 5 月 15 日核發之優先權證明文件正本，可補正日本特許廳 2014 年 1 月 9 日核發之影本
 - ②甲之正本，須與其所提交之日本特許廳 2014 年 1 月 9 日核發之優先權證明文件首頁影本相同
 - ③甲之國際優先權之證明文件，無效；因為已逾越優先權提的法定期間
 - ④實務上於程序審查階段，比對優先權證明文件影本與正本是否為同一文件，須比對全份優先權證明文件內容
- 上述關於優先權之敘述，何者錯誤？
- (A)②④ (B)①② (C)①④ (D)③④
- 20 專利法第 26 條第 1 項：「說明書應明確且充分揭露，使該發明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。」其中所調的「通常知識」，係指：
- ①發明說明書中所揭露內容，於申請日前為所屬技術領域中已知的技術
 - ②發明申請日前，發明所屬技術領域之專利文獻
 - ③發明申請日前，發明所屬技術領域之教科書或工具書內所載之周知的知識
 - ④發明申請日前，發明所屬技術領域之技術性碩士論文
- 上述敘述，何者錯誤？
- (A)②③ (B)③④ (C)②④ (D)僅④