智慧財產及商業法院行政判決

114年度行專訴字第29號
民國115年6月17日辯論終結

原　　告　張嘉峰
訴訟代理人　黃章典律師
　　陳初梅律師
　　李協書專利師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　廖承威
訴訟代理人　李惟德
　　楊淑珍
參　加　人　南韓商邁克沃股份有限公司（MICROWORKS CO., LTD.，原名：南韓商愛思開邁克沃股份有限公司 SK MICROWORKS CO.,LTD.）

代　表　人　辛容善（Shin Yong Sun）
參　加　人　美商邁克沃美國公司
　　（MICROWORKS AMERICA,INC.）
代　表　人　李鍾赫（Jong Hyuk Lee）
共　　同
訴訟代理人　林哲誠律師
　　盧懷力專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國114年4月21日經法字第11417301340號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：

主　文

一、訴願決定及原處分關於「請求項1、4至7舉發不成立」部分均撤銷。

二、被告就發明第I720541號「聚酯薄膜及用於再製使用該聚酯薄膜之聚酯容器之方法」專利舉發事件（案號：108124728N

01)，應作成「請求項1、4至7舉發成立，應予撤銷」之審
02定。
03三、訴訟費用由原告負擔。
04事實及理由
05甲、程序方面：
06壹、本院於民國114年9月9日裁定命參加人南韓商邁克沃股份有
07限公司參加訴訟後，該公司訴訟代理人於同年10月15日具狀
08陳報代表人由李勇善變更為辛容善，提出委任狀及聲明承受
09訴訟狀為證（卷一第343頁、卷二第371頁），核無不合，予
10以准許。
11貳、原告於發明第I720541號「聚酯薄膜及用於再製使用該聚酯
12薄膜之聚酯容器之方法」（下稱系爭專利）更正後，以證據
1311、證據13、甲證3主張以下列爭點三、四所示證據組合，
14證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性，核係就同一撤銷
15理由所提出之新證據，依智慧財產案件審理法第70條第1項
16規定，本院應予審酌。
17乙、實體方面：
18壹、爭訟概要：
19訴外人南韓商愛思開邁克沃股份有限公司之前手韓商SKC股
20份有限公司及美商SKC公司（嗣更名為美商愛思開邁克沃美
21國公司）前於108年7月12日以系爭專利向被告申請發明專
22利，經編為第108124728號審查准予專利（申請專利範圍共1
237項）。其後，系爭專利專利權於112年6月14日經申准讓與
24登記予參加人。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第22條
25第1項第1款、第2項、第26條第1項及第2項規定提起舉發；
26參加人則於112年1月4日、113年1月17日分別提出系爭專利
27申請專利範圍及說明書更正本。案經被告審認系爭專利前揭
28更正本符合規定，依該等更正本審查，以113年11月1日（11
293）智專議㈣01190字第11321120410號專利舉發審定書為「1
3012年1月4日及113年1月17日之更正事項，准予更正」、「請
31求項12至17舉發成立，應予撤銷」、「請求項1、4至7舉發

不成立」及「請求項2至3、8至11舉發駁回」之處分（下稱原處分）。原告不服前揭舉發不成立部分提起訴願，經濟部於114年4月21日以經法字第11417301340號訴願決定書（下稱訴願決定）予以駁回，原告不服提起本訴。本院認為本件判決結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟（卷一第267至269頁）。

貳、原告主張及聲明：

一、系爭專利請求項1、4至7違反核准時專利法第26條第2項「明確」及「為說明書所支持」之規定，又因對應之說明書違反核准時專利法第26條第1項「可據以實現」之規定，原處分就此部分之認定違法，應予撤銷。又證據13說明書第[0011]、[0012]、[0015]、[0021]段等內容；甲證3第6頁、第39頁表6、第31頁實施例1等內容，已揭示系爭專利請求項1要件1G（要件編號參附表所示）之技術特徵，通常知識者具有動機將證據2、11與證據13或甲證3組合而輕易完成系爭專利請求項1之所有要件，同理，證據3至7中任一與證據11、13或證據11、甲證3之組合亦足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性，參加人所稱無結合動機之理由並不可採。另外，具有通常知識者有動機採用證據11，可輕易完成系爭專利關於凝集分率之技術特徵，原告所提新證據組合，足以證明系爭專利請求項1、4至7均不具進步性。

二、聲明：㈠原處分關於「請求項1、4至7舉發不成立」之部分及訴願決定均撤銷。㈡被告應為「請求項1、4至7舉發成立，應予撤銷」之處分。

參、被告答辯及聲明：

一、系爭專利請求項1記載「當藉由將設置有該聚酯薄膜的聚酯容器打碎來獲得的若干小片在200℃至220℃的溫度下熱處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更少」，即界定小片之熱處理溫度及熱處理時間，系爭專利說明書第[0102]段已詳述凝集分率之定義（凝聚體的重量÷經熱處理的該些小片的總重量而得之重量比例），在該定義中，聚酯容器之種

類、凝集分率的涵義、聚酯薄膜設置於聚酯容器的方式及兩者的含量比例等，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在詳閱系爭專利說明書後，可清楚理解且能基於通常知識與實際需求自行擇定，足認系爭專利請求項並無不明確情事。又系爭專利請求項1並非僅以「凝集分率」技術特徵界定，尚包含聚酯樹脂包含二醇組分和二羧酸組分、聚酯薄膜之熱收縮率、熔點、結晶溫度、該二醇組分包含乙二醇及二乙二醇多個技術特徵來界定，且「凝集分率」技術特徵有限縮請求項1範圍之效果，難認系爭專利請求項1僅以所欲達成之功效而非達成功效之技術手段界定請求項而缺乏必要技術特徵。系爭專利說明書除記載比較例之外，尚記載多個實施例符合系爭專利請求項所界定之範圍，且系爭專利比較例4-2之凝集分率為6%以上，自然不屬系爭專利請求項1之範圍，難認僅因系爭專利說明書記載該請求項範圍外之比較例，而導致系爭專利請求項無法為說明書所支持。原告所提新的證據組合足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性，系爭專利歷經請求項更正，以及原告提出新的證據組合，構成新的爭點，與原處分是否違法無涉。

二、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人陳述及聲明：

一、系爭專利請求項1、4至7記載明確且可為說明書所支持；說明書對應之部分符合據以實現要件，符合核准時專利法第26條第1、2項規定。證據11內容可合理推測係以聚丙烯材料作為標籤套標，而非聚酯，具有通常知識者並無動機採用證據11，證據2至證據7並未有提供任何關於可回收性之教示或建議，亦未有證據以改良聚酯薄膜之可回收性為其發明意圖解決之問題及達成之功效，證據11僅解決如何評估容器標籤凝集分率之問題，並無動機將證據11與其他證據組合。證據13、甲證3與系爭專利之聚酯薄膜無論是組分、性質、解決之問題，以及發明目的均明顯相異，具有通常知識者無從預期使用相同加工方法對於系爭專利請求項所載聚酯薄膜造成之

影響，更無法預期是否可改良聚酯薄膜之可回收性，具有通常知識者並無動機採用證據13或甲證3進而完成系爭專利請求項1、4至7，聚酯薄膜同時具有多項特徵組合方能改良可回收性，系爭專利提供無法預期之功效，原告所提證據組合無法否定前揭請求項之進步性。

二、聲明：駁回原告之訴。

伍、爭點（卷二第101頁）：

一、系爭專利請求項1、4至7是否違反「明確」或「為說明書所支持」之規定？

二、系爭專利說明書（對應請求項1、4至7部分）是否違反「可據以實現」之規定？

三、證據2至7任一者及證據11與13之組合是否足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性？

四、證據2至7任一者及證據11與甲證3之組合是否足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性？

陸、本院判斷：

一、系爭專利申請日為108年7月12日，於109年11月27日經審定准予專利（審定卷第21頁、第139頁），是系爭專利有無撤銷原因，應以核准審定時之108年5月1日修正公布、同年11月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）為斷。依核准時專利法第22條第2項規定，發明為其所屬技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時，不得取得發明專利。

二、系爭專利技術分析：

㈠系爭專利技術內容：

系爭專利係關於聚酯薄膜及用於再生使用該聚酯薄膜之聚酯容器之方法，該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分，並且該聚酯薄膜具有在80℃的溫度下熱處理10秒後，在主要收縮方向上30%或更高的熱收縮率以及藉由差示掃描量熱法測得為170℃或更高的熔點，系爭專利

不僅藉由改善聚酯容器的可回收性來解決環境問題，還能夠提高產率和生產力（系爭專利摘要，卷二第229頁）。

㈡申請專利範圍（主要圖式如附件所示）：

系爭專利舉發審查期間，專利權人分別於112年1月4日、113年1月17日、114年10月14日提出更正申請，並經被告審認符合規定而准予更正（114年10月14日申請專利範圍更正本及113年1月17日說明書更正本），本件申請專利範圍即應以114年10月14日所提更正本為準（於114年12月21日專利公報第52卷第36期公告），更正後申請專利範圍共11項（原請求項2至3、8至11經更正刪除），其中請求項1、12、15為獨立項，其餘為附屬項（以下「請求項」如未註記，均指「更正後系爭專利請求項」），本件所涉請求項1、4至7之內容如下：

1.請求項1：一種聚酯薄膜，該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分，並且該聚酯薄膜具有在80℃的溫度下熱處理10秒後，在主要收縮方向上30%或更高的熱收縮率，以及藉由差示掃描量熱法測得為170℃或更高的熔點，其中藉由差示掃描量熱法，該聚酯薄膜的結晶溫度係未被測量到或測得為70℃至95℃，其中基於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇和1至20莫耳%之份量的二乙二醇，以及其中當藉由將設置有該聚酯薄膜的聚酯容器打碎來獲得的若干小片在200℃至220℃的溫度下熱處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更少；其中該聚酯薄膜係藉由下列步驟製備：於擠出及冷卻後於95℃至115℃預熱0.01至1分鐘以及於70℃至95℃熱定型0.01分鐘至1分鐘；該預熱溫度高於該熱定型溫度10℃至40℃。

2.請求項4：如請求項1的聚酯薄膜，其中，基於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含5至35莫耳%之份量的新戊二醇。

3.請求項5：如請求項1的聚酯薄膜，其中該聚酯薄膜在該結晶溫度下的結晶熱未被測量到或為0.01至50J/g。

4.請求項6：如請求項1的聚酯薄膜，該聚酯薄膜具有在100℃的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上30%或更高的熱收縮率，在90℃的溫度下熱處理10秒後，在該第一方向上50%或更高的熱收縮率，以及在70℃的溫度下熱處理10秒後，在該第一方向上5%至55%的熱收縮率。

5.請求項7：如請求項1的聚酯薄膜，其中在0.35×Tm℃至0.40×Tm℃的溫度範圍內，在一第一方向上熱收縮率的增加率為2.5%/℃至4.0%/℃，以及在0.45×Tm℃至0.50×Tm℃的溫度範圍內，在該第一方向上熱收縮率的增加率為0.1%/℃至1.0%/℃。

三、舉發證據說明：

㈠證據2為西元2012年5月1日公開之我國第201217429號「熱收縮性聚酯薄膜」發明專利。

㈡證據3為西元2019年1月1日公開之我國第201900720號「熱收縮性膜用聚酯樹脂、熱收縮性膜、熱收縮性標籤以及包裝體」發明專利。

㈢證據4為西元2018年10月1日公開之我國第201835150號「非晶性的膜用共聚合聚酯原料、熱收縮性聚酯系膜、熱收縮性標籤以及包裝體」發明專利。

㈣證據5為西元2011年11月16日公開之我國第201139531號「熱可收縮性聚酯膜」發明專利。

㈤證據6為西元1991年1月23日公開之歐洲第0409288號「Shrinkable polyester film」發明專利。

㈥證據7為西元1994年6月3日公開之日本第H6-155574號「熱収縮性ポリエステルフィルム（熱收縮聚酯薄膜）」發明專利。

㈦證據11為網址www.plasticsrecycling.org網站之「Champions for Change™ Critical Issues Guidance for Innovations Sleeve Label Ink and Substrate for PET Bottles

Critical Guidance Document」文章，更新日期為西元2012年11月2日。

㈧證據13為西元2014年10月1日公告之我國第I454371號「熱收縮聚酯薄膜的製備方法」發明專利。

㈨甲證3為西元2003年12月17日公開之中國大陸第1462233號「熱收縮性聚酯類薄膜捲筒及其製造方法」發明專利。

㈩前揭證據之公開或公告日均早於系爭專利之申請日（西元2019年7月12日），可作為系爭專利申請前之先前技術。

四、爭點分析：

㈠系爭專利請求項1、4至7未違反「明確」或「為說明書所支持」之規定：

1.核准時專利法第26條第2項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持」。系爭專利請求項1界定聚酯薄膜之共聚聚酯樹脂、在特定熱處理條件下的主要收縮方向上熱收縮率、藉由差示掃描量熱法測得之熔點、藉由差示掃描量熱法測量結晶溫度之結果、前述共聚聚酯樹脂含有特定比例之乙二醇和二乙二醇、以及具體定義下的凝集分率等技術特徵；請求項4至7為請求項1之附屬項，分別進一步界定共聚聚酯樹脂含有特定比例之新戊二醇、該聚酯薄膜測量結晶熱之結果、在特定熱處理條件下的第一方向上熱收縮率、在特定溫度範圍內的第一方向上熱收縮率增加率等技術特徵。前述請求項所界定技術特徵均具體明確，且系爭專利說明書均有對應之記載內容，堪認系爭專利請求項1、4至7業已以明確之方式記載，且為說明書所支持。

2.原告主張系爭專利請求項1以再生聚酯切片之性質界定所請聚酯薄膜，未界定聚酯容器之種類成分、聚酯薄膜如何設置於聚酯容器、及凝集分率之涵義與如何測量，系爭專利說明書第[0102]段僅非常概略地描述何謂凝集及凝集分率，是請求項1未明確記載所請發明云云（卷一第16至20頁）。惟

查：⑴請求項1記載「當藉由將設置有該聚酯薄膜的聚酯容器打碎來獲得的若干小片在200℃至220℃的溫度下熱處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更少」，已界定小片的熱處理溫度與熱處理時間；⑵復參系爭專利說明書第[0102]段所述「凝集是指可由該些小片形成的凝聚體(aggregate)。凝聚體的尺寸可為例如片狀顆粒尺寸的至少三倍。凝集分率是指基於該些小片總重量的凝聚體的分率。舉例來說，該些小片可通過篩子並經熱處理。此時，隨著該些小片凝集，可能形成凝聚體。可使凝聚體再次通過篩子來分離。可藉由測量依此獲得的凝聚體的重量而基於經熱處理的該些小片的總重量來計算凝聚體的重量比例，以作為凝集分率」（卷二第255頁），可明確理解凝集分率之定義；⑶又系爭專利說明書更提出多個所界定凝集分率6%以下之相關實施例。因此，就系爭專利請求項1及其附屬項4至7而言，所屬技術領域中具有通常知識者參酌系爭專利說明書、圖式及申請時之通常知識，應能明確瞭解其意義，亦得依需求擇定聚酯容器之種類、凝集分率之測量方式、聚酯薄膜設置於容器的方式及二者之含量比例等，當無原告所指之不明確等情。

3.原告主張系爭專利以所欲達成之發明功效（凝集分率）作為獨立請求項之技術特徵，而非達成功效之技術手段，顯然系爭專利請求項1未敘明所請物達成發明目的之必要技術特徵，且系爭專利比較例4-2之乙二醇、二乙二醇組分、結晶溫度及熔點均符合請求項1界定範圍，所測得凝集分率卻為6%以上，請求項1所請範圍無法為說明書所支持云云（卷一第20至22頁）。查系爭專利請求項1係同時界定凝集分率、共聚聚酯樹脂包含二醇組分和二羧酸組分、聚酯薄膜之熱收縮率、熔點及結晶溫度、共聚聚酯樹脂含有特定比例之乙二醇和二乙二醇等多個技術特徵，該等技術特徵均有限定請求項1所請範圍之效，難謂系爭專利請求項1僅以所欲達成之功效而非達成功效之技術手段界定請求項，遑論指摘該請求項缺乏必要技術特徵。至系爭專利比較例4-2，由於其凝集分

率超過6%，該比較例顯然已在請求項1所界定範圍以外，則原告依據該比較例指摘請求項1無法為說明書所支持，當非可採。

㈡系爭專利說明書（對應請求項1、4至7部分）未違反「可據以實現」之規定：

1.核准時專利法第26條第1項規定：「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」。承前所述，系爭專利請求項1、4至7所界定技術特徵，系爭專利說明書均有對應之記載內容，堪認系爭專利說明書已明確且充分記載該等請求項申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，瞭解其內容並據以實現。

2.原告主張系爭專利請求項1僅是將所欲達成之功效記載其中，並未具體且完全地記載達成功效之技術手段，本發明所屬技術領域中具有通常知識者無法得知該如何實現請求項所界定全部範圍云云（卷一第22頁）。惟如前述，請求項1除凝集分率外，尚有界定共聚聚酯樹脂包含二醇組分和二羧酸組分、聚酯薄膜之熱收縮率、熔點及結晶溫度、共聚聚酯樹脂含有特定比例之乙二醇和二乙二醇等多個技術特徵，該等技術特徵均有限定請求項1所請範圍之效，難謂請求項1僅是將所欲達成之功效記載其中；又系爭專利說明書已記載多個實施例為符合請求項1、4至7所界定者。因此，對於請求項1及其附屬項4至7所請發明，所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，應能瞭解其內容並據以實現該等請求項所請發明，是原告指摘系爭專利說明書違反「可據以實現」之規定，要無可採。

㈢證據2至7任一者及證據11與13之組合足以證明系爭專利請求項1、4至7不具進步性：

1.證據2及11與13之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴系爭專利請求項1要件編號如附表所示。

⑵證據2及11與13之組合足以證明請求項1不具進步性：

①請求項1與證據2相較，證據2說明書第7頁末段至第9頁實施例1例示熱收縮性聚酯薄膜，其包含一共聚聚酯樹脂，該樹脂包含二醇組分及TPA（對苯二甲酸），基於該二醇組分的總莫耳數，該二醇包含80mol%之EG（乙二醇）及15mol%NPG（新戊二醇）及5mol%之DEG（二乙二醇）（參見表1），該聚酯薄膜具有在80℃的溫度下熱處理10秒後，在主要收縮方向上之熱收縮率為72%（參見表2），說明書第6頁末2段揭示熱收縮性聚酯薄膜之熱定型溫度優選為65℃至95℃。由上可知，證據2揭示一種聚酯薄膜（熱收縮性聚酯薄膜），該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二酸組分（對苯二甲酸），並且該聚酯薄膜具有在80℃的溫度下熱處理10秒後，在主要收縮方向上30%或更高（72%）的熱收縮率，以及其中基於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇（80mol%）和1至20莫耳%之份量的二乙二醇（5mol%），已揭露請求項1要件1pre、1A、1B、1E之技術特徵。惟證據2未具體揭露請求項1所界定要件1C、1D、1F及1G之技術特徵。

②查證據2之聚酯薄膜係用作為容器的標籤，發明所屬技術領域中具有通常知識者應可知悉為適於此等用途，聚酯薄膜之熔點以較高為佳。再者，證據2實施例1例示聚酯薄膜所用共聚聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比例，與系爭專利說明書第24頁實施例1-1所載完全相同，則證據2實施例1聚酯薄膜之藉由差示掃描量熱法測得之熔點及結晶溫度亦應固有地相同或近似於系爭專利說明書第32頁實施例1-1所示者，發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依應用需求適度調節該等性質，完成如請求項1要件1C、1D所界定之「170℃或更高的熔點」、「未被測量到或測得為70℃至95℃」技術特徵。

③證據11第6頁第3-c點（Sample 3：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，第8頁第7點（Clumping/Agglomeration Evaluation）揭示將洗滌後之小片以溫度為208±3℃之熱處理1.5小時，並使用0.625英吋篩網評估凝集分率[Calculate the % of clumping as（weight of material left on sieve and in baking pan）/（initial weight）]，第11頁第c點揭示若凝集分率≦1%，則符合指導值；若凝集分率＞1%，則回收會有技術上的問題，已揭露請求項1要件1F之技術特徵。

④證據13摘要揭示一種熱收縮聚酯薄膜的製備方法，該發明製備方法所製得之熱收縮聚酯薄膜於標籤熱收縮製程中具有較低的收縮溫度，且於運輸時也具有良好的尺寸安定性。其說明書第[0013]段揭示聚酯薄膜是由一經改質聚酯所製成，該經改質聚酯是由一組成物進行聚合所製成，該組成物包含二酸、二醇及一用於破壞結晶度之改質劑；第[0025]段揭示該發明製備方法所製得之熱收縮聚酯薄膜於80℃及5秒下之收縮率>60%；第[0011]、[0015]、[0017]、[0021]、[0023]段揭示該製造方法，包含：(a)提供一具有X℃之玻璃轉移溫度的聚酯薄膜；(b)使該聚酯薄膜於(X+20)℃至(X+30)℃之預熱溫度範圍下進行預熱，得到一經預熱聚酯薄膜；(c)於延伸比範圍為2.7至7.7以及延伸時間為不大於15秒下；(d)使該經延伸薄膜於(X-10)℃至X℃之退火溫度範圍及不大於10秒之退火時間下進行退火，得到一經退火薄膜；及(e)使該經退火薄膜冷卻至環境溫度，以製得該熱收縮聚酯薄膜，其中該步驟(b)之預熱溫度範圍為90至110℃、較佳為93至109℃、更佳為99至108℃，該步驟(b)之預熱時間範圍為5至9秒、更佳為7至9秒；其中該步驟(d)之退火溫度範圍為60至80℃、較佳為63至79℃，更佳為70至78℃，該步驟(d)之退火時間為不大於10秒、較佳地為1至8秒。再者，第[0037]段具體實施例中預熱溫度與退火溫度(即熱定型溫度)相差為23～

30℃左右。綜上，證據13已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵。

⑤證據2、13及11均涉及具有標籤膜之容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據2、13，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、13及11之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據2、13及11之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑶證據2及11與13之組合足以證明請求項4至7不具進步性：

①請求項4為請求項1之附屬項，進一步界定之技術特徵已如前述。承前所述，其中證據2實施例1例示熱收縮性聚酯薄膜，其包含一共聚聚酯樹脂，該樹脂包含二醇組分及TPA亦即對苯二甲酸，基於該二醇組分的總莫耳數，該二醇包含80mol%之EG（乙二醇）及15mol%NPG（新戊二醇）及5mol%之DEG（二乙二醇）（參見表1），因此證據2、13及11之組合亦足以證明請求項4不具進步性。

②請求項5為請求項1之附屬項，進一步界定之技術特徵已如前述。承前所述，證據2實施例1例示聚酯薄膜所用共聚聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比例，與系爭專利說明書第24頁實施例1-1所載完全相同，則證據2實施例1共聚聚酯樹脂之結晶熱測量結果亦應固有地相同或近似於系爭專利說明書第32頁實施例1-1所示者，發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依應用需求適度調節該等性質，完成如請求項5所界定之「未被測量到或為0.01至50J/g」，因此證據2、13及11之組合亦足以證明請求項5不具進步性。

③請求項6為請求項1之附屬項，進一步界定之技術特徵已如前述。承前所述，證據2說明書第9頁表2實施例1之熱收縮性聚酯薄膜，在100℃的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上

熱收縮率為76.7%，在90℃的溫度下熱處理10秒後，在該第一方向上的熱收縮率為75.5%，在70℃的溫度下熱處理10秒後，在該第一方向上的熱收縮率為45%，因此證據2、13及11之組合亦足以證明請求項6不具進步性。

④請求項7為請求項1之附屬項，進一步界定之技術特徵已如前述。承前所述，證據2之聚酯薄膜係用作為容器的標籤，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依前述用途修飾或調整熱收縮率相關性質，請求項7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據2、13及11之組合亦足以證明請求項7不具進步性。

2.證據3及11與13之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據3及11與13之組合足以證明請求項1不具進步性：

①請求項1與證據3相較，證據3請求項1揭示一種熱收縮性膜用聚酯樹脂，係於全部聚酯樹脂成分中，將二羧酸成分之主成分設為對苯二甲酸，將二醇成分之主成分設為乙二醇，將全部之二醇成分設為100莫耳%之情形時，含有新戊二醇18莫耳%至32莫耳%、二乙二醇8莫耳%至16莫耳%之聚酯樹脂；說明書第[0049]段揭示擠出時的樹脂溫度的下限為原料的熔點溫度，由於在210℃下熔融，故而將210℃設為聚酯樹脂的熔點下限；第[0065]、[0091]段揭示聚酯樹脂延伸前預熱至Tg+10℃以上且Tg+25℃以下，延伸溫度+1℃至+10℃下進行熱處理，而具體實施例為90℃進行預熱，延伸溫度為74℃。由上可知，證據3揭示一種聚酯薄膜（熱收縮性膜），該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分（對苯二甲酸），該聚酯薄膜藉由差示掃描量熱法測得為170℃或更高的熔點（聚酯樹脂的熔點下限為210℃，按一般化學知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲得薄膜，並不會致使其熔點有大幅度變化，是以由該等聚酯樹脂製得的熱收縮膜熔點當不致陡降至未足170℃），其中基於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇（經換算可為52莫耳%至74莫耳%）和1至20莫耳%之份量的二

乙二醇（8莫耳%至16莫耳%），已揭露請求項1要件1pre、1A、1C、1E之技術特徵。惟證據3未具體揭露請求項1所界定要件1B、1D、1F、1G之技術特徵。

②經查證據3說明書第[0033]段揭示聚酯樹脂係不易進行結晶化之非晶性聚合物，因此不呈現結晶狀態，或者即便進行結晶化，結晶度亦極低，所屬技術領域中具有通常知識者可推知該薄膜之結晶溫度係未被測量到或偏低，而與請求項1要件1D所界定「未被測量到或測得為70℃至95℃」之技術特徵相符；另第[0051]段揭示熱收縮性膜較佳為於98℃之熱水中，在無荷重狀態下浸漬10秒，膜寬度方向（主收縮方向）之熱收縮率（亦即98℃之熱水熱收縮率）為60%以上且85%以下；第[0057]段揭示70℃之熱水熱收縮率為25%以上且50%以下，業已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，所屬技術領域中具有通常知識者當可依應用需求調節聚酯薄膜在80℃的溫度下熱處理10秒後的膜寬度方向熱收縮率，而與請求項1要件1B所界定「30%或更高」之技術特徵相符。

③證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵，證據13已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵，已如前述。

④證據3、13及11均涉及具有標籤膜之容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據3、13，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據3、13及11之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據3、13及11之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據3及11與13之組合足以證明請求項4至7不具進步性：

①請求項4部分承前所述，證據3請求項1揭示一種熱收縮性膜用聚酯樹脂，係於全部聚酯樹脂成分中，將二羧酸成分之主

成分設為對苯二甲酸，將二醇成分之主成分設為乙二醇，將全部之二醇成分設為100莫耳%之情形時，含有新戊二醇18莫耳%至32莫耳%、二乙二醇8莫耳%至16莫耳%之聚酯樹脂，因此證據3、13及11之組合亦足以證明請求項4不具進步性。

②請求項5部分承前所述，證據3揭示聚酯薄膜所用聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比例同於系爭專利界定者，其結晶熱測量結果亦應固有地與系爭專利相仿，另證據3說明書第[0033]段揭示聚酯樹脂係不易進行結晶化之非晶性聚合物，因此不呈現結晶狀態，或者即便進行結晶化，結晶度亦極低，發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依應用需求適度調節結晶熱等性質，完成如請求項5所界定之「未被測量到或為0.01至50J/g」，因此證據3、13及11之組合亦足以證明請求項5不具進步性。

③請求項6部分承前所述，證據3之熱收縮性膜係用作為PET容器的標籤，且證據3已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，所屬技術領域中具有通常知識者當可依應用需求調節聚酯薄膜在100℃、90℃或70℃等溫度下熱處理10秒後的熱收縮率，請求項6所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據3、13及11之組合亦足以證明請求項6不具進步性。

④請求項7部分承前所述，證據3之熱收縮性膜係用作為PET容器的標籤，且證據3已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依前述用途修飾或調整熱收縮率相關性質，請求項7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據3、13及11之組合亦足以證明請求項7不具進步性。

3.證據4及11與13之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據4及11與13之組合足以證明請求項1不具進步性：

①請求項1與證據4相較，證據4說明書第[0074]段表1、第[0075]段表2實施例揭示之熱收縮性聚酯系膜之聚酯原料，包含

二羧酸（DMT）成分，二醇成分的合計量設為100mol%時，含有61～75mol%之乙二醇、5～16mol%二乙二醇及15～30mol%之新戊二醇；第[0036]段揭示樹脂溫度的下限為原料的熔點溫度，由於在210℃下熔融，故而將210℃設為共聚合聚酯原料的熔點下限；第[0053]及[0075]段揭示聚酯樹脂延伸前預熱至Tg+10℃以上且Tg+25℃以下，延伸溫度+1℃至+10℃下進行熱處理，而具體實施例為90℃進行預熱，熱處理溫度為74℃、84℃。由上可知，證據4揭示一種聚酯薄膜（熱收縮性聚酯膜），該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分（DMT），該聚酯薄膜藉由差示掃描量熱法測得為170℃或更高的熔點（共聚合聚酯原料的熔點下限為210℃，按一般化學知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲得薄膜，並不會致使其熔點有大幅度變化，是以由該等共聚合聚酯原料製得的熱收縮性聚酯膜熔點當不致陡降至未足170℃），其中基於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇（61～75mol%）和1至20莫耳%之份量的二乙二醇（5～16mol%），已揭露請求項1要件1pre、1A、1C、1E之技術特徵。惟證據4未具體揭露請求項1所界定要件1B、1D、1F、1G之技術特徵。

②證據4說明書第[0036]段揭示所使用者為非晶性的共聚合聚酯原料，所屬技術領域中具有通常知識者可推知該聚酯膜之結晶溫度係未被測量到或偏低，而與請求項1要件1D所界定之「未被測量到或測得為70℃至95℃」相符；另第[0038]段揭示熱收縮性聚酯系膜於98℃熱水以無負載狀態浸漬10秒鐘，膜寬度方向（主收縮方向）之熱收縮率（即98℃之熱水熱收縮率）為60%以上且85%以下；第[0044]段揭示70℃之熱收縮率為25%以上且50%以下，業已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，所屬技術領域中具有通常知識者當可依應用需求調節聚酯膜在80℃的溫度下熱處理10秒後的膜寬度方向熱收縮率，而與請求項1要件1B所界定「30%或更高」之技術特徵相符。

③證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵，證據13已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵，已如前述。

④證據4、13及11均涉及具有標籤膜之容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據4、13，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據4、13及11之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據4、13及11之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據4及11與13之組合足以證明請求項4至7不具進步性：

①請求項4部分承前所述，證據4說明書第[0074]段表1、第[0075]段表2實施例揭示之熱收縮性聚酯系膜之聚酯原料，包含二羧酸（DMT）成分，二醇成分的合計量設為100mol%時，含有61～75mol%之乙二醇、5～16mol%二乙二醇及15～30mol%之新戊二醇，因此證據4、13及11之組合亦足以證明請求項4不具進步性。

②請求項5部分承前所述，證據4揭示聚酯薄膜所用聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比例同於系爭專利界定者，其結晶溫度及結晶熱測量結果亦應固有地與系爭專利相仿，另證據4說明書第[0036]段揭示所使用者為非晶性的共聚合聚酯原料，發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依應用需求適度調節結晶熱等性質，完成如請求項5所界定之「未被測量到或為0.01至50J/g」，因此證據4、13及11之組合亦足以證明請求項5不具進步性。

③請求項6部分承前所述，證據4之熱收縮性膜係用作為PET容器的標籤，且證據4已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，所屬技術領域中具有通常知識者當可依應用需求調節聚酯薄膜在100℃、90℃或70℃等溫度下熱處理10秒後的熱收縮率，請求項6所請發明並未見有產

生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據4、13及11之組合亦足以證明請求項6不具進步性。

④請求項7部分承前所述，證據4之熱收縮性膜係用作為PET容器的標籤，且證據4已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依前述用途修飾或調整熱收縮率相關性質，請求項7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據4、13及11之組合亦足以證明請求項7不具進步性。

4.證據5及11與13之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據5及11與13之組合足以證明請求項1不具進步性：

①請求項1與證據5相較，證據5說明書第5頁第7至11行揭示熱可收縮性聚酯膜，係藉由一共聚酯組成物而製備，該共聚酯組成物包含：（i）一二元酸組份，以100莫耳%該二元酸組份計，其含至少90莫耳%對酞酸殘基；及（ii）一二醇組份，以100莫耳%該二醇組份計，其含（a）1至20莫耳%二乙二醇、（b）5至30莫耳%新戊二醇、及（c）50至90莫耳%乙二醇；說明書第12頁表3實例1具體例示聚酯膜，包含對酞酸（TPA），以及以100莫耳%二醇組份計之75莫耳%乙二醇、5莫耳%二乙二醇與20莫耳%新戊二醇（參第10頁表1樹脂12），於80℃熱收縮比為59%；說明書第10頁第2段揭示熱可收縮性聚酯膜之熱處理溫度為85℃與105℃之間。由上可知，證據5揭示一種聚酯薄膜（熱可收縮性聚酯膜），該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分（TPA），該聚酯薄膜具有在80℃的溫度下熱處理10秒後，在主要收縮方向上30%或更高（59%）的熱收縮率，以及其中基於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇（50至90莫耳%，例如75莫耳%）和1至20莫耳%之份量的二乙二醇（1至20莫耳%，例如5莫耳%），已揭露請求項1要件1pre、1A、1B、1E之技術特徵。惟證據5未具體揭露請求項1所界定要件1C、1D、1F、1G之技術特徵。

②證據5之聚酯薄膜係用作為容器的標籤，發明所屬技術領域中具有通常知識者應可知悉為了適於此等用途，聚酯薄膜之熔點以較高為佳，亦可依前述用途需求修飾或調整聚酯薄膜之結晶性，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依用途需求適當調整聚酯薄膜之熔點及結晶溫度，而與請求項1所界定之要件1C及1D相符。

③證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵，證據13已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵，已如前述。

④證據5、13及11均涉及具有標籤膜之容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據5、13，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據5、13及11之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據5、13及11之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據5及11與13之組合足以證明請求項4至7不具進步性：

①請求項4部分承前所述，證據5說明書第5頁第7至11行揭示熱可收縮性聚酯膜，係藉由一共聚酯組成物而製備，該共聚酯組成物包含：（i）一二元酸組份，以100莫耳%該二元酸組份計，其含至少90莫耳%對酞酸殘基；及（ii）一二醇組份，以100莫耳%該二醇組份計，其含（a）1至20莫耳%二乙二醇、（b）5至30莫耳%新戊二醇、及（c）50至90莫耳%乙二醇，說明書第12頁表3實例1具體例示聚酯膜，包含對酞酸（TPA），以及以100莫耳%二醇組份計之75莫耳%乙二醇、5莫耳%二乙二醇與20莫耳%新戊二醇（參第10頁表1樹脂12），因此證據5、13及11之組合亦足以證明請求項4不具進步性。

②請求項5部分承前所述，證據5揭示聚酯薄膜所用聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比例同於系爭專利界定者，其

結晶溫度及結晶熱測量結果亦應固有地與系爭專利相仿，發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依應用需求適度調節結晶熱等性質，完成如請求項5所界定之「未被測量到或為0.01至50J/g」，因此證據5、13及11之組合亦足以證明請求項5不具進步性。

③請求項6部分承前所述，證據5說明書第12頁表3揭示實例1薄膜在100℃的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上熱收縮率為74%，在90℃的溫度下熱處理10秒後，在該第一方向上的熱收縮率為71%，在70℃的溫度下熱處理10秒後，在該第一方向上的熱收縮率為27%，因此證據5、13及11之組合亦足以證明請求項6不具進步性。

④請求項7部分承前所述，證據5之聚酯薄膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依前述用途修飾或調整熱收縮率相關性質，請求項7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據5、13及11之組合亦足以證明請求項7不具進步性。

5.證據6及11與13之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據6及11與13之組合足以證明請求項1不具進步性：

①請求項1與證據6相較，證據6說明書第19頁實施例8揭示之收縮性聚酯膜，包含對苯二甲酸及二醇組分，該二醇組分係由88莫耳%乙二醇、20莫耳%新戊二醇及2莫耳%二乙二醇所構成。由上可知，證據6揭示一種聚酯薄膜（收縮性聚酯膜），該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分（對苯二甲酸），其中基於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇（88莫耳%）和1至20莫耳%之份量的二乙二醇（2莫耳%），已揭露請求項1要件1pre、1A、1E之技術特徵。惟證據6未具體揭露請求項1所界定要件1B、1C、1D、1F、1G之技術特徵。

②證據6說明書教示調整不同溫度之熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，此參說明書第7至9頁揭示關於收縮率A（熱處理溫度100±2℃）、收縮率B（熱處理溫度85±2℃）及收縮率C

（熱處理溫度75±2℃）即明；另證據6之聚酯薄膜係用作為PET容器的標籤，所屬技術領域中具有通常知識者可知悉為了適於此等用途，聚酯薄膜之熔點以較高為佳，並可依前述用途需求修飾或調整聚酯薄膜之結晶性。是以發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依用途需求適當調整聚酯薄膜之熱收縮率、熔點及結晶溫度，而與請求項1所界定之要件1B、1C及1D相符。

③證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵，證據13已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵，均如前述。

④按證據6、13及11均涉及具有標籤膜之PET瓶等容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據6、13，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據6、13及11之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據6、13及11之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據6及11與13之組合足以證明請求項4至7不具進步性：

①請求項4部分承前所述，證據6說明書第19頁實施例8揭示之收縮性聚酯膜，包含對苯二甲酸及二醇組分，該二醇組分係由88莫耳%乙二醇、20莫耳%新戊二醇及2莫耳%二乙二醇所構成，因此證據6、13及11之組合亦足以證明請求項4不具進步性。

②請求項5部分承前所述，證據6揭示聚酯薄膜所用聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比例同於系爭專利界定者，其結晶溫度及結晶熱測量結果亦應固有地與系爭專利相仿，發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依應用需求適度調節結晶熱等性質，完成如請求項5所界定之「未被測量到或為0.01至50J/g」，因此證據6、13及11之組合亦足以證明請求項5不具進步性。

③請求項6部分承前所述，證據6之熱收縮性聚酯膜係用作為PET容器的標籤，且證據6已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，所屬技術領域中具有通常知識者當可依應用需求調節聚酯薄膜在100℃、90℃或70℃等溫度下熱處理10秒後的熱收縮率，請求項6所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據6、13及11之組合亦足以證明請求項6不具進步性。

④請求項7部分承前所述，證據6之熱收縮性膜係用作為PET容器的標籤，且證據6已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依前述用途修飾或調整熱收縮率相關性質，請求項7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據6、13及11之組合亦足以證明請求項7不具進步性。

6.證據7及11與13之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據7及11與13之組合足以證明請求項1不具進步性：

①請求項1與證據7相較，證據7說明書第[0008]段揭示熱收縮性聚酯膜，係由對苯二甲酸或其成酯性衍生物為主要成分的二羧酸組分和二醇組分構成的聚酯樹脂所構成；第[0033]段表1實施例3、5、6揭示之聚酯膜於80℃無負載地進行收縮處理60秒，聚酯膜熱收縮率分為51.6%、53.5%及57.7%，藉由差示掃描量熱法測得之熔點分別為189.3℃、189.8℃及186.2℃，且實施例3、5、6聚酯膜之結晶溫度為91.3℃、88.3℃、89.6℃；第[0025]段揭示聚酯膜進行50～150℃數十秒熱處理。由上可知，證據7揭示一種聚酯薄膜（熱收縮性聚酯膜），該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分（對苯二甲酸），並且該聚酯薄膜具有30%或更高的80℃熱收縮率（51.6%、53.5%及57.7%），藉由差示掃描量熱法測得為170℃或更高的熔點（189.3℃、189.8℃及186.2℃），以及藉由差示掃描量熱法，結晶溫度係未被測量到或測得為70℃至95℃（91.3℃、88.3℃、89.6℃），

已揭露請求項1要件1pre、1A、1B、1C、1D之技術特徵。惟證據7未具體揭露請求項1所界定要件1E、1F、1G之技術特徵。

②證據7說明書第[0013]段揭示構成聚酯樹脂的二醇組分優選為選自乙二醇、丁二醇、環己烷二甲醇、雙酚化合物的環氧乙烷加成物或其衍生物中的一種以上的二醇；第[0021]段亦敘及二乙二醇、新戊二醇等二醇成分，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者可依所需薄膜性質，將前述二醇組分用以修飾或置換實施例3、5、6之聚酯成分，並調整組成比例以達最適化。是以發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依用途需求適當調整聚酯薄膜之各組分比例，而完成請求項1所界定之要件1E。

③證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵，證據13已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵，已如前述。

④按證據7、13及11均涉及具有標籤膜之PET等容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據7、13，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據7、13及11之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據7、13及11之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據7及11與13之組合足以證明請求項4至7不具進步性：

①請求項4部分承前所述，證據7說明書第[0013]段揭示構成聚酯樹脂的二醇組分優選為選自乙二醇、丁二醇、環己烷二甲醇、雙酚化合物的環氧乙烷加成物或其衍生物中的一種以上的二醇；第[0021]段亦敘及二乙二醇、新戊二醇等二醇成分，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者可依所需薄膜性質，將前述二醇組分用以修飾或置換實施例3、5、6

之聚酯成分，並調整組成比例以達最適化，因此證據7、11及13之組合亦足以證明請求項4不具進步性。

②請求項5部分承前所述，證據7說明書第[0033]段表1實施例3、5、6聚酯膜之結晶溫度為91.3℃、88.3℃、89.6℃，發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依應用需求適度調節結晶熱等性質，完成如請求項5所界定之「未被測量到或為0.01至50J/g」，因此證據7、11及13之組合亦足以證明請求項5不具進步性。

③請求項6部分承前所述，證據7說明書第[0033]段表1實施例3、5、6聚酯膜，在60℃的溫度下熱處理60秒後，在該第一方向上的熱收縮率為30.1%～43.5%，已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，且證據7之熱收縮性聚酯膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依應用需求調節聚酯薄膜在100℃、90℃或70℃等溫度下熱處理10秒後的熱收縮率，請求項6所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據7、11及13之組合亦足以證明請求項6不具進步性。

④請求項7部分承前所述，證據7之熱收縮性聚酯膜係用作為PET容器的標籤，且證據7已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依前述用途修飾或調整熱收縮率相關性質，請求項7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據7、11及13之組合亦足以證明請求項7不具進步性。

7.參加人稱具有通常知識者並無動機將證據2至7任一者、證據11與13組合，因證據13未提及改良可回收性相關之教示，與系爭專利所解決之問題以及發明目的完全相異，與系爭專利之聚酯薄膜組分相異(缺少二乙二醇)，難以預期是否具有相同性質，又證據11之聚酯容器配置、聚酯薄膜材料、以及建議回收步驟等，均與系爭專利相異，且系爭專利之回收步驟

並不包括證據11之空氣掏析，故無法證明請求項1及4至7不具進步性云云（卷二第107頁、第167頁）。惟查：

⑴按判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明（系爭專利核准審定時適用之專利審查基準第二篇第三章專利要件第3.4.1.1參照）。因此，系爭專利所解決之問題以及發明目的，並非用以判斷前案證據間是否有結合動機之原因，前述理由已就請求項1與證據2至7之任一者、11、13之技術特徵為比對，考量證據2至7之任一者、11及13間存在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具有通常知識者可依證據2至7之任一者、11及13完成請求項1發明整體，是以通常知識者具有動機結合證據2至7之任一者、11及13完成並預期系爭專利之發明，應屬有據。

⑵證據13說明書第[0013]段揭示經改質聚酯的種類可例如第US6939616號專利所揭示之內容[又查第US6939616號（甲證4）第17欄第46至50行揭示其聚酯樹脂之多元醇成分可包含二乙二醇(diethyleneglycol)]，其與證據2至7之任一者之聚酯組分高度相關，故參加人所述並不可採。

⑶請求項1及4至7並無限定聚酯薄膜與PET容器之比例，從而系爭專利所採用之測試物（打碎後的小片）即為任意比例之聚酯薄膜與PET容器之碎片混合物；而由證據11所載內容以觀，其測試物來源雖非直接採用具有標籤之PET瓶，而係將空白PET瓶與具有標籤之PET瓶等比例混合得到BlendC，然其亦為壓碎之薄片形式，則證據11之測試物實質上與系爭專利所述測試物並無差異（均為聚酯薄膜與PET容器之碎片混合物）。又證據11第5頁揭示3種樣品分別是未包裝標籤之PET瓶(未標籤之控制組)、包裝聚丙烯標籤之PET瓶(標籤之控制組)、及包裝欲測試標籤之PET瓶(標籤之測試瓶)；第5頁第2-c點揭示在「標籤之測試瓶」上，其標籤可為收縮套標或伸

展套標，「收縮套標」係指「熱可收縮薄膜」，因此，「標籤之測試瓶」係指表面包覆熱可收縮薄膜之PET瓶，而非僅為聚丙烯標籤，參加人所述尚非可採。

㈣證據2至7任一者及證據11與甲證3之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

1.證據2及證據11與甲證3之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據2及證據11與甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性：

①證據2已揭露請求項1要件1pre、1A、1B、1E技術特徵；未具體揭露請求項1所界定要件1C、1D、1F及1G之技術特徵。而依證據2所揭示內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依需調整，完成請求項1要件1C、1D之技術特徵。且證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵，均如前述。

②甲證3第6、7頁揭示一種熱收縮性聚酯類薄膜捲成的捲筒，其目的在於提供由長薄膜捲成的捲筒製造熱收縮性標籤或袋、將其覆蓋在容器上收縮後標籤化的容器產品；第24頁第8至14行揭示多元酸成份優選為對苯二甲酸，多元醇成分為乙二醇、二乙二醇等；第10頁第18行揭示熱收縮率優選為60%以上，雖然未揭示系爭專利之80℃下處理10秒後之條件，但發明所屬技術領域中具有通常知識者可依用途需求調整聚酯薄膜之熱收縮率。再者，第23頁第8至17行揭示如果著眼於將目的熱收縮性聚酯類薄膜的厚度均勻分佈，優選在拉伸工序之前進行預加熱工序，將薄膜表面溫度加熱到Tg+0℃～Tg+60℃範圍內的某一溫度；第31頁實施例1具體揭示在105℃下預加熱10秒後，再用拉幅機在78℃下向橫方向拉伸4.0倍，接著在80℃下進行10秒鐘加熱處理，因此，兩溫度相差25℃。依上所述，甲證3已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵。

③按證據2、11及甲證3均涉及具有標籤膜之容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之

可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據2、甲證3，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、11及甲證3之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據2、11及甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據2及11與甲證3之組合足以證明請求項4至7不具進步性：

請求項4至7進一步界定之技術特徵，證據2已揭示之或者發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依需調整，請求項4至7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，均如前述理由。因此證據2、11及甲證3之組合亦足以證明請求項4至7不具進步性。

2.證據3及11與甲證3之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據3及11與甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性：

①證據3已揭露請求項1要件1pre、1A、1C、1E技術特徵；未具體揭露請求項1所界定要件1B、1D、1F、1G之技術特徵。而依證據3所揭示內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依需調整，完成請求項1要件1B、1D之技術特徵。又證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵；甲證3已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵，均如前述。

②按證據3、11及甲證3均涉及具有標籤膜之容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據3、甲證3，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據3、11及甲證3之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據3、證據11及甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據3及11與甲證3之組合足以證明請求項4至7不具進步性：

請求項4至7進一步界定之技術特徵，證據3已揭示之或者發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依需調整，請求項4至7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，均如前述理由。因此證據3、11及甲證3之組合亦足以證明請求項4至7不具進步性。

3.證據4及11與甲證3之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據4及11與甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性：

①證據4已揭露請求項1要件1pre、1A、1C、1E技術特徵；未具體揭露請求項1所界定要件1B、1D、1F、1G之技術特徵。而依證據4所揭示內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依需調整，完成請求項1要件1B、1D之技術特徵。又證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵；甲證3已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵，均如前述。

②按證據4、11及甲證3均涉及具有標籤膜之容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據4、甲證3，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據4、11及甲證3之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據4、證據11及甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據4及11與甲證3之組合足以證明請求項4至7不具進步性：

請求項4至7進一步界定之技術特徵，證據4已揭示之或者發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依需調整，請求項4至7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，均如前述理由。因此證據4、11及甲證3之組合亦足以證明請求項4至7不具進步性。

4.證據5及11與甲證3之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據5及11與甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性：

①證據5已揭露請求項1要件1pre、1A、1B、1E之技術特徵；未具體揭露請求項1所界定要件1C、1D、1F、1G之技術特徵。而依證據5所揭示內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依需調整，完成請求項1要件1C、1D之技術特徵。又證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵；甲證3已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵，均如前述。

②按證據5、11及甲證3均涉及具有標籤膜之容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據5、甲證3，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據5、11及甲證3之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據5、11及甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據5及11與甲證3之組合足以證明請求項4至7不具進步性：請求項4至7進一步界定之技術特徵，證據5已揭示之或者發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依需調整，請求項4至7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，均如前述理由。因此證據5、11及甲證3之組合亦足以證明請求項4至7不具進步性。

5.證據6及11與甲證3之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據6及11與甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性：

①證據6已揭露請求項1要件1pre、1A、1E之技術特徵；未具體揭露請求項1所界定要件1B、1C、1D、1F、1G之技術特徵。而依證據6所揭示內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依需調整，完成請求項1要件1B、1C、1D之技術特徵。

又證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵；甲證3已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵，均如前述。

②按證據6、11及甲證3均涉及具有標籤膜之容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據6、甲證3，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據6、11及甲證3之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據6、11及甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據6及11與甲證3之組合足以證明請求項4至7不具進步性：

請求項4至7進一步界定之技術特徵，證據6已揭示之或者發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依需調整，請求項4至7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，均如前述理由。因此證據6、11及甲證3之組合亦足以證明請求項4至7不具進步性。

6.證據7及11與甲證3之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性：

⑴證據7及11與甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性：

①證據7已揭露請求項1要件1pre、1A、1B、1C、1D之技術特徵；未具體揭露請求項1所界定要件1E、1F、1G之技術特徵。而依證據7所揭示內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者可依需調整，完成請求項1要件1E之技術特徵。又證據11已揭露請求項1要件1F之技術特徵；甲證3已揭示請求項1要件1pre、1A、1B、1G之技術特徵，均如前述。

②按證據7、11及甲證3均涉及具有標籤膜之容器，存在技術領域之關連性，且證據11教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可將證據11揭示之評估指標（凝集分率）應用於證據7、甲證3，且可預期達成「避免PET回收造粒時發生凝集」之功效，請求項1所

請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據7、11及甲證3之組合應能輕易完成請求項1之發明，證據7、11及甲證3之組合足以證明請求項1不具進步性。

⑵證據7及11與甲證3之組合足以證明請求項4至7不具進步性：請求項4至7進一步界定之技術特徵，證據7已揭示之或者發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依需調整，請求項4至7所請發明並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的功效，均如前述理由。因此證據7、11及甲證3之組合亦足以證明請求項4至7不具進步性。

7.參加人稱具有通常知識者並無動機將證據2至7任一者、證據11與甲證3組合，因甲證3未提及改良可回收性相關之教示，與系爭專利所解決之問題以及發明目的完全相異，與系爭專利之聚酯薄膜組分相異(無法得知二乙二醇添加量)，難以預期是否具有相同性質，又證據11之聚酯容器配置、聚酯薄膜材料、以及建議回收步驟等，均與系爭專利相異，且系爭專利之回收步驟並不包括證據11之空氣掏析，故無法證明請求項1及4至7不具進步性云云（卷二第107頁、第167頁）。惟查：

⑴按系爭專利核准審定時適用之專利審查基準規定，系爭專利所解決之問題以及發明目的，並非用以判斷前案證據間是否有結合動機之原因，已如前述㈢之7之⑴所載。

⑵前開1至6之理由業已就請求項1、4至7與證據2至7任一者、證據11、甲證3之技術特徵做比對說明，考量證據2至7任一者、證據11及甲證3間均存在結合動機，並具體論明所屬技術領域中具有通常知識者可依證據2至7任一者、證據11及甲證3完成請求項1發明整體，是以通常知識者具有動機結合證據2至7任一者、證據11及甲證3完成並預期系爭專利之發明，應屬有據。

⑶甲證3雖未揭示二乙二醇添加量，但證據2至7任一者已有二乙二醇添加量之相關教示，且前開理由已敘明複數證據之結

合動機，而甲證3未教示二乙二醇之添加量並不影響證據結合後足證請求項1及4至7不具進步性，參加人所述不可採。

⑷請求項1及4至7並無限定聚酯薄膜與PET容器之比例，從而系爭專利所採用之測試物（打碎後的小片）即為任意比例之聚酯薄膜與PET容器之碎片混合物。由證據11所載內容實質上與系爭專利所述測試物並無差異（均為聚酯薄膜與PET容器之碎片混合物），又證據11標籤可為收縮套標或伸展套標，「收縮套標」係指「熱可收縮薄膜」，因此，「標籤之測試瓶」係指表面包覆熱可收縮薄膜之PET瓶，而非僅為聚丙烯標籤，均如前述，是以參加人所述尚非可採。

柒、綜上所述，系爭專利請求項1、4至7未違反核准時專利法第26條第2項「明確」或「為說明書所支持」之規定；系爭專利說明書（對應請求項1、4至7部分）未違反同條第1項「可據以實現」之規定。惟證據2至7任一者及證據11與13之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性；證據2至7任一者及證據11與甲證3之組合足以證明請求項1、4至7不具進步性，請求項1、4至7有違核准時專利法第22條第2項規定，被告所為「請求項1、4至7舉發不成立」之處分，有所違誤，訴願決定予以維持，亦有未合。故原告訴請撤銷訴願決定及原處分關於「請求項1、4至7舉發不成立」部分，並命被告應就系爭專利為「請求項1、4至7舉發成立，應予撤銷」之處分，為有理由，爰撤銷改判如主文第二項所示。又原告於舉發階段未適時提出證據11之相關證據組合，於訴訟階段系爭專利更正後始明確提出證據11、證據13、甲證3相關證據組合，爰依行政訴訟法第104條準用民事訴訟法第82條及第81條第2款規定，認為原告之訴雖有理由，惟全部訴訟費用仍應由原告負擔。

捌、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，核與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

玖、結論：原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第200條第3款、第104條，民事訴訟法第82條、

第81條第2款規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　8　　月　　4　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

以上正本係照原本作成。

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明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內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起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

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，逕以裁定駁回。

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

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
㈠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。

㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	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。 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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　115　　年　　8　　月　　17　　日

書記官　吳祉瑩

智慧財產及商業法院行政裁定

本件判決公告之主文欄第一項所載：「訴願決定及原處分均撤銷」，應更正為：「訴願決定及原處分關於『請求項1、4至7舉發不成立』部分均撤銷」；第二項末所載：「處分」，應更正為：「審定」。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　8　　月　　5　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

以上正本係照原本作成。

一、如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀並敘明理由（須按他造人數附繕本）。

二、抗告時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.抗告人或其代表人、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，抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，抗告人或其代表人、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。
㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.抗告人之配偶、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。 4.抗告人為公法人、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㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，抗告人應於提起抗告或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　115　　年　　8　　月　　17　　日

書記官　吳祉瑩