

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 114年度行專訴字第28號

03 民國115年2月25日辯論終結

04 原 告 南韓商邁克沃股份有限公司（原名南韓商愛思開邁
05 克沃股份有限公司）（SK MICROWORKS CO., LTD.）

06 代 表 人 辛容善
07 原 告 美商邁克沃美國公司（MICROWORKS AMERICA,
08 INC.）

09 代 表 人 李鍾赫
10 共 同
11 訴訟代理人 林哲誠律師
12 盧懷力專利師
13 （共同送達代收人 王韋傑律師）

14 被 告 經濟部智慧財產局

15 代 表 人 廖承威
16 訴訟代理人 李惟德
17 楊淑珍 住同上
18 參 加 人 張嘉峰
19 訴訟代理人 黃章典律師
20 陳初梅律師（兼上二人及次一人之送達代收人）
21 李協書專利師

22 上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11
23 4年4月18日經法字第11417301410號訴願決定，提起行政訴訟，
24 並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，判決如下：

25 主 文

- 01 一、原告之訴駁回。
02 二、訴訟費用由原告負擔。

03 事實及理由

04 壹、程序事項：

- 05 一、原告代表人原為李勇善，嗣變更為辛容善，茲據新任代表人
06 辛容善聲明承受訴訟（本院卷二第13至14頁），核無不合，
07 應予准許。
08 二、原告原起訴聲明第二項為：「被告機關應為請求項12至17舉
09 發不成立之處分。」（本院卷一第16頁），於被告為本案之
10 言詞辯論前，在民國114年10月28日準備程序期日變更（撤
11 回）該項聲明（本院卷一第384頁），核於公益之維護無
12 礙，依行政訴訟法第113條第1項、第2項規定，應予准許。

13 貳、爭訟概要：

14 第三人南韓商SKC股份有限公司及原告美商SKC公司（嗣陸續
15 更名為美商愛思開邁克沃股份有限公司、美商邁克沃美國公
16 司），於108年7月12日以「聚酯薄膜及用於再製使用該聚酯
17 薄膜之聚酯容器之方法」向被告申請發明專利，經被告編為
18 第108124728號審查，准予專利，並發給發明第I720541號專
19 利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共17項）。其後，第
20 三人南韓商SKC股份有限公司將系爭專利權於112年6月14日
21 經申准讓與登記予原告南韓商愛思開邁克沃股份有限公司
22 （本院審理中更名為南韓商邁克沃股份有限公司，見本院卷
23 二第115至154頁之變更公司名稱證明文件及中譯）。嗣參加
24 人以系爭專利違反核准時專利法第22條第1項第1款、第2
25 項、第26條第1項及第2項規定，對之提起舉發；原告於112
26 年1月4日、113年1月17日分別提出系爭專利申請專利範圍及
27 說明書更正本，經被告認該更正符合規定並予審查後，以11
28 3年11月1日（113）智專議（四）01190字第11321120410號
29 專利舉發審定書為「112年1月4日及113年1月17日之更正事
30 項，准予更正」、「請求項12至17舉發成立，應予撤銷」、
31 「請求項1、4至7舉發不成立」及「請求項2至3、8至11舉發

01 駁回」之處分。原告就原處分關於舉發成立部分不服，提起
02 訴願，經經濟部以114年4月18日經法字第11417301410號訴
03 願決定駁回後，向本院提起訴訟。本院認本件訴訟之結果，
04 如認定應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利
05 益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

06 **參、原告主張要旨及聲明：**

07 一、原處分機關及訴願機關均未審酌被舉發案所屬技術領域具有
08 通常知識者是否具有動機於特定範圍組合二醇組份、熱收縮
09 率、熔點、結晶溫度、以及凝集分率等特徵，並預期完成系
10 爭專利，均未查明系爭專利之技術手段並非顯而易知。又原
11 處分及原訴願決定未界定「最接近之先前技術」（主要引
12 證）而流於機械性拼湊先前技術，原處分及原訴願決定雖指
13 陳證據11揭露系爭專利請求項12至17部分技術特徵而未揭露
14 該等請求項引用請求項1之部分，系爭專利請求項1包括多項
15 證據11未揭露之技術特徵，以致難以認定證據11為最接近之
16 先前技術。

17 二、證據11並未揭露任何技術手段，使被舉發案所屬技術領域具
18 有通常知識者得知如何獲得低凝集分率之聚酯薄膜；具有通
19 常知識者更無法依據證據11預期可藉由調整系爭專利所記載
20 之聚酯薄膜之特徵，改良其可回收性。證據11僅解決如何評
21 估容器標籤凝集分率之問題，而與證據2至證據6意圖解決之
22 問題（即改良熱收縮性）相異。證據2至證據6更無提供如何
23 測試凝集分率或改良回收性之功效。原處分及原訴願決定均
24 未考量具有通常知識者是否具有動機結合證據8及證據2至6
25 其中一者，亦未查明證據之間欠缺組合動機。

26 三、被舉發案所屬技術領域具有通常知識者無從依據證據2至證
27 據6之內容，預期共同調整請求項所界定之全部技術特徵可
28 達成無法預期之改良可回收性；證據11亦未提及任何改良可
29 回收性之手段而僅揭露如何評估可回收性之方法。原處分及
30 原訴願決定均未審酌具有通常知識者無法依據證據2至證據6
31 及證據11，合理預期系爭專利所達成之改良可回收性。

01 四、聲明：

02 訴願決定及原處分均撤銷。

03 肆、被告答辯要旨及聲明：

04 一、證據11揭示一種回收測試套標材料是否符合PET瓶回收要求
05 及再生聚酯容器之方法，存在對包裝有收縮標籤之PET瓶進
06 行回收之教示，證據11之收縮套標與證據2之熱收縮性聚酯
07 薄膜於瓶身之標籤功用或作用共通、及證據11與證據2同屬
08 應用熱收縮性標籤之容器瓶技術領域，有充足之結合動機。
09 另證據11與證據3至6中任一之結合動機已記載於原處分。

10 二、原處分已審酌原告所稱改良回收性之技術功效，退一步而
11 言，原處分已詳述系爭專利之發明，為該發明所屬技術領域
12 中具有通常知識者，依舉發證據11與舉發證據2至6任一者之
13 結合可輕易完成，既系爭專利之發明係可輕易完成，自然包
14 含該發明所具備之功效。此外，原處分已詳述依舉發證據可
15 輕易完成系爭專利請求項1所界定之聚酯薄膜之理由。

16 三、聲明：

17 駁回原告之訴。

18 伍、參加人答辯要旨及聲明：

19 一、原告更正系爭專利請求項12，刪除文字「如請求項1的」，
20 並將原請求項1之全部技術特徵記載於其中。證據11已揭露
21 要件12Pre、12b、12c及12e，原告亦無爭執此點。要件12a
22 之聚酯薄膜即原請求項1之聚酯薄膜。基於證據2及證據11，
23 要件12a為顯而易知。要件12d與請求項1之要件1f實質相同
24 ，故要件12d同屬於基於證據11可輕易完成之技術特徵。證
25 據11提供一種回收測試方法，目的係為了測試業者所開發之
26 容器標籤（套標，即sleeve label）材料是否符合PET瓶之
27 回收要求。由於證據2至6揭示業者開發之容器聚酯薄膜標
28 籤，因此，具有通常知識者當然有動機將該等先前技術之聚
29 酯薄膜標籤應用至證據11之回收測試方法中。證據2至6任一
30 者及證據11均涉及容器套標。當將證據2至6任一者之聚酯薄
31 膜應用於PET聚酯容器做為包覆容器的套標後，基於環保之

01 要求及規範，業界當然有動機進一步採用證據11之方法實施
02 該聚酯容器之回收。況且證據11亦記載「收縮套標」（可
03 指熱可收縮薄膜），可見證據11與證據2至6任一者之結合係
04 屬顯而易知。

05 二、系爭專利技術上根本沒有原告所謂「凝集分率」與其他等特
06 徵有特定組合關係，遑論所稱該「特定組合關係關聯性」與
07 聚酯容器之可回收性之間的關聯性。原告之主張直接違背系
08 爭專利之揭示，違反具有通常知識者之認知。又證據2至6已
09 揭露與系爭專利相同組份種類及重疊的比例範圍，更有甚
10 者，證據2實施例1揭露與系爭專利實施例1-1完全相同的聚
11 酯薄膜，證據5表2實例1揭露與系爭專利實施例2-2及3-2例1
12 完全相同的聚酯薄膜，系爭專利並不具有無法預期之功效。

13 三、聲明：

14 駁回原告之訴。

15 陸、爭點（本院卷一第297、385頁）：

16 一、證據11及2之組合是否足以證明系爭專利請求項12至17不具
17 進步性？

18 二、證據11及3之組合是否足以證明系爭專利請求項12至17不具
19 進步性？

20 三、證據11及4之組合是否足以證明系爭專利請求項12至17不具
21 進步性？

22 四、證據11及5之組合是否足以證明系爭專利請求項12至17不具
23 進步性？

24 五、證據11及6之組合是否足以證明系爭專利請求項12至17不具
25 進步性？

26 柒、本院的判斷：

27 一、應適用的法令：

28 (一)系爭專利於108年7月12日申請，於109年11月27日審定准予
29 專利，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准時所適用之10
30 8年5月1日修正公布、同年11月1日施行之專利法（下稱核准
31 時專利法）。

01 (二)依核准時專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術
02 思想之創作。又依同法第22條第2項規定，發明為其所屬技
03 術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成
04 時，不得取得發明專利。另發明專利權有違反同法第22條第
05 2項規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發（同法第71
06 條第1項第1款規定參照）。因此，系爭專利有無違反前述規
07 定而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即參加人）附
08 具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前述規定，
09 自應為舉發成立之處分。

10 二、確定申請專利之發明範圍：

11 系爭專利所欲解決的問題、主要圖式、申請專利範圍如附表
12 1所示，請求項12之要件特徵解析如附表3所示。

13 三、確定相關先前技術所揭露之內容：

14 參加人所提引證（證據2至6、11，如附表2所示），其公告
15 皆早於系爭專利申請日（108年7月12日），可作為系爭專利
16 之先前技術（相關技術內容如附表2所示）。

17 四、主引證：

18 參加人於本院審理時表明以證據11為主要引證（本院卷一第
19 385頁）。

20 五、證據11及2之組合足以證明系爭專利請求項12至17不具進步
21 性：

22 (一)證據11及2之組合足以證明系爭專利請求項12不具進步性：

23 1.系爭專利請求項12與證據11、證據2所揭露內容間之差
24 異：

25 (1)系爭專利請求項12與證據11相較，證據11係關於測試套
26 標材料是否符合PET瓶回收要求及再生聚酯容器之方
27 法，第6頁第3-c點（Sample3：Labeled Test Bottle
28 s）揭示將具有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/4至1/2英
29 吋之小片，第8頁第7點（Clumping/Agglomeration Eva
30 luation）揭示將洗滌後之小片以溫度為 $208\pm 3^{\circ}\text{C}$ 之熱處
31 理1.5小時，並使用0.625英吋篩網評估凝集分率（% of

01 clumping as (weight of material left on sieve and
02 in baking pan)/(initial weight))，第11頁第c點揭
03 示若凝集分率 $\leq 1\%$ ，則符合指導值；若凝集分率 $> 1\%$ ，
04 則回收會有技術上的問題，第9頁第8點記載對該薄片進
05 行擠壓造粒等步驟。

06 (2)由上可知，證據11揭示一種再生聚酯容器之方法（測試
07 套標材料是否符合PET瓶回收要求及再生聚酯容器之方
08 法）【要件12pre】，該方法包含製備設置有薄膜的聚
09 酯容器（具有標籤之欲測試瓶）；將設置有該薄膜的該
10 容器打碎，以獲得若干小片（將具有標籤之欲測試瓶磨
11 碎）【要件12B】，以及熱處理該些小片，以製造再生
12 聚酯切片（對該薄片進行擠壓造粒）【要件12C】，其
13 中，當該些小片在 200°C 至 220°C 的溫度下熱處理60分鐘
14 至120分鐘時，凝集分率為 6% 或更少（該等小片以溫度
15 為 $208\pm 3^{\circ}\text{C}$ 之熱處理1.5小時，並使用0.625英吋篩網評
16 估凝集分率，凝集分率 $\leq 1\%$ ，則符合指導值）【要件12
17 D及12K】，以及該些小片包含藉由打碎該容器獲得的若
18 干第一小片及藉由打碎該聚酯薄膜獲得的若干第二小片
19 （小片係將具有標籤之欲測試瓶磨碎而得）【要件1
20 E】。惟證據11係泛用於具有標籤之PET容器，未具體指
21 明所述標籤乃為具備系爭專利請求項12所界定成分【要
22 件12F、12J】、性質【要件12G、12H、12I】之特定聚
23 酯薄膜【要件12A】。

24 (3)證據2說明書第7頁末段至第9頁實施例1例示熱收縮性聚
25 酯薄膜，其包含一共聚聚酯樹脂，該樹脂包含二醇組分
26 及TPA亦即對苯二甲酸，基於該二醇組分的總莫耳數，
27 該二醇包含 $80\text{mol}\%$ 之EG（乙二醇）及 $15\text{mol}\%$ NPG（新戊
28 二醇）及 $5\text{mol}\%$ 之DEG（二乙二醇）（參見表1），該聚
29 酯薄膜具有在 80°C 的溫度下熱處理10秒後，在主要收縮
30 方向上之熱收縮率為 72% 。由上可知，證據2揭示一種聚
31 酯薄膜（熱收縮性聚酯薄膜）【要件12A】，該聚酯薄

01 膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分
02 （對苯二甲酸）【要件12F】，並且該聚酯薄膜具有在8
03 0°C的溫度下熱處理10秒後，在主要收縮方向上30%或更
04 高（72%）的熱收縮率【要件12G】，以及其中基於該二
05 醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%
06 之份量的乙二醇（80mol%）和1至20莫耳%之份量的二乙
07 二醇（5mol%）【要件12J】。此外，證據2之聚酯薄膜
08 係用作為容器的標籤，發明所屬技術領域中具有通常知
09 識者應可知悉為了適於此等用途，聚酯薄膜之熔點以較
10 高為佳。再者，證據2實施例1例示聚酯薄膜所用共聚聚
11 酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比例，與系爭專
12 利說明書第24頁實施例1-1所載完全相同，則證據2實施
13 例1聚酯薄膜之藉由差示掃描量熱法測得之熔點及結晶
14 溫度亦應固有地相同或近似於系爭專利說明書第32頁實
15 施例1-1所示者，發明所屬技術領域中具有通常知識者
16 亦可依應用需求適度調節該等性質，完成如系爭專利請
17 求項12所界定之「170°C或更高」【要件12H】、「未被
18 測量到或為70°C至95°C」【要件12I】技術特徵。

19 (4)系爭專利請求項12與證據2、證據11之技術特徵比對如
20 附表3-1所示。

21 2.通常知識者參酌證據11（主引證）及證據2（次引證），
22 能輕易完成系爭專利請求項12：

23 (1)證據2之發明涉及熱收縮性聚酯薄膜，其熱收縮起始溫
24 度為60°C以下、玻璃化轉變溫度為77°C以下、並且60°C
25 的熱收縮率為2%以上；該熱收縮性聚酯薄膜之玻璃化轉
26 變溫度及熱收縮起始溫度低，因此適合用作容器的標
27 籤。又證據11為用於PET瓶的套標墨水及基材之重要指
28 導文件，可測試的標籤包括收縮套標等，可基於凝集分
29 率之測試結果評估回收可行性，當凝集分率 $\leq 1\%$ 時，符
30 合指導值，反之則回收會有技術上的問題。再按證據2
31 及證據11均涉及具有標籤膜之容器，二者間存在技術領

01 域之關連性，且證據11記載藉由凝集分率評估具有標籤
02 膜之容器的回收可行性，而證據2之熱收縮性聚酯薄膜
03 即係作為容器的標籤使用，則證據11應已明確記載可將
04 其技術內容與證據2結合之建議或教示，堪認所屬技術
05 領域中具有通常知識者有動機結合證據2及證據11。

06 (2)再者，證據11教示藉由凝集分率評估套標PET瓶回收之
07 可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當會依證
08 據2得到聚酯薄膜，且於將聚酯薄膜應用作為包覆聚酯
09 容器的套標後，基於環保之要求及規範，運用證據11之
10 方法（包括凝集分率等評估指標）實施該聚酯容器之回
11 收，預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集、改良可
12 回收性」等功效，並未見有產生無法預期之功效的顯著
13 提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知
14 識者依證據11及2之組合應能輕易完成系爭專利請求項1
15 2之發明，證據11及2之組合足以證明系爭專利請求項12
16 不具進步性。

17 (二)證據11及2之組合足以證明系爭專利請求項13不具進步性：

18 1.系爭專利請求項13為請求項12之附屬項，進一步界定「其
19 中該些第一小片的顆粒尺寸為0.1至20mm，該些第二小片
20 的顆粒尺寸為0.1至20mm」。

21 2.承前所述，其中證據11第6頁第3-c點（Sample3：Labeled
22 Test Bottles）揭示將具有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/
23 4至1/2英吋之小片，即相當於6.3mm至12.7mm，因此證據1
24 1及2之組合亦足以證明系爭專利請求項13不具進步性。

25 (三)證據2及11之組合足以證明系爭專利請求項14不具進步性：

26 1.系爭專利請求項14為請求項12之附屬項，進一步界定「其
27 中該容器包含90%重量或更多之份量的聚對苯二甲酸乙二
28 酯」。

29 2.承前所述，又證據11已揭示測試業者所開發之套標材料是
30 否符合PET瓶之回收要求，而PET瓶含有90重量%以上之聚

01 對苯二甲酸乙二酯（即PET）為通常知識，因此證據11及2
02 之組合亦足以證明系爭專利請求項14不具進步性。

03 (四)證據11及2之組合足以證明系爭專利請求項15不具進步性：

04 1.系爭專利請求項15係以引用記載形式記載請求項12之請求
05 項，界定「一種根據如請求項12的再生方法製備的再生聚
06 酯切片」。

07 2.承前所述，系爭專利請求項12所請再生聚酯容器之方法乃
08 發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據11及2之組合
09 所能輕易完成者，其中證據11第9頁第8點記載對薄片進行
10 擠壓造粒，而經擠壓造粒步驟所得之物即為再生聚酯切
11 片，因此證據11及2之組合亦足以證明系爭專利請求項15
12 不具進步性。

13 (五)證據11及2之組合足以證明系爭專利請求項16不具進步性：

14 1.系爭專利請求項16為請求項15之附屬項，進一步界定「其
15 包含若干第一小片以及若干第二小片，該若干第一小片包
16 含聚對苯二甲酸乙二酯，而該若干第二小片包含共聚聚酯
17 樹脂」。

18 2.承前所述，依據證據2及11所得聚酯薄膜可作為包覆容
19 器的套標，而發明所屬技術領域中具有通常知識者可運用證
20 據11之方法實施此等容器之回收；又證據11揭示測試業者
21 所開發之套標材料是否符合PET瓶之回收要求，第6頁第3-
22 c點（Sample3：Labeled Test Bottles）揭示將具有標籤
23 之欲測試瓶磨碎，獲致1/4至1/2英吋之小片，可知所得再
24 生聚酯切片即包括來自PET瓶的小片（包含聚對苯二甲酸
25 乙二酯）及來自套標材料的小片（包含共聚聚酯樹脂），
26 因此證據11及2之組合亦足以證明系爭專利請求項16不具
27 進步性。

28 (六)證據11及2之組合足以證明系爭專利請求項17不具進步性：

29 1.系爭專利請求項17為請求項15之附屬項，進一步界定「其
30 具有0.60dl/g或更高的固有黏度（IV）」。

01 2.承前所述，又證據11第14頁附錄A揭示製造PET瓶的控制組
02 樹脂具有0.74~0.84範圍的特性黏度IV，第11頁第d-iii
03 點揭示經擠壓造粒後，摻合物C與摻合物A特性黏度之差異
04 ΔIV 應小於0.04，可推知再生聚酯切片之固有黏度（IV）
05 理應符合本項所界定範圍，因此證據11及2之組合亦足以
06 證明系爭專利請求項17不具進步性。

07 (七)原告主張具有通常知識者並無動機將證據11與證據2組合，
08 證據11僅揭示如何評估凝集之方法，系爭專利所使用聚酯薄
09 膜係藉由其二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集分率及結晶溫
10 度等特徵之整體組合，達成改良聚酯容器之可回收性之目
11 的，證據2僅揭露系爭專利技術特徵之部分，未提供關於可
12 回收性之教示或建議；證據11與證據2所欲解決問題不同，
13 證據2更無提供如何測試凝集分率或改良回收性之功效，證
14 據11與證據2僅有技術領域之薄弱關連云云。惟查：

15 1.參照系爭專利說明書第【0102】段，標籤PET容器之「凝
16 集分率」係用以表示該等容器在熱處理過程中，小片發生
17 凝集而形成凝聚體的重量比例；由此可知，當設置有所述
18 聚酯薄膜的PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率
19 時，即應可達成系爭專利所稱「減少或避免凝集現象並提
20 高聚酯切片的品質、從而改良聚酯容器之可回收性」之目
21 的及功效。

22 2.至系爭專利所界定之聚酯薄膜的二醇組份、熱收縮率、熔
23 點、結晶溫度等參數，由系爭專利說明書第【0027】至
24 【0028】、【0031】、【0041】至【0042】以觀，該等組
25 份比例或參數範圍實際上均為「降低後續的再生步驟中的
26 凝集分率」之具體手段；系爭專利請求項12既已界定凝集
27 分率之數值範圍，此一技術特徵即應足以達成原告所主張
28 「改良聚酯容器之可回收性」等目的及功效，尚難肯認前
29 開組份比例或參數範圍對於「改良聚酯容器之可回收性」
30 有何額外增益產生，從而原告所稱系爭專利係藉由請求項
31 所界定之全部關鍵特徵（整體組合）達成改良聚酯容器之

01 可回收性之目的等語，核與系爭專利說明書所載內容未盡
02 相符，難為憑採。

03 3.原處分第27至28頁業已就系爭專利請求項12與證據11、2
04 之技術特徵為比對，考量證據2及11間存在組合動機，並
05 具體論明所屬技術領域中具有通常知識者可依證據2及11
06 完成系爭專利請求項12發明整體。爰此，原告指摘原處分
07 未查明通常知識者是否具有動機結合證據11及證據2完成
08 並預期系爭專利等，容屬無稽。

09 4.此外，證據2及證據11間除技術領域具有關連性外，尚因
10 證據11記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可
11 行性，而證據2之熱收縮性聚酯薄膜即係作為容器的標籤
12 使用，且此類塑膠製品一般而言亦以回收為共同技術課
13 題，堪認證據11已明確記載可與證據2結合之建議或教
14 示，從而經綜合考量後判斷證據2及證據11間存在結合動
15 機；原告所指「所欲解決之問題」是否相同，僅係結合動
16 機的考量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並非以
17 「所欲解決問題實質相同」為必要。復按證據11揭示凝集
18 分率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具
19 有通常知識者於閱讀證據11後，當可理解「以凝集分率作
20 為指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉
21 由降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方
22 案；換言之，證據11所載技術內容確足以促使所屬技術領
23 域中具有通常知識者考量證據2所揭示聚酯薄膜之可回收
24 性並以證據11所述凝集分率為其關鍵指標，從而將證據11
25 之再生聚酯容器的方法運用於設置有該等聚酯薄膜之聚酯
26 容器，完成系爭專利之發明。

27 (八)原告主張原處分結合證據11及證據2係出於後見之明，原處
28 分過度簡化請求項12所引用請求項1之技術特徵，未合理認
29 定複數引證中何者為主要引證，流於機械拼湊或組合先前技
30 術云云。然查：

01 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
02 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。依原
03 處分第27至28、30至31頁等處內容可知，原處分敘明證據
04 11揭示內容，比對其與系爭專利請求項12間之差異在於
05 「證據11未揭示『聚酯薄膜為系爭專利請求項1所界定之
06 聚酯薄膜』之技術特徵」；原處分並引述理由(五)3
07 (1)，亦即證據2揭示內容及其與系爭專利請求項1技術特
08 徵之比對；原處分復考量證據2及11間存在組合動機，以
09 認定證據11及證據2之結合足以證明系爭專利請求項12不
10 具進步性。

11 2.針對所請標的為「再生聚酯容器之方法」之系爭專利請求
12 項12，原處分以PET瓶回收技術相關之證據11為主要引證
13 審認該請求項之進步性，應屬妥適，且證據11為測試業者
14 所開發之套標材料是否符合PET瓶回收要求之通用文件，
15 對於所屬技術領域中具有通常知識者，即有充分動機使用
16 其他材料套標（包括證據2所述聚酯薄膜等）基於證據11
17 執行開發及改良，並非僅得採用證據11所述之聚丙烯薄
18 膜；原處分既已詳細論究各證據揭露之內容、證據與系爭
19 專利請求項間差異、複數證據間的組合動機、以及可輕易
20 完成系爭專利所請發明之理由，則原告指摘原處分有後見
21 之明或機械拼湊等情，並非可採。

22 (九)原告主張原處分未審酌系爭專利之無法預期之功效，系爭專
23 利之發明係首次發現並揭露可藉由系爭專利更正後請求項1
24 所界定全部技術特徵改善聚酯薄膜的可回收性等，原處分未
25 審酌改良可回收性是否為具有通常知識者所預期云云。惟
26 查：

27 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
28 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。如前
29 所論，系爭專利所界定之聚酯薄膜的二醇組份、熱收縮
30 率、熔點、結晶溫度等參數，均僅為「降低後續的再生步
31 驟中的凝集分率」之具體手段，實則當設置有聚酯薄膜的

01 PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率時，即應可
02 達成系爭專利所稱功效。系爭專利請求項12既已界定凝集
03 分率之數值範圍，此一技術特徵足以達成原告所主張「改
04 善聚酯薄膜的可回收性」等目的及功效，尚難肯認前開組
05 份比例或參數範圍對於「改善聚酯薄膜的可回收性」有何
06 額外增益產生，從而原告所稱系爭專利係藉由請求項所界
07 定之全部關鍵特徵達成改良聚酯薄膜之可回收性之目的云
08 云，難為憑採。

09 2.原處分第27至28頁已敘明證據11係有關PET瓶之回收，且
10 證據11第11頁第c點揭示「若凝集率 $\leq 1\%$ 則符合指導值，
11 若凝集率 $> 1\%$ 則回收會有技術上的問題」，即有論究凝集
12 分率與容器回收可行性間的關係，可徵原處分確已審酌系
13 爭專利所稱改良標籤容器的可回收性等技術功效。

14 (十)原告主張證據2未揭示系爭專利請求項1所界定「熔點」、
15 「結晶溫度」及「凝集分率」之技術特徵，另證據11僅教示
16 如何評估凝集分率之實驗方法，且證據11所述凝集率之定義
17 與系爭專利所記載定義並不相同，系爭專利之聚酯薄膜相較
18 於證據11更可改良回收效率云云。然查：

19 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
20 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。關於
21 現呈系爭專利請求項12所界定「 170°C 或更高的熔點」、
22 「該聚酯薄膜的結晶溫度係未被測量到或測得為 70°C 至
23 95°C 」及「凝集分率為 6% 或更少」，原處分第31頁敘及
24 「證據2實施例1揭示與系爭專利實施例1-1完全相同組成
25 之聚酯樹脂如前3之(1)所述。證據2第7頁末段揭示實施
26 例之聚合反應條件及其他工序採用該發明所屬技術領域通
27 常使用、並且熟知的聚酯薄膜的標準製備方法。非共聚組
28 分固有性質，會隨製備條件不同，該發明所屬技術領域中
29 具有通常知識者，會瞭解因熱可收縮膜之製程條件不同而
30 變動，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易調
31 整製程條件而改變」等語，可知原處分認定熔點、結晶溫

01 度等性質係固有地同於系爭專利說明書實施例1-1所述
02 者，或可為發明所屬技術領域中具有通常知識者藉由調整
03 製程條件而輕易完成。此外，發明所屬技術領域中具有通
04 常知識者可將證據11揭示之評估指標（凝集分率 $\leq 1\%$ ）應
05 用於證據2並預期其功效，其理由業如前述，故系爭專利
06 請求項12之「凝集分率為6%或更少」技術特徵可被輕易推
07 及，亦屬有據。

08 2.系爭專利請求項12所界定「藉由將設置有該聚酯薄膜的聚
09 酯容器打碎來獲得的若干小片在200°C至220°C的溫度下熱
10 處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更少」，所述
11 之設置有聚酯薄膜的PET容器，並無限定聚酯薄膜與PET容
12 器之比例，從而系爭專利所採用之測試物（打碎後的小
13 片）即為任意比例之聚酯薄膜與PET容器之碎片混合物；
14 而由證據11所載內容以觀，其測試物來源雖非直接採用具
15 有標籤之PET瓶，而係將空白PET瓶與具有標籤之PET瓶等
16 比例混合得到BlendC（證據11第6頁），然其亦為壓碎之薄
17 片形式，則證據11之測試物實質上與系爭專利請求項12所
18 述測試物並無差異（均為聚酯薄膜與PET容器之碎片混合
19 物），是原告主張證據11與系爭專利使用之測試樣本有差
20 異，導致證據11所述凝集率之定義有別於系爭專利所載凝
21 集分率之定義等主張，尚非可採，從而原告所為進一步推
22 論，亦屬無憑。

23 3.承前所述，證據2揭示聚酯薄膜具有同於系爭專利請求項1
24 2所界定之二醇組份、熱收縮率等，且由證據2可輕易推及
25 聚酯薄膜「熔點」、「結晶溫度」，另證據11揭示凝集分
26 率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具有
27 通常知識者於閱讀證據11後，應能理解「將凝集分率作為
28 指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉由
29 降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方案，
30 從而將證據11之再生聚酯容器的方法運用於設置有該等聚
31 酯薄膜之聚酯容器。按證據2及證據11間具有結合動機，

01 所屬技術領域中具有通常知識者當可依證據2及11之組合
02 輕易完成系爭專利請求項12之發明整體，並預期關於改良
03 可回收性等功效。

04 □原告114年10月28日準備程序庭呈簡報，除前開主張外，更
05 於第22至31頁以系爭專利實例1-2、1-3、2-2、3-2為對比，
06 並提出證據3、證據4、舉發階段文獻1、舉發階段文獻2之內
07 容，稱相同組分之聚酯薄膜不必然具有相同性質，復於第33
08 至34頁稱證據11包含空氣掬析步驟而與系爭專利不同云云。
09 惟查：

- 10 1. 聚酯薄膜之物性主要取決於聚酯樹脂之二醇組分及二酸組
11 分的種類、比例，薄膜成膜製程中的熱定型溫度等參數對
12 於聚酯薄膜之物性縱有影響亦屬甚微，蓋因成膜製程多為
13 物理變化而無涉化學鍵的形成或斷裂，是以相同組分之聚
14 酯薄膜仍應具有相同或近似之物性無訛。
- 15 2. 至原告所提系爭專利實例，由系爭專利說明書第25至26、
16 28頁可知，實例1-2及1-3、實例2-2及3-2乃因熱定型溫度
17 等製程參數有別，致使最終熔點等物性有部分未盡相同，
18 然觀諸其數值結果僅係略有差異，甚至實例1-2及1-3之熔
19 點仍完全一致；另按證據3、證據4、舉發階段文獻1、舉
20 發階段文獻2之內容，縱使肯認係為相同組分聚酯之比
21 對，受製程條件差異影響而呈現部分物性差異，然而其差
22 異幅度仍難謂顯著。
- 23 3. 因此，原告所執證據尚無足徵「證據2實施例1例示聚酯薄
24 膜所用共聚聚酯樹脂組成與系爭專利說明書實施例1-1所
25 載者相同，其熔點及結晶溫度亦應固有地相同或近似」等
26 論理有所違誤，況系爭專利請求項所界定物性範圍甚廣，
27 證據2所揭示聚酯樹脂之熔點及結晶溫度等物性在一般情
28 形下並不會大幅變動而致有逾系爭專利請求項所界定範圍
29 之情形，是仍應認證據2所揭示聚酯樹脂之熔點及結晶溫
30 度等物性係與系爭專利請求項所界定範圍相符。

01 4.又系爭專利請求項12所請再生方法係以開放式界定其步
02 驟，並無排除請求項12所未記載之步驟，換言之，系爭專
03 利請求項12所請範圍仍涵蓋包括空氣掏析步驟者，是以原
04 告以證據11包含空氣掏析步驟為由，主張其與系爭專利有
05 所不同，容非可採。

06 六、證據11及3之組合足以證明系爭專利請求項12至17不具進步
07 性：

08 (一)證據11及3之組合足以證明系爭專利請求項12不具進步性：

09 1.系爭專利請求項12與證據11、證據3所揭露內容間之差
10 異：

11 (1)系爭專利請求項12之技術特徵、及證據11揭示內容，業
12 如前述。經比對可知，證據11揭示一種再生聚酯容器之
13 方法（測試套標材料是否符合PET瓶回收要求及再生聚
14 酯容器之方法）【要件12pre】，該方法包含製備設置
15 有薄膜的聚酯容器（具有標籤之欲測試瓶）；將設置有
16 該薄膜的該容器打碎，以獲得若干小片（將具有標籤之
17 欲測試瓶磨碎）【要件12B】，以及熱處理該些小片，
18 以製造再生聚酯切片（對該薄片進行擠壓造粒）【要件
19 12C】，其中，當該些小片在200°C至220°C的溫度下熱
20 處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更少（該等
21 小片以溫度為 $208\pm 3^{\circ}\text{C}$ 之熱處理1.5小時，並使用0.625
22 英吋篩網評估凝集分率，凝集分率 $\leq 1\%$ ，則符合指導
23 值）【要件12D及12K】，以及該些小片包含藉由打碎該
24 容器獲得的若干第一小片及藉由打碎該聚酯薄膜獲得的
25 若干第二小片（小片係將具有標籤之欲測試瓶磨碎而
26 得）【要件1E】。惟證據11係泛用於具有標籤之PET容
27 器，未具體指明所述標籤乃為具備系爭專利請求項12所
28 界定成分【要件12F、12J】、性質【要件12G、12H、12
29 I】之特定聚酯薄膜【要件12A】。

30 (2)證據3請求項1揭示一種熱收縮性膜用聚酯樹脂，係於全
31 部聚酯樹脂成分中，將二羧酸成分之主成分設為對苯二

01 甲酸，將二醇成分之主成分設為乙二醇，將全部之二醇
02 成分設為100莫耳%之情形時，含有新戊二醇18莫耳%至3
03 2莫耳%、二乙二醇8莫耳%至16莫耳%之聚酯樹脂；說明
04 書段落[0049]揭示擠出時的樹脂溫度的下限為原料的熔
05 點溫度，由於在210°C下熔融，故而將210°C設為聚酯樹
06 脂的熔點下限。由上可知，證據3揭示一種聚酯薄膜
07 （熱收縮性膜）【要件12A】，該聚酯薄膜包含一共聚
08 聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分（對苯二甲
09 酸）【要件12F】，該聚酯薄膜藉由差示掃描量熱法測
10 得為170°C或更高的熔點（聚酯樹脂的熔點下限為21
11 0°C，按一般化學知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲
12 得薄膜，並不會致使其熔點有大幅度變化，是以由該等
13 聚酯樹脂製得的熱收縮膜熔點當不致陡降至未足17
14 0°C）【要件12H】，其中基於該二醇組分的總莫耳數，
15 該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇（經
16 換算可為52莫耳%至74莫耳%）和1至20莫耳%之份量的二
17 乙二醇（8莫耳%至16莫耳%）【要件12J】。此外，證據
18 3說明書段落[0033]揭示聚酯樹脂係不易進行結晶化之
19 非晶性聚合物，因此不呈現結晶狀態，或者即便進行結
20 晶化，結晶度亦極低，所屬技術領域中具有通常知識者
21 可推知該薄膜之結晶溫度係未被測量到或偏低，而與系
22 爭專利請求項12所界定之「未被測量到或測得為70°C至
23 95°C」【要件12I】相符；另證據3說明書段落[0051]揭
24 示熱收縮性膜較佳為於98°C之熱水中，在無荷重狀態下
25 浸漬10秒，膜寬度方向（主收縮方向）之熱收縮率（亦
26 即98°C之熱水熱收縮率）為60%以上且85%以下，說明書
27 段落[0057]揭示70°C之熱水熱收縮率為25%以上且50%以
28 下，業已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致
29 符合應用之薄膜，所屬技術領域中具有通常知識者當可
30 依應用需求調節聚酯薄膜在80°C的溫度下熱處理10秒後

01 的膜寬度方向熱收縮率，而與系爭專利請求項12所界定
02 之「30%或更高」【要件12G】相符。

03 (3)系爭專利請求項12與證據3、證據11之技術特徵比對如
04 附表3-2所示。

05 2.通常知識者參酌證據11（主引證）及證據3（次引證），
06 能輕易完成系爭專利請求項12：

07 (1)證據3之發明涉及熱收縮性膜用聚酯樹脂，可賦予適於
08 熱收縮性標籤用途之膜特性，且再利用性亦優異，該熱
09 收縮性標籤之包裝對象物以飲料用之PET瓶為代表。又
10 證據11為用於PET瓶的套標墨水及基材之重要指導文
11 件，可測試的標籤包括收縮套標等，可基於凝集分率之
12 測試結果評估回收可行性，當凝集分率 $\leq 1\%$ 時，符合指
13 導值，反之則回收會有技術上的問題。再按證據3及證
14 據11均涉及具有標籤膜之PET瓶等容器，二者間存在技
15 術領域之關連性，且證據11記載藉由凝集分率評估具有
16 標籤膜之容器的回收可行性，而證據3之熱收縮性膜即
17 係作為容器的標籤使用，則證據11應已明確記載可將其
18 技術內容與證據3結合之建議或教示，堪認所屬技術領
19 域中具有通常知識者有動機結合證據3及證據11。

20 (2)再者，證據11教示藉由凝集分率評估套標PET瓶回收之
21 可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當會依證
22 據3得到聚酯薄膜，且於將聚酯薄膜應用作為包覆聚酯
23 容器的套標後，基於環保之要求及規範，運用證據11之
24 方法（包括凝集分率等評估指標）實施該聚酯容器之回
25 收，預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集、改良可
26 回收性」等功效，並未見有產生無法預期之功效的顯著
27 提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知
28 識者依證據11及3之組合應能輕易完成系爭專利請求項1
29 2之發明，證據11及3之組合足以證明系爭專利請求項12
30 不具進步性。

31 (二)證據11及3之組合足以證明系爭專利請求項13不具進步性：

01 1.系爭專利請求項13為請求項12之附屬項，進一步界定「其
02 中該些第一小片的顆粒尺寸為0.1至20mm，該些第二小片
03 的顆粒尺寸為0.1至20mm」。

04 2.承前所述，其中證據11第6頁第3-c點（Sample3：Labeled
05 Test Bottles）揭示將具有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/
06 4至1/2英吋之小片，即相當於6.3mm至12.7mm，因此證據1
07 1及3之組合亦足以證明系爭專利請求項13不具進步性。

08 (三)證據11及3之組合足以證明系爭專利請求項14不具進步性：

09 1.系爭專利請求項14為請求項12之附屬項，進一步界定「其
10 中該容器包含90%重量或更多之份量的聚對苯二甲酸乙二
11 酯」。

12 2.承前所述，又證據11已揭示測試業者所開發之套標材料是
13 否符合PET瓶之回收要求，而PET瓶含有90重量%以上之聚
14 對苯二甲酸乙二酯（即PET）為通常知識，因此證據11及3
15 之組合亦足以證明系爭專利請求項14不具進步性。

16 (四)證據11及3之組合足以證明系爭專利請求項15不具進步性：

17 1.系爭專利請求項15係以引用記載形式記載請求項12之請求
18 項，界定「一種根據如請求項12的再生方法製備的再生聚
19 酯切片」。

20 2.承前所述，系爭專利請求項12所請再生聚酯容器之方法乃
21 發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據11及3之組合
22 所能輕易完成者，其中證據11第9頁第8點記載對薄片進行
23 擠壓造粒，而經擠壓造粒步驟所得之物即為再生聚酯切
24 片，因此證據11及3之組合亦足以證明系爭專利請求項15
25 不具進步性。

26 (五)證據11及3之組合足以證明系爭專利請求項16不具進步性：

27 1.系爭專利請求項16為請求項15之附屬項，進一步界定「其
28 包含若干第一小片以及若干第二小片，該若干第一小片包
29 含聚對苯二甲酸乙二酯，而該若干第二小片包含共聚聚酯
30 樹脂」。

01 2.承前所述，依據證據3及11所得聚酯薄膜可作為包覆容器的套標，而發明所屬技術領域中具有通常知識者可運用證據11之方法實施此等容器之回收；又證據11揭示測試業者所開發之套標材料是否符合PET瓶之回收要求，第6頁第3-c點（Sample3：Labeled Test Bottles）揭示將具有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/4至1/2英吋之小片，可知所得再生聚酯切片即包括來自PET瓶的小片（包含聚對苯二甲酸乙二酯）及來自套標材料的小片（包含共聚聚酯樹脂），因此證據11及3之組合亦足以證明系爭專利請求項16不具進步性。

11 (六)證據11及3之組合足以證明系爭專利請求項17不具進步性：

12 1.系爭專利請求項17為請求項15之附屬項，進一步界定「其具有0.60dl/g或更高的固有黏度（IV）」。

14 2.承前所述，又證據11第14頁附錄A揭示製造PET瓶的控制組樹脂具有0.74~0.84範圍的特性黏度IV，第11頁第d-iii點揭示經擠壓造粒後，摻合物C與摻合物A特性黏度之差異 ΔIV 應小於0.04，可推知再生聚酯切片之固有黏度（IV）理應符合本項所界定範圍，因此證據11及3之組合亦足以證明系爭專利請求項17不具進步性。

20 (七)原告主張具有通常知識者並無動機將證據11與證據3組合，證據11僅揭示如何評估凝集之方法，系爭專利所使用聚酯薄膜係藉由其二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集分率及結晶溫度等特徵之整體組合，達成改良聚酯容器之可回收性之目的，證據3僅揭露系爭專利技術特徵之部分，未提供關於可回收性之教示或建議；證據11與證據3所欲解決問題不同，證據3更無提供如何測試凝集分率或改良回收性之功效，證據11與證據3僅有技術領域之薄弱關連云云。惟查：

28 1.如前所論，系爭專利所界定之聚酯薄膜的二醇組份、熱收縮率、熔點、結晶溫度等參數，均僅為「降低後續的再生步驟中的凝集分率」之具體手段，實則當設置有聚酯薄膜的PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率時，即應

01 可達成系爭專利所稱功效。系爭專利請求項12既已界定凝
02 集分率之數值範圍，此一技術特徵即應足以達成原告所主
03 張「改良聚酯容器之可回收性」等目的及功效，尚難肯認
04 前開組份比例或參數範圍對於「改良聚酯容器之可回收
05 性」有何額外增益產生，從而原告所稱系爭專利係藉由請
06 求項所界定之全部關鍵特徵（整體組合）達成改良聚酯容
07 器之可回收性之目的云云，核與系爭專利說明書所載內容
08 未盡相符，難為憑採。

09 2.原處分第32頁及所引述之理由(五)15(1)及4(1)，業已就系
10 爭專利請求項12與證據11、3之技術特徵為比對，考量證
11 據3及11間存在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具
12 有通常知識者可依證據3及11完成系爭專利請求項12發明
13 整體。爰此，原告指摘原處分未查明通常知識者是否具有
14 動機結合證據11及證據3完成並預期系爭專利等，容屬無
15 稽。

16 3.再者，證據3及證據11間除技術領域具有關連性外，尚因
17 證據11記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可
18 行性，而證據3之熱收縮性膜係用作為PET容器的標籤使
19 用，且此類塑膠製品一般而言亦以回收為共同技術課題，
20 堪認證據11已明確記載可與證據3結合之建議或教示，從
21 而經綜合考量後判斷證據3及證據11間存在結合動機；原
22 告所指「所欲解決之問題」是否相同，僅係結合動機的考
23 量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並非以「所欲
24 解決問題實質相同」為必要。

25 4.此外，證據11揭示凝集分率與容器回收可行性間的關係，
26 發明所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀證據11後，當
27 可理解「以凝集分率作為指標」可篩選出具可回收性之標
28 籤容器，亦能思及「藉由降低凝集分率以改良標籤容器的
29 可回收性」之技術方案；換言之，證據11所載技術內容確
30 足以促使所屬技術領域中具有通常知識者考量證據3所揭
31 示熱收縮性膜之可回收性並以證據11所述凝集分率為其關

01 鍵指標，從而將證據11之再生聚酯容器的方法運用於設置
02 有該等聚酯薄膜之聚酯容器，完成系爭專利之發明。

03 (八)原告主張原處分結合證據11及證據3係出於後見之明，原處
04 分過度簡化請求項12所引用請求項1之技術特徵，未合理認
05 定複數引證中何者為主要引證，流於機械拼湊或組合先前技
06 術云云。然查：

07 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
08 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。依原
09 處分第32、34至35頁等處內容可知，原處分敘明證據11揭
10 示內容，比對其與系爭專利請求項12間之差異在於「證據
11 11未揭示『聚酯薄膜為系爭專利請求項1所界定之聚酯薄
12 膜』之技術特徵」；原處分並引述理由(五)4(1)，亦即
13 證據3揭示內容及其與系爭專利請求項1技術特徵之比對；
14 原處分復考量證據3及11間存在組合動機，以認定證據11
15 及證據3之結合足以證明系爭專利請求項12不具進步性，
16 先予陳明。

17 2.針對所請標的為「再生聚酯容器之方法」之系爭專利請求
18 項12，原處分以PET瓶回收技術相關之證據11為主要引證
19 審認該請求項之進步性，應屬妥適，且證據11為測試業者
20 所開發之套標材料是否符合PET瓶回收要求之通用文件，
21 對於所屬技術領域中具有通常知識者，即有充分動機使用
22 其他材料套標（包括證據3所述聚酯薄膜等）基於證據11
23 執行開發及改良，並非僅得採用證據11所述之聚丙稀薄
24 膜；原處分既已詳細論究各證據揭露之內容、證據與系爭
25 專利請求項間差異、複數證據間的組合動機、以及可輕易
26 完成系爭專利所請發明之理由，則原告指摘原處分有後見
27 之明或機械拼湊等情，並非可採。

28 (九)原告主張原處分未審酌系爭專利之無法預期之功效，系爭專
29 利之發明係首次發現並揭露可藉由系爭專利更正後請求項1
30 所界定全部技術特徵改善聚酯薄膜的可回收性等，原處分未
31 審酌改良可回收性是否為具有通常知識者所預期云云。然查

01 系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述「請
02 求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。又此部分主
03 張無足憑採之理由已如前述，於茲不贅。

04 (十)原告主張證據3未揭示系爭專利請求項1所界定「熱收縮
05 率」、「結晶溫度」及「凝集分率」之技術特徵，另證據11
06 僅教示如何評估凝集分率之實驗方法，且證據11所述凝集率
07 之定義與系爭專利所記載定義並不相同，系爭專利之聚酯薄
08 膜相較於證據11更可改良回收效率云云。惟查：

09 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
10 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。關於
11 現呈系爭專利請求項12所界定「在80°C的溫度下熱處理10
12 秒後，在主要收縮方向上30%或更高的熱收縮率」、「該
13 聚酯薄膜的結晶溫度係未被測量到或測得為70°C至95°C」
14 及「凝集分率為6%或更少」，原處分第35頁敘及「證據3
15 揭示與系爭專利相同二酸組分及二醇組分種類及相近重疊
16 之比例如前4之(1)所述。非共聚組分固有性質，會隨製
17 備條件不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，會
18 瞭解因熱可收縮膜之製程條件不同而變動，該發明所屬技
19 術領域中具有通常知識者，可輕易調整製程條件而改變」
20 等語，可知原處分認定熱收縮率、結晶溫度等性質係固有
21 地同於系爭專利所述者，或可為發明所屬技術領域中具有
22 通常知識者藉由調整製程條件而輕易完成。此外，發明所
23 屬技術領域中具有通常知識者可將證據11揭示之評估指標
24 (凝集分率 $\leq 1\%$)應用於證據3並預期其功效，其理由業
25 如前述，故系爭專利請求項12之「凝集分率為6%或更少」
26 技術特徵可被輕易推及，亦屬有據。

27 2.證據11之測試物實質上與系爭專利請求項12所述測試物並
28 無差異(均為聚酯薄膜與PET容器之碎片混合物)，則原
29 告主張證據11與系爭專利使用之測試樣本有差異，導致證
30 據11所述凝集率之定義有別於系爭專利所載凝集分率之定

01 義等主張，尚非可採，從而原告所為進一步推論，亦屬無
02 憑，其理由詳如前述。

03 3. 又如所述，證據3揭示聚酯薄膜具有同於系爭專利請求項1
04 2所界定之二醇組份、熔點等，且由證據3可輕易推及聚酯
05 薄膜「熱收縮率」、「結晶溫度」，另證據11揭示凝集分
06 率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具有
07 通常知識者於閱讀證據11後，應能理解「將凝集分率作為
08 指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉由
09 降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方案，
10 從而將證據11之再生聚酯容器的方法運用於設置有該等聚
11 酯薄膜之聚酯容器。按證據3及證據11間具有結合動機，
12 所屬技術領域中具有通常知識者當可依證據3及11之組合
13 輕易完成系爭專利請求項12之發明整體，並預期關於改良
14 可回收性等功效。

15 七、證據11及4之組合足以證明系爭專利請求項12至17不具進步
16 性：

17 (一)證據11及4之組合足以證明系爭專利請求項12不具進步性：

18 1. 系爭專利請求項12與證據11、證據4所揭露內容間之差
19 異：

20 (1)系爭專利請求項12之技術特徵、及證據11揭示內容，業
21 如前述。經比對可知，證據11揭示一種再生聚酯容器之
22 方法（測試套標材料是否符合PET瓶回收要求及再生聚
23 酯容器之方法）【要件12pre】，該方法包含製備設置
24 有薄膜的聚酯容器（具有標籤之欲測試瓶）；將設置有
25 該薄膜的該容器打碎，以獲得若干小片（將具有標籤之
26 欲測試瓶磨碎）【要件12B】，以及熱處理該些小片，
27 以製造再生聚酯切片（對該薄片進行擠壓造粒）【要件
28 12C】，其中，當該些小片在200°C至220°C的溫度下熱
29 處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更少（該等
30 小片以溫度為 $208\pm 3^{\circ}\text{C}$ 之熱處理1.5小時，並使用0.625
31 英吋篩網評估凝集分率，凝集分率 $\leq 1\%$ ，則符合指導

01 值)【要件12D及12K】，以及該些小片包含藉由打碎該
02 容器獲得的若干第一小片及藉由打碎該聚酯薄膜獲得的
03 若干第二小片(小片係將具有標籤之欲測試瓶磨碎而
04 得)【要件1E】。惟證據11係泛用於具有標籤之PET容
05 器，未具體指明所述標籤乃為具備系爭專利請求項12所
06 界定成分【要件12F、12J】、性質【要件12G、12H、12
07 I】之特定聚酯薄膜【要件12A】。

08 (2)證據4說明書段落[0074]表1、[0075]表2實施例揭示之
09 熱收縮性聚酯系膜之聚酯原料，包含二羧酸(DMT)成
10 分，二醇成分的合計量設為100mol%時，含有61~75mol%
11 之乙二醇、5~16mol%二乙二醇及15~30mol%之新戊二
12 醇；說明書段落[0036]揭示樹脂溫度的下限為原料的熔
13 點溫度，由於在210°C下熔融，故而將210°C設為共聚合
14 聚酯原料的熔點下限。由上可知，證據4揭示一種聚酯
15 薄膜(熱收縮性聚酯膜)【要件12A】，該聚酯薄膜包
16 含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分(DM
17 T)【要件12F】，該聚酯薄膜藉由差示掃描量熱法測得
18 為170°C或更高的熔點(共聚合聚酯原料的熔點下限為2
19 10°C，按一般化學知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲
20 得薄膜，並不會致使其熔點有大幅度變化，是以由該等
21 共聚合聚酯原料製得的熱收縮性聚酯膜熔點當不致陡降
22 至未足170°C)【要件12H】，其中基於該二醇組分的總
23 莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙
24 二醇(61~75mol%)和1至20莫耳%之份量的二乙二醇(5
25 ~16mol%)【要件12J】。此外，證據4說明書段落[003
26 6]揭示所使用者為非晶性的共聚合聚酯原料，所屬技術
27 領域中具有通常知識者可推知該薄膜之結晶溫度係未被
28 測量到或偏低，而與系爭專利請求項12所界定之「未被
29 測量到或測得為70°C至95°C」【要件12I】相符；另證
30 據4說明書段落[0038]揭示熱收縮性聚酯系膜於98°C熱
31 水以無負載狀態浸漬10秒鐘，膜寬度方向(主收縮方

01 向)之熱收縮率(即98°C之熱水熱收縮率)為60%以上
02 且85%以下,說明書段落[0044]揭示70°C之熱收縮率為2
03 5%以上且50%以下,業已教示藉由調節在不同溫度下的
04 熱收縮性以獲致符合應用之薄膜,所屬技術領域中具有
05 通常知識者當可依應用需求調節聚酯薄膜在80°C的溫度
06 下熱處理10秒後的膜寬度方向熱收縮率,而與系爭專利
07 請求項12所界定之「30%或更高」【要件12G】相符。

08 (3)系爭專利請求項12與證據4、證據11之技術特徵比對如
09 附表3-3所示。

10 2.通常知識者參酌證據11(主引證)及證據4(次引證),
11 能輕易完成系爭專利請求項12:

12 (1)證據4之發明涉及熱收縮性聚酯膜以及用以生產該熱收
13 縮聚酯膜的原料,該熱收縮性聚酯膜係在寬度方向具有
14 高的熱收縮率,長度方向顯示小的熱收縮率,熟化前後的
15 收縮率的變化小,且該熱收縮聚酯系膜之包裝對象物
16 可為飲料用的PET瓶。又證據11為用於PET瓶的套標墨水
17 及基材之重要指導文件,可測試的標籤包括收縮套標
18 等,可基於凝集分率之測試結果評估回收可行性,當凝
19 集分率 $\leq 1\%$ 時,符合指導值,反之則回收會有技術上的
20 問題。再按證據4及證據11均涉及具有標籤膜之PET瓶等
21 容器,二者間存在技術領域之關連性,且證據11記載藉
22 由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可行性,而證
23 據4之熱收縮性聚酯膜即係作為容器的標籤使用,則證
24 據11應已明確記載可將其技術內容與證據4結合之建議
25 或教示,堪認所屬技術領域中具有通常知識者有動機結
26 合證據4及證據11。

27 (2)再者,證據11教示藉由凝集分率評估套標PET瓶回收之
28 可行性,發明所屬技術領域中具有通常知識者當會依證
29 據4得到聚酯薄膜,且於將聚酯薄膜應用作為包覆聚酯
30 容器的套標後,基於環保之要求及規範,運用證據11之
31 方法(包括凝集分率等評估指標)實施該聚酯容器之回

01 收，預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集、改良可
02 回收性」等功效，並未見有產生無法預期之功效的顯著
03 提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知
04 識者依證據11及4之組合應能輕易完成系爭專利請求項1
05 2之發明，證據11及4之組合足以證明系爭專利請求項12
06 不具進步性。

07 (二)證據11及4之組合足以證明系爭專利請求項13不具進步性：

08 1.系爭專利請求項13為請求項12之附屬項，進一步界定「其
09 中該些第一小片的顆粒尺寸為0.1至20mm，該些第二小片
10 的顆粒尺寸為0.1至20mm」。

11 2.承前所述，其中證據11第6頁第3-c點（Sample3：Labeled
12 Test Bottles）揭示將具有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/
13 4至1/2英吋之小片，即相當於6.3mm至12.7mm，因此證據1
14 1及4之組合亦足以證明系爭專利請求項13不具進步性。

15 (三)證據11及4之組合足以證明系爭專利請求項14不具進步性：

16 1.系爭專利請求項14為請求項12之附屬項，進一步界定「其
17 中該容器包含90%重量或更多之份量的聚對苯二甲酸乙二
18 酯」。

19 2.承前所述，又證據11已揭示測試業者所開發之套標材料是
20 否符合PET瓶之回收要求，而PET瓶含有90重量%以上之聚
21 對苯二甲酸乙二酯（即PET）為通常知識，因此證據11及4
22 之組合亦足以證明系爭專利請求項14不具進步性。

23 (四)證據11及4之組合足以證明系爭專利請求項15不具進步性：

24 1.系爭專利請求項15係以引用記載形式記載請求項12之請求
25 項，界定「一種根據如請求項12的再生方法製備的再生聚
26 酯切片」。

27 2.承前所述，系爭專利請求項12所請再生聚酯容器之方法乃
28 發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據11及4之組合
29 所能輕易完成者，其中證據11第9頁第8點記載對薄片進行
30 擠壓造粒，而經擠壓造粒步驟所得之物即為再生聚酯切

01 片，因此證據11及4之組合亦足以證明系爭專利請求項15
02 不具進步性。

03 (五)證據11及4之組合足以證明系爭專利請求項16不具進步性：

04 1.系爭專利請求項16為請求項15之附屬項，進一步界定「其
05 包含若干第一小片以及若干第二小片，該若干第一小片包
06 含聚對苯二甲酸乙二酯，而該若干第二小片包含共聚聚酯
07 樹脂」。

08 2.承前所述，依據證據4及11所得聚酯薄膜可作為包覆容
09 器的套標，而發明所屬技術領域中具有通常知識者可運用證
10 據11之方法實施此等容器之回收；又證據11揭示測試業者
11 所開發之套標材料是否符合PET瓶之回收要求，第6頁第3-
12 c點 (Sample3: Labeled Test Bottles) 揭示將具有標籤
13 之欲測試瓶磨碎，獲致1/4至1/2英吋之小片，可知所得再
14 生聚酯切片即包括來自PET瓶的小片 (包含聚對苯二甲酸
15 乙二酯) 及來自套標材料的小片 (包含共聚聚酯樹脂)，
16 因此證據11及4之組合亦足以證明系爭專利請求項16不具
17 進步性。

18 (六)證據11及4之組合足以證明系爭專利請求項17不具進步性：

19 1.系爭專利請求項17為請求項15之附屬項，進一步界定「其
20 具有0.60dl/g或更高的固有黏度 (IV)」。

21 2.承前所述，又證據11第14頁附錄A揭示製造PET瓶的控制組
22 樹脂具有0.74~0.84範圍的特性黏度IV，第11頁第d-iii
23 點揭示經擠壓造粒後，摻合物C與摻合物A特性黏度之差異
24 ΔIV 應小於0.04，可推知再生聚酯切片之固有黏度 (IV)
25 理應符合本項所界定範圍，因此證據11及4之組合亦足以
26 證明系爭專利請求項17不具進步性。

27 (七)原告主張具有通常知識者並無動機將證據11與證據4組合，
28 證據11僅揭示如何評估凝集之方法，系爭專利所使用聚酯薄
29 膜係藉由其二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集分率及結晶溫
30 度等特徵之整體組合，達成改良聚酯容器之可回收性之目
31 的，證據4僅揭露系爭專利技術特徵之部分，未提供關於可

01 回收性之教示或建議；證據11與證據4所欲解決問題不同，
02 證據4更無提供如何測試凝集分率或改良回收性之功效，證
03 據11與證據4僅有技術領域之薄弱關連云云。惟查：

04 1.如前所論，系爭專利所界定之聚酯薄膜的二醇組份、熱收
05 縮率、熔點、結晶溫度等參數，均僅為「降低後續的再生
06 步驟中的凝集分率」之具體手段，實則當設置有聚酯薄膜
07 的PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率時，即應
08 可達成系爭專利所稱功效。系爭專利請求項12既已界定凝
09 集分率之數值範圍，此一技術特徵即應足以達成原告所主
10 張「改良聚酯容器之可回收性」等目的及功效，尚難肯認
11 前開組份比例或參數範圍對於「改良聚酯容器之可回收
12 性」有何額外增益產生，從而原告所稱系爭專利係藉由請
13 求項所界定之全部關鍵特徵（整體組合）達成改良聚酯容
14 器之可回收性之目的等語，核與系爭專利說明書所載內容
15 未盡相符，難為憑採。

16 2.原處分第35至36頁所引述之理由(五)15(1)及5(1)已就系爭專
17 利請求項12與證據11、4之技術特徵為比對，考量證據4及
18 11間存在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具有通常
19 知識者可依證據4及11完成系爭專利請求項12發明整體。
20 爰此，原告指摘原處分未查明通常知識者是否具有動機結
21 合證據11及證據4完成並預期系爭專利等，容屬無稽。

22 3.此外，證據4及證據11間除技術領域具有關連性外，尚因
23 證據11記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可
24 行性，而證據4之熱收縮性聚酯膜係用作為PET容器的標籤
25 使用，且此類塑膠製品一般而言亦以回收為共同技術課
26 題，堪認證據11已明確記載可與證據4結合之建議或教
27 示，從而經綜合考量後判斷證據4及證據11間存在結合動
28 機；原告所指「所欲解決之問題」是否相同，僅係結合動
29 機的考量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並非以
30 「所欲解決問題實質相同」為必要。復按證據11揭示凝集
31 分率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具

01 有通常知識者於閱讀證據11後，當可理解「以凝集分率作
02 為指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉
03 由降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方
04 案；易言之，證據11所載技術內容確足以促使所屬技術領
05 域中具有通常知識者考量證據4所揭示熱收縮性聚酯膜之
06 可回收性並以證據11所述凝集分率為其關鍵指標，從而將
07 證據11之再生聚酯容器的方法運用於設置有該等聚酯薄膜
08 之聚酯容器，完成系爭專利之發明。

09 (八)原告主張原處分結合證據11及證據4係出於後見之明，原處
10 分過度簡化請求項12所引用請求項1之技術特徵，未合理認
11 定複數引證中何者為主要引證，流於機械拼湊或組合先前技
12 術云云。然查：

13 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
14 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。依原
15 處分第35至36、38頁等處內容可知，原處分敘明證據11揭
16 示內容，比對其與系爭專利請求項12間之差異在於「證據
17 11未揭示『聚酯薄膜為系爭專利請求項1所界定之聚酯薄
18 膜』之技術特徵」；原處分並引述理由(五)5(1)，亦即
19 證據4揭示內容及其與系爭專利請求項1技術特徵之比對；
20 原處分復考量證據4及11間存在組合動機，以認定證據11
21 及證據4之結合足以證明系爭專利請求項12不具進步性，
22 先予陳明。

23 2.針對所請標的為「再生聚酯容器之方法」之系爭專利請求
24 項12，原處分以PET瓶回收技術相關之證據11為主要引證
25 審認該請求項之進步性，應屬妥適，且證據11為測試業者
26 所開發之套標材料是否符合PET瓶回收要求之通用文件，
27 對於所屬技術領域中具有通常知識者，即有充分動機使用
28 其他材料套標（包括證據4所述聚酯薄膜等）基於證據11
29 執行開發及改良，並非僅得採用證據11所述之聚丙稀薄
30 膜；原處分既已詳細論究各證據揭露之內容、證據與系爭
31 專利請求項間差異、複數證據間的組合動機、以及可輕易

01 完成系爭專利所請發明之理由，則原告指摘原處分有後見
02 之明或機械拼湊云云，並非可採。

03 (九)原告主張原處分未審酌系爭專利之無法預期之功效，系爭專
04 利之發明係首次發現並揭露可藉由系爭專利更正後請求項1
05 所界定全部技術特徵改善聚酯薄膜的可回收性等，原處分未
06 審酌改良可回收性是否為具有通常知識者所預期云云。然查
07 系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述「請
08 求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。又此部分主
09 張無足憑採之理由已如前述，於茲不贅。

10 (十)原告主張證據4未揭示系爭專利請求項1所界定「熱收縮
11 率」、「結晶溫度」及「凝集分率」之技術特徵，另證據11
12 僅教示如何評估凝集分率之實驗方法，且證據11所述凝集率
13 之定義與系爭專利所記載定義並不相同，系爭專利之聚酯薄
14 膜相較於證據11更可改良回收效率云云。惟查：

15 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
16 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。關於
17 現呈系爭專利請求項12所界定「在80°C的溫度下熱處理10
18 秒後，在主要收縮方向上30%或更高的熱收縮率」、「該
19 聚酯薄膜的結晶溫度係未被測量到或測得為70°C至95°C」
20 及「凝集分率為6%或更少」，原處分第38頁敘及「證據4
21 揭示與系爭專利相同二酸組分及二醇組分種類及相近重疊
22 之比例如前5之(1)所述。非共聚組分固有性質，會隨製
23 備條件不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，會
24 瞭解因熱可收縮膜之製程條件不同而變動，該發明所屬技
25 術領域中具有通常知識者，可輕易調整製程條件而改變」
26 等語，可知原處分認定熱收縮率、結晶溫度等性質係固有
27 地同於系爭專利所述者，或可為發明所屬技術領域中具有
28 通常知識者藉由調整製程條件而輕易完成。此外，發明所
29 屬技術領域中具有通常知識者可將證據11揭示之評估指標
30 (凝集分率 $\leq 1\%$)應用於證據4並預期其功效，其理由業

01 如前述，故系爭專利請求項12之「凝集分率為6%或更少」
02 技術特徵可被輕易推及，亦屬有據。

03 2.證據11之測試物實質上與系爭專利請求項12所述測試物並
04 無差異（均為聚酯薄膜與PET容器之碎片混合物），則原
05 告主張證據11與系爭專利使用之測試樣本有差異，導致證
06 據11所述凝集率之定義有別於系爭專利所載凝集分率之定
07 義等主張，尚非可採，從而原告所為進一步推論，亦屬無
08 憑，其理由詳如前述。

09 3.又如所述，證據4揭示聚酯薄膜具有同於系爭專利請求項1
10 2所界定之二醇組份、熔點等，且由證據4可輕易推及聚酯
11 薄膜「熱收縮率」、「結晶溫度」，另證據11揭示凝集分
12 率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具有
13 通常知識者於閱讀證據11後，應能理解「將凝集分率作為
14 指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉由
15 降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方案，
16 從而將證據11之再生聚酯容器的方法運用於設置有該等聚
17 酯薄膜之聚酯容器。按證據4及證據11間具有結合動機，
18 所屬技術領域中具有通常知識者當可依證據4及11之組合
19 輕易完成系爭專利請求項12之發明整體，並預期關於改良
20 可回收性等功效。

21 八、證據11及5之組合足以證明系爭專利請求項12至17不具進步
22 性：

23 (一)證據5及11之組合足以證明系爭專利請求項12不具進步性：

24 1.系爭專利請求項12與證據11、證據5所揭露內容間之差
25 異：

26 (1)系爭專利請求項12之技術特徵、及證據11揭示內容，業
27 如前述。經比對可知，證據11揭示一種再生聚酯容器之
28 方法（測試套標材料是否符合PET瓶回收要求及再生聚
29 酯容器之方法）【要件12pre】，該方法包含製備設置
30 有薄膜的聚酯容器（具有標籤之欲測試瓶）；將設置有
31 該薄膜的該容器打碎，以獲得若干小片（將具有標籤之

01 欲測試瓶磨碎)【要件12B】，以及熱處理該些小片，
02 以製造再生聚酯切片(對該薄片進行擠壓造粒)【要件
03 12C】，其中，當該些小片在200°C至220°C的溫度下熱
04 處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更少(該等
05 小片以溫度為208±3°C之熱處理1.5小時，並使用0.625
06 英吋篩網評估凝集分率，凝集分率≤1%，則符合指導
07 值)【要件12D及12K】，以及該些小片包含藉由打碎該
08 容器獲得的若干第一小片及藉由打碎該聚酯薄膜獲得的
09 若干第二小片(小片係將具有標籤之欲測試瓶磨碎而
10 得)【要件1E】。惟證據11係泛用於具有標籤之PET容
11 器，未具體指明所述標籤乃為具備系爭專利請求項12所
12 界定成分【要件12F、12J】、性質【要件12G、12H、12
13 I】之特定聚酯薄膜【要件12A】。

14 (2)證據5說明書第5頁第7至11行揭示熱可收縮性聚酯膜，
15 係藉由一共聚酯組成物而製備，該共聚酯組成物包含：
16 (i) 一二元酸組份，以100莫耳%該二元酸組份計，其
17 含至少90莫耳%對酞酸殘基；及(ii) 一二醇組份，以1
18 00莫耳%該二醇組份計，其含(a) 1至20莫耳%二乙二
19 醇、(b) 5至30莫耳%新戊二醇、及(c) 50至90莫耳%
20 乙二醇，說明書第12頁表3實例1具體例示聚酯膜，包含
21 對酞酸(TPA，即「對苯二甲酸」)，以及以100莫耳%
22 二醇組份計之75莫耳%乙二醇、5莫耳%二乙二醇與20莫
23 耳%新戊二醇(參第10頁表1樹脂12)，於80°C熱收縮比
24 為59%。由上可知，證據5揭示一種聚酯薄膜(熱可收縮
25 性聚酯膜)【要件12A】，該聚酯薄膜包含一共聚聚酯
26 樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分(TPA，即「對苯
27 二甲酸」)【要件12F】，該聚酯薄膜具有在80°C的溫
28 度下熱處理10秒後，在主要收縮方向上30%或更高(5
29 9%)的熱收縮率【要件12G】，以及其中基於該二醇組
30 分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份
31 量的乙二醇(50至90莫耳%，例如75莫耳%)和1至20莫

01 耳%之份量的二乙二醇（1至20莫耳%，例如5莫耳%）
02 【要件12J】。此外，證據5之聚酯薄膜係用作為容器的
03 標籤，發明所屬技術領域中具有通常知識者應可知悉為
04 了適於此等用途，聚酯薄膜之熔點以較高為佳，亦可依
05 前述用途需求修飾或調整聚酯薄膜之結晶性，從而發明
06 所屬技術領域中具有通常知識者當可依用途需求調整聚
07 酯薄膜之熔點及結晶溫度，而與系爭專利請求項12所界
08 定「170°C或更高」【要件12H】、「未被測量到或為7
09 0°C至95°C」【要件12I】技術特徵相符。

10 (3)系爭專利請求項12與證據5、證據11之技術特徵比對如
11 附表3-4所示。

12 2.通常知識者參酌證據11（主引證）及證據5（次引證），
13 能輕易完成系爭專利請求項12：

14 (1)證據5之發明涉及在收縮後具有良好的外觀品質並因而
15 適於作為包裹材料（特別為用於瓶子之標籤）之熱可收
16 縮性聚酯膜。又證據11為用於PET瓶的套標墨水及基材
17 之重要指導文件，可測試的標籤包括收縮套標等，可基
18 於凝集分率之測試結果評估回收可行性，當凝集分率 \leq
19 1%時，符合指導值，反之則回收會有技術上的問題。再
20 按證據5及證據11均涉及具有標籤膜之容器，二者間存
21 在技術領域之關連性，且證據11記載藉由凝集分率評估
22 具有標籤膜之容器的回收可行性，而證據5之熱可收縮
23 性聚酯膜即係作為容器的標籤使用，則證據11應已明確
24 記載可將其技術內容與證據5結合之建議或教示，堪認
25 所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據5及證
26 據11。

27 (2)再者，證據11教示藉由凝集分率評估套標PET瓶回收之
28 可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當會依證
29 據5得到聚酯薄膜，且於將聚酯薄膜應用作為包覆聚酯
30 容器的套標後，基於環保之要求及規範，運用證據11之
31 方法（包括凝集分率等評估指標）實施該聚酯容器之回

01 收，預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集、改良可
02 回收性」等功效，並未見有產生無法預期之功效的顯著
03 提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知
04 識者依證據11及5之組合應能輕易完成系爭專利請求項1
05 2之發明，證據11及5之組合足以證明系爭專利請求項12
06 不具進步性。

07 (二)證據5及11之組合足以證明系爭專利請求項13不具進步性：

08 1.系爭專利請求項13為請求項12之附屬項，進一步界定「其
09 中該些第一小片的顆粒尺寸為0.1至20mm，該些第二小片
10 的顆粒尺寸為0.1至20mm」。

11 2.承前所述，其中證據11第6頁第3-c點（Sample3：Labeled
12 Test Bottles）揭示將具有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/
13 4至1/2英吋之小片，即相當於6.3mm至12.7mm，因此證據1
14 1及5之組合亦足以證明系爭專利請求項13不具進步性。

15 (三)證據5及11之組合足以證明系爭專利請求項14不具進步性：

16 1.系爭專利請求項14為請求項12之附屬項，進一步界定「其
17 中該容器包含90%重量或更多之份量的聚對苯二甲酸乙二
18 酯」。

19 2.承前所述，又證據11已揭示測試業者所開發之套標材料是
20 否符合PET瓶之回收要求，而PET瓶含有90重量%以上之聚
21 對苯二甲酸乙二酯（即PET）為通常知識，因此證據11及5
22 之組合亦足以證明系爭專利請求項14不具進步性。

23 (四)證據5及11之組合足以證明系爭專利請求項15不具進步性：

24 1.系爭專利請求項15係以引用記載形式記載請求項12之請求
25 項，界定「一種根據如請求項12的再生方法製備的再生聚
26 酯切片」。

27 2.承前所述，系爭專利請求項12所請再生聚酯容器之方法乃
28 發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據11及5之組合
29 所能輕易完成者，其中證據11第9頁第8點記載對薄片進行
30 擠壓造粒，而經擠壓造粒步驟所得之物即為再生聚酯切

01 片，因此證據11及5之組合亦足以證明系爭專利請求項15
02 不具進步性。

03 (五)證據5及11之組合足以證明系爭專利請求項16不具進步性：

04 1.系爭專利請求項16為請求項15之附屬項，進一步界定「其
05 包含若干第一小片以及若干第二小片，該若干第一小片包
06 含聚對苯二甲酸乙二酯，而該若干第二小片包含共聚聚酯
07 樹脂」。

08 2.承前所述，依據證據5及11所得聚酯薄膜可作為包覆容
09 器的套標，而發明所屬技術領域中具有通常知識者可運用證
10 據11之方法實施此等容器之回收；又證據11揭示測試業者
11 所開發之套標材料是否符合PET瓶之回收要求，第6頁第3-
12 c點 (Sample3: Labeled Test Bottles) 揭示將具有標籤
13 之欲測試瓶磨碎，獲致1/4至1/2英吋之小片，可知所得再
14 生聚酯切片即包括來自PET瓶的小片 (包含聚對苯二甲酸
15 乙二酯) 及來自套標材料的小片 (包含共聚聚酯樹脂)，
16 因此證據11及5之組合亦足以證明系爭專利請求項16不具
17 進步性。

18 (六)證據5及11之組合足以證明系爭專利請求項17不具進步性：

19 1.系爭專利請求項17為請求項15之附屬項，進一步界定「其
20 具有0.60dl/g或更高的固有黏度 (IV)」。

21 2.承前所述，又證據11第14頁附錄A揭示製造PET瓶的控制組
22 樹脂具有0.74~0.84範圍的特性黏度IV，第11頁第d-iii
23 點揭示經擠壓造粒後，摻合物C與摻合物A特性黏度之差異
24 ΔIV 應小於0.04，可推知再生聚酯切片之固有黏度 (IV)
25 理應符合本項所界定範圍，因此證據11及5之組合亦足以
26 證明系爭專利請求項17不具進步性。

27 (七)原告主張具有通常知識者並無動機將證據11與證據5組合，
28 證據11僅揭示如何評估凝集之方法，系爭專利所使用聚酯薄
29 膜係藉由其二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集分率及結晶溫
30 度等特徵之整體組合，達成改良聚酯容器之可回收性之目
31 的，證據5僅揭露系爭專利技術特徵之部分，未提供關於可

01 回收性之教示或建議；證據11與證據5所欲解決問題不同，
02 證據5更無提供如何測試凝集分率或改良回收性之功效，證
03 據11與證據5僅有技術領域之薄弱關連云云。惟查：

04 1.如前所論，系爭專利所界定之聚酯薄膜的二醇組份、熱收
05 縮率、熔點、結晶溫度等參數，均僅為「降低後續的再生
06 步驟中的凝集分率」之具體手段，實則當設置有聚酯薄膜
07 的PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率時，即應
08 可達成系爭專利所稱功效。系爭專利請求項12既已界定凝
09 集分率之數值範圍，此一技術特徵即應足以達成原告所主
10 張「改良聚酯容器之可回收性」等目的及功效，尚難肯認
11 前開組份比例或參數範圍對於「改良聚酯容器之可回收
12 性」有何額外增益產生，從而原告所稱系爭專利係藉由請
13 求項所界定之全部關鍵特徵（整體組合）達成改良聚酯容
14 器之可回收性之目的云云，核與系爭專利說明書所載內容
15 未盡相符，難為憑採。

16 2.原處分第39頁及所引述之理由(五)15(1)及6(1)已就系爭專利
17 請求項12與證據11、5之技術特徵為比對，考量證據5及11
18 間存在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具有通常知
19 識者可依證據5及11完成系爭專利請求項12發明整體。爰
20 此，原告指摘原處分未查明通常知識者是否具有動機結合
21 證據11及證據5完成並預期系爭專利等，容屬無稽。

22 3.此外，證據5及證據11間除技術領域具有關連性外，尚因
23 證據11記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可
24 行性，而證據5之熱可收縮性聚酯膜係用作為容器的標籤
25 使用，且此類塑膠製品一般而言亦以回收為共同技術課
26 題，堪認證據11已明確記載可與證據5結合之建議或教
27 示，從而經綜合考量後判斷證據5及證據11間存在結合動
28 機；原告所指「所欲解決之問題」是否相同，僅係結合動
29 機的考量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並非以
30 「所欲解決問題實質相同」為必要。復按證據11揭示凝集
31 分率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具

01 有通常知識者於閱讀證據11後，當可理解「將凝集分率作
02 為指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉
03 由降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方
04 案；換言之，證據11所載技術內容確足以促使所屬技術領
05 域中具有通常知識者考量證據5所揭示熱可收縮性聚酯膜
06 之可回收性，並以證據11所述凝集分率為其關鍵指標，從
07 而將證據11之再生聚酯容器的方法運用於設置有該等聚酯
08 薄膜之聚酯容器，完成系爭專利之發明。

09 (八)原告主張原處分結合證據11及證據5係出於後見之明，原處
10 分過度簡化請求項12所引用請求項1之技術特徵，未合理認
11 定複數引證中何者為主要引證，流於機械拼湊或組合先前技
12 術云云。然查：

13 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
14 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。依原
15 處分第39、41至42頁等處內容可知，原處分敘明證據11揭
16 示內容，比對其與系爭專利請求項12間之差異在於「證據
17 11未揭示『聚酯薄膜為系爭專利請求項1所界定之聚酯薄
18 膜』之技術特徵」；原處分並引述理由(五)6(1)，亦即證據5
19 揭示內容及其與系爭專利請求項1技術特徵之比對；原處
20 分復考量證據5及11間存在組合動機，以認定證據11及證
21 據5之結合足以證明系爭專利請求項12不具進步性，先予
22 陳明。

23 2.針對所請標的為「再生聚酯容器之方法」之系爭專利請求
24 項12，原處分以PET瓶回收技術相關之證據11為主要引證
25 審認該請求項之進步性，應屬妥適，且證據11為測試業者
26 所開發之套標材料是否符合PET瓶回收要求之通用文件，
27 對於所屬技術領域中具有通常知識者，即有充分動機使用
28 其他材料套標（包括證據5所述聚酯薄膜等）基於證據11
29 執行開發及改良，並非僅得採用證據11所述之聚丙稀薄
30 膜；原處分既已詳細論究各證據揭露之內容、證據與系爭
31 專利請求項間差異、複數證據間的組合動機、以及可輕易

01 完成系爭專利所請發明之理由，則原告指摘原處分有後見
02 之明或機械拼湊等情，並非可採。

03 (九)原告主張原處分未審酌系爭專利之無法預期之功效，系爭專
04 利之發明係首次發現並揭露可藉由系爭專利更正後請求項1
05 所界定全部技術特徵改善聚酯薄膜的可回收性等，原處分未
06 審酌改良可回收性是否為具有通常知識者所預期云云。系爭
07 專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述「請求項1
08 之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。惟此部分主張無足
09 憑採之理由已如前述，於茲不贅。

10 (十)原告主張證據5未揭示系爭專利請求項1所界定「熔點」、
11 「結晶溫度」及「凝集分率」之技術特徵，另證據11僅教示
12 如何評估凝集分率之實驗方法，且證據11所述凝集率之定義
13 與系爭專利所記載定義並不相同，系爭專利之聚酯薄膜相較
14 於證據11更可改良回收效率云云。然查：

15 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
16 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。關於
17 現呈系爭專利請求項12所界定「藉由差示掃描量熱法測得
18 為170°C或更高的熔點」、「該聚酯薄膜的結晶溫度係未
19 被測量到或測得為70°C至95°C」及「凝集分率為6%或更
20 少」，原處分第42頁敘及「證據5實施例1揭示與系爭專利
21 實施例2-2相同二酸組分及二醇組分種類及比例如前6之
22 (1)所述。非共聚組分固有性質，會隨製備條件不同，該
23 發明所屬技術領域中具有通常知識者，會瞭解因熱可收縮
24 膜之製程條件不同而變動，該發明所屬技術領域中具有通
25 常知識者，可輕易調整製程條件而改變」等語，可知原處
26 分認定熔點、結晶溫度等性質係固有地同於系爭專利實施
27 例2-2所述者，或可為發明所屬技術領域中具有通常知識
28 者藉由調整製程條件而輕易完成。此外，發明所屬技術領
29 域中具有通常知識者可將證據11揭示之評估指標（凝集分
30 率 $\leq 1\%$ ）應用於證據5並預期其功效，其理由業如前述，

01 故系爭專利請求項12之「凝集分率為6%或更少」技術特徵
02 可被輕易推及，亦屬有據。

03 2.證據11之測試物實質上與系爭專利請求項12所述測試物並
04 無差異（均為聚酯薄膜與PET容器之碎片混合物），則原
05 告主張證據11與系爭專利使用之測試樣本有差異，導致證
06 據11所述凝集率之定義有別於系爭專利所載凝集分率之定
07 義等主張，尚非可採，從而原告所為進一步推論，亦屬無
08 憑，其理由詳如前述。

09 3.又如所述，證據5揭示聚酯薄膜具有同於系爭專利請求項1
10 2所界定之二醇組份、熱收縮率等，且由證據5可輕易推及
11 聚酯薄膜「熔點」、「結晶溫度」，另證據11揭示凝集分
12 率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具有
13 通常知識者於閱讀證據11後，應能理解「將凝集分率作為
14 指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉由
15 降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方案，
16 從而將證據11之再生聚酯容器的方法運用於設置有該等聚
17 酯薄膜之聚酯容器。按證據5及證據11間具有結合動機，
18 所屬技術領域中具有通常知識者當可依證據5及11之組合
19 輕易完成系爭專利請求項12之發明整體，並預期關於改良
20 可回收性等功效。

21 九、證據11及6之組合足以證明系爭專利請求項12至17不具進步
22 性：

23 (一)證據6及11之組合足以證明系爭專利請求項12不具進步性：

24 1.系爭專利請求項12與證據11、證據6所揭露內容間之差
25 異：

26 (1)系爭專利請求項12之技術特徵、及證據11揭示內容，業
27 如前述。經比對可知，證據11揭示一種再生聚酯容器之
28 方法（測試套標材料是否符合PET瓶回收要求及再生聚
29 酯容器之方法）【要件12pre】，該方法包含製備設置
30 有薄膜的聚酯容器（具有標籤之欲測試瓶）；將設置有
31 該薄膜的該容器打碎，以獲得若干小片（將具有標籤之

01 欲測試瓶磨碎)【要件12B】，以及熱處理該些小片，
02 以製造再生聚酯切片(對該薄片進行擠壓造粒)【要件
03 12C】，其中，當該些小片在200°C至220°C的溫度下熱
04 處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更少(該等
05 小片以溫度為208±3°C之熱處理1.5小時，並使用0.625
06 英吋篩網評估凝集分率，凝集分率≤1%，則符合指導
07 值)【要件12D及12K】，以及該些小片包含藉由打碎該
08 容器獲得的若干第一小片及藉由打碎該聚酯薄膜獲得的
09 若干第二小片(小片係將具有標籤之欲測試瓶磨碎而
10 得)【要件1E】。惟證據11係泛用於具有標籤之PET容
11 器，未具體指明所述標籤乃為具備系爭專利請求項12所
12 界定成分【要件12F、12J】、性質【要件12G、12H、12
13 I】之特定聚酯薄膜【要件12A】。

14 (2)證據6說明書第19頁實施例8揭示之收縮性聚酯膜，包含
15 對苯二甲酸及二醇組份，該二醇組份係由88莫耳%乙二
16 醇、20莫耳%新戊二醇及2莫耳%二乙二醇所構成。由上
17 可知，證據6揭示一種聚酯薄膜(收縮性聚酯膜)【要
18 件12A】，該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二
19 醇組份和二羧酸組份(對苯二甲酸)【要件12F】，其
20 中基於該二醇組份的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55
21 至94莫耳%之份量的乙二醇(88莫耳%)和1至20莫耳%
22 之份量的二乙二醇(2莫耳%)【要件12J】。此外，證據6
23 說明書教示調整不同溫度之熱收縮性以獲致符合應用之
24 薄膜，此參第7至9頁揭示關於收縮率A(熱處理溫度100
25 ±2°C)、收縮率B(熱處理溫度85±2°C)及收縮率C(熱
26 處理溫度75±2°C)即明；另證據6之聚酯薄膜係用作為P
27 ET容器的標籤，所屬技術領域中具有通常知識者可知悉
28 為了適於此等用途，聚酯薄膜之熔點以較高為佳，並可
29 依前述用途需求修飾或調整聚酯薄膜之結晶性。是以發
30 明所屬技術領域中具有通常知識者當可依用途需求調整
31 聚酯薄膜之熱收縮率、熔點及結晶溫度，而與系爭專利

01 請求項12所界定「30%或更高」【要件12G】、「170°C
02 或更高」【要件12H】、「未被測量到或為70°C至9
03 5°C」【要件12I】技術特徵相符。

04 (3)系爭專利請求項12與證據6、證據11之技術特徵比對如
05 附表3-5所示。

06 2.通常知識者參酌證據11（主引證）及證據6（次引證），
07 能輕易完成系爭專利請求項12：

08 (1)證據6之發明係關於一種可收縮聚酯薄膜，該可收縮聚
09 酯薄膜適於作為PET瓶或其他瓶之標籤，以及各式包裝
10 使用。證據11為用於PET瓶的套標墨水及基材之重要指
11 導文件，可測試的標籤包括收縮套標等，可基於凝集分
12 率之測試結果評估回收可行性，當凝集分率 $\leq 1\%$ 時，符
13 合指導值，反之則回收會有技術上的問題。又按證據6
14 及證據11均涉及具有標籤膜之PET瓶等容器，二者間存
15 在技術領域之關連性，且證據11記載藉由凝集分率評估
16 具有標籤膜之容器的回收可行性，而證據6之可收縮聚
17 酯薄膜即係作為容器的標籤使用，則證據11應已明確記
18 載可將其技術內容與證據6結合之建議或教示，堪認所
19 屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據6及證據1
20 1。

21 (2)再者，證據11教示藉由凝集分率評估套標PET瓶回收之
22 可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當會依證
23 據6得到聚酯薄膜，且於將聚酯薄膜應用作為包覆聚酯
24 容器的套標後，基於環保之要求及規範，運用證據11之
25 方法（包括凝集分率等評估指標）實施該聚酯容器之回
26 收，預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集、改良可
27 回收性」等功效，並未見有產生無法預期之功效的顯著
28 提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知
29 識者依證據11及6之組合應能輕易完成系爭專利請求項1
30 2之發明，證據11及6之組合足以證明系爭專利請求項12
31 不具進步性。

01 (二)證據6及11之組合足以證明系爭專利請求項13不具進步性：

02 1.系爭專利請求項13為請求項12之附屬項，進一步界定「其
03 中該些第一小片的顆粒尺寸為0.1至20mm，該些第二小片
04 的顆粒尺寸為0.1至20mm」。

05 2.承前所述，其中證據11第6頁第3-c點（Sample3：Labeled
06 Test Bottles）揭示將具有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/
07 4至1/2英吋之小片，即相當於6.3mm至12.7mm，因此證據1
08 1及6之組合亦足以證明系爭專利請求項13不具進步性。

09 (三)證據6及11之組合足以證明系爭專利請求項14不具進步性：

10 1.系爭專利請求項14為請求項12之附屬項，進一步界定「其
11 中該容器包含90%重量或更多之份量的聚對苯二甲酸乙二
12 酯」。

13 2.承前所述，又證據11已揭示測試業者所開發之套標材料是
14 否符合PET瓶之回收要求，而PET瓶含有90重量%以上之聚
15 對苯二甲酸乙二酯（即PET）為通常知識，因此證據11及6
16 之組合亦足以證明系爭專利請求項14不具進步性。

17 (四)證據6及11之組合足以證明系爭專利請求項15不具進步性：

18 1.系爭專利請求項15係以引用記載形式記載請求項12之請求
19 項，界定「一種根據如請求項12的再生方法製備的再生聚
20 酯切片」。

21 2.承前所述，系爭專利請求項12所請再生聚酯容器之方法乃
22 發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據11及6之組合
23 所能輕易完成者，其中證據11第9頁第8點記載對薄片進行
24 擠壓造粒，而經擠壓造粒步驟所得之物即為再生聚酯切
25 片，因此證據11及6之組合亦足以證明系爭專利請求項15
26 不具進步性。

27 (五)證據6及11之組合足以證明系爭專利請求項16不具進步性：

28 1.系爭專利請求項16為請求項15之附屬項，進一步界定「其
29 包含若干第一小片以及若干第二小片，該若干第一小片包
30 含聚對苯二甲酸乙二酯，而該若干第二小片包含共聚聚酯
31 樹脂」。

01 2.承前所述，依據證據6及11所得聚酯薄膜可作為包覆容器的套標，而發明所屬技術領域中具有通常知識者可運用證據11之方法實施此等容器之回收；又證據11揭示測試業者所開發之套標材料是否符合PET瓶之回收要求，第6頁第3-c點（Sample3：Labeled Test Bottles）揭示將具有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/4至1/2英吋之小片，可知所得再生聚酯切片即包括來自PET瓶的小片（包含聚對苯二甲酸乙二酯）及來自套標材料的小片（包含共聚聚酯樹脂），因此證據11及6之組合亦足以證明系爭專利請求項16不具進步性。

11 (六)證據6及11之組合足以證明系爭專利請求項17不具進步性：

12 1.系爭專利請求項17為請求項15之附屬項，進一步界定「其具有0.60dl/g或更高的固有黏度（IV）」。

14 2.承前所述，又證據11第14頁附錄A揭示製造PET瓶的控制組樹脂具有0.74~0.84範圍的特性黏度IV，第11頁第d-iii點揭示經擠壓造粒後，摻合物C與摻合物A特性黏度之差異 ΔIV 應小於0.04，可推知再生聚酯切片之固有黏度（IV）理應符合本項所界定範圍，因此證據11及6之組合亦足以證明系爭專利請求項17不具進步性。

20 (七)原告主張具有通常知識者並無動機將證據11與證據6組合，證據11僅揭示如何評估凝集之方法，系爭專利所使用聚酯薄膜係藉由其二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集分率及結晶溫度等特徵之整體組合，達成改良聚酯容器之可回收性之目的，證據6僅揭露系爭專利技術特徵之部分，未提供關於可回收性之教示或建議；證據11與證據6所欲解決問題不同，證據6更無提供如何測試凝集分率或改良回收性之功效，證據11與證據6僅有技術領域之薄弱關連云云。惟查：

28 1.如前所論，系爭專利所界定之聚酯薄膜的二醇組份、熱收縮率、熔點、結晶溫度等參數，均僅為「降低後續的再生步驟中的凝集分率」之具體手段，實則當設置有聚酯薄膜的PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率時，即應

01 可達成系爭專利所稱功效。系爭專利請求項12既已界定凝
02 集分率之數值範圍，此一技術特徵即應足以達成原告所主
03 張「改良聚酯容器之可回收性」等目的及功效，尚難肯認
04 前開組份比例或參數範圍對於「改良聚酯容器之可回收
05 性」有何額外增益產生，從而原告所稱系爭專利係藉由請
06 求項所界定之全部關鍵特徵（整體組合）達成改良聚酯容
07 器之可回收性之目的等語，核與系爭專利說明書所載內容
08 未盡相符，難為憑採。

09 2.原處分第42頁（及所引述之理由(五)15(1)及7(1)已就系爭專
10 利請求項12與證據11、6之技術特徵為比對，考量證據6及
11 11間存在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具有通常
12 知識者可依證據6及11完成系爭專利請求項12發明整體。
13 爰此，原告指摘原處分未查明通常知識者是否具有動機結
14 合證據11及證據6完成並預期系爭專利等，容屬無稽。

15 3.此外，證據6及證據11間除技術領域具有關連性外，尚因
16 證據11記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可
17 行性，而證據6之收縮性聚酯膜係用作為PET容器的標籤使
18 用，且此類塑膠製品一般而言亦以回收為共同技術課題，
19 堪認證據11已明確記載可與證據6結合之建議或教示，從
20 而經綜合考量後判斷證據6及證據11間存在結合動機；原
21 告所指「所欲解決之問題」是否相同，僅係結合動機的考
22 量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並非以「所欲
23 解決問題實質相同」為必要。復按證據11揭示凝集分率與
24 容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具有通常
25 知識者於閱讀證據11後，當可理解「將凝集分率作為指
26 標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉由降
27 低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方案；換
28 言之，證據11所載技術內容確足以促使所屬技術領域中具
29 有通常知識者考量證據6所揭示收縮性聚酯膜之可回收
30 性，並以證據11所述凝集分率為其關鍵指標，從而將證據

01 11之再生聚酯容器的方法運用於設置有該等聚酯薄膜之聚
02 酯容器，完成系爭專利之發明。

03 (八)原告主張原處分結合證據11及證據6係出於後見之明，原處
04 分過度簡化請求項12所引用請求項1之技術特徵，未合理認
05 定複數引證中何者為主要引證，流於機械拼湊或組合先前技
06 術云云。然查：

07 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
08 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。依原
09 處分第42、44至45頁等處內容可知，原處分敘明證據11揭
10 示內容，比對其與系爭專利請求項12間之差異在於「證據
11 11未揭示『聚酯薄膜為系爭專利請求項1所界定之聚酯薄
12 膜』之技術特徵」；原處分並引述理由(五)7(1)，亦即證據6
13 揭示內容及其與系爭專利請求項1技術特徵之比對；原處
14 分復考量證據6及11間存在組合動機，以認定證據11及證
15 據6之結合足以證明系爭專利請求項12不具進步性，先予
16 陳明。

17 2.針對所請標的為「再生聚酯容器之方法」之系爭專利請求
18 項12，原處分以PET瓶回收技術相關之證據11為主要引證
19 審認該請求項之進步性，應屬妥適，且證據11為測試業者
20 所開發之套標材料是否符合PET瓶回收要求之通用文件，
21 對於所屬技術領域中具有通常知識者，即有充分動機使用
22 其他材料套標（包括證據6所述聚酯薄膜等）基於證據11
23 執行開發及改良，並非僅得採用證據11所述之聚丙稀薄
24 膜；原處分既已詳細論究各證據揭露之內容、證據與系爭
25 專利請求項間差異、複數證據間的組合動機、以及可輕易
26 完成系爭專利所請發明之理由，則原告指摘原處分有後見
27 之明或機械拼湊等情，並非可採。

28 (九)原告主張原處分未審酌系爭專利之無法預期之功效，系爭專
29 利之發明係首次發現並揭露可藉由系爭專利更正後請求項1
30 所界定全部技術特徵改善聚酯薄膜的可回收性等，原處分未
31 審酌改良可回收性是否為具有通常知識者所預期云云。系爭

01 專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述「請求項1
02 之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。惟此部分主張無足
03 憑採之理由已如前述，於茲不贅。

04 (十)原告主張證據6未揭示系爭專利請求項1所界定「熱收縮
05 率」、「結晶溫度」及「凝集分率」等技術特徵，另證據11
06 僅教示如何評估凝集分率之實驗方法，且證據11所述凝集率
07 之定義與系爭專利所記載定義並不相同，系爭專利之聚酯薄
08 膜相較於證據11更可改良回收效率云云。然查：

09 1.系爭專利114年11月19日更正本業將原告補充理由所述
10 「請求項1之技術特徵」併入請求項12，合先敘明。關於
11 現呈系爭專利請求項12所界定「在80°C的溫度下熱處理10
12 秒後，在主要收縮方向上30%或更高的熱收縮率」、「藉
13 由差示掃描量熱法測得為170°C或更高的熔點」、「該聚
14 酯薄膜的結晶溫度係未被測量到或測得為70°C至95°C」及
15 「凝集分率為6%或更少」，原處分第45頁敘及「證據6已
16 揭示與系爭專利相同二酸組分及二醇組分種類及相近重疊
17 之比例如前7之(1)所述。非共聚組分固有性質，會隨製
18 備條件不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，會
19 瞭解因熱可收縮膜之製程條件不同而變動，該發明所屬技
20 術領域中具有通常知識者，可輕易調整製程條件而改變」
21 等語，可知原處分認定熱收縮率、熔點、結晶溫度等性質
22 係固有地同於系爭專利所述者，或可為發明所屬技術領域
23 中具有通常知識者藉由調整製程條件而輕易完成。此外，
24 發明所屬技術領域中具有通常知識者可將證據11揭示之評
25 估指標（凝集分率 $\leq 1\%$ ）應用於證據6並預期其功效，其
26 理由業如前述，故系爭專利請求項12之「凝集分率為6%或
27 更少」技術特徵可被輕易推及，亦屬有據。

28 2.證據11之測試物實質上與系爭專利請求項12所述測試物並
29 無差異（均為聚酯薄膜與PET容器之碎片混合物），則原
30 告主張證據11與系爭專利使用之測試樣本有差異，導致證
31 據11所述凝集率之定義有別於系爭專利所載凝集分率之定

01 義等主張，尚非可採，從而原告所為進一步推論，亦屬無
02 憑，其理由詳如前述。

03 3. 又如所述，證據6揭示聚酯薄膜具有同於系爭專利請求項1
04 2所界定之二醇組份等，且由證據6可輕易推及聚酯薄膜
05 「熱收縮率」、「熔點」、「結晶溫度」，另證據11揭示
06 凝集分率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域
07 中具有通常知識者於閱讀證據11後，應能理解「將凝集分
08 率作為指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及
09 「藉由降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術
10 方案，從而將證據11之再生聚酯容器的方法運用於設置有
11 該等聚酯薄膜之聚酯容器。按證據6及證據11間具有結合
12 動機，所屬技術領域中具有通常知識者當可依證據6及11
13 之組合輕易完成系爭專利請求項12之發明整體，並預期關
14 於改良可回收性等功效。

15 十、綜上所述，經整體技術特徵比對，證據11及2之組合、證據1
16 1及3之組合、證據11及4之組合、證據11及5之組合、證據11
17 及6之組合均足以證明系爭專利請求項12至17不具進步性。
18 被告所為系爭專利請求項12至17舉發成立之處分，即屬合
19 法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷，為無理
20 由，應予駁回。

21 □、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果
22 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

23 捌、結論：

24 依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前
25 段，判決如主文。

26 中 華 民 國 115 年 3 月 19 日

27 智慧財產第一庭

28 審判長法官 汪漢卿

29 法官 陳端宜

30 法官 蔡惠如

01 以上正本係照原本作成。

02 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
03 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
04 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
05 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
06 他造人數附繕本）。

07 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
08 逕以裁定駁回。

09 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
10 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
11 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
12

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

01

審 訴 訟 代 理
人

4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

02

中 華 民 國 115 年 3 月 30 日

03

書記官 邱于婷