

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 114年度行專訴字第6號

03 民國114年8月7日辯論終結

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

06 代 表 人 李永善

07 原 告 美商邁克沃美國公司
08 (MICROWORKS AMERICA, INC.)

09 代 表 人 李鍾赫

10 上二人共同

11 訴訟代理人 林哲誠律師

12 盧懷力專利師

13 被 告 經濟部智慧財產局

14 代 表 人 廖承威

15 訴訟代理人 楊淑珍

16 參 加 人 張嘉峰

17 訴訟代理人 黃章典律師

18 陳初梅律師（兼送達代收人）

19 李協書專利師

20 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
21 3年12月19日經法字第11317306940號訴願決定，提起行政訴訟，
22 並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

23 主 文

24 原告之訴駁回。

25 訴訟費用由原告負擔。

26 事實及理由

27 壹、程序事項：

28 原告原起訴聲明為：「一、原處分關於『請求項1、3、6至9
29 舉發成立，應予撤銷』部分及原訴願決定均撤銷。二、被告
30 機關應為舉發不成立之處分。」（見本院卷第13至14頁），
31 嗣於民國114年7月7日本院準備程序撤回原訴之聲明第2項

01 (見本院卷第174頁)。原告上開訴之聲明撤回係本於同一
02 請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，
03 被告、參加人均無異議(見本院卷第174頁)，應無行政訴
04 訟法第111條第1項規定之適用。

05 貳、實體事項：

06 一、事實概要：

07 原告韓商愛思開邁克沃股份有限公司之前手韓商SKC股份有
08 限公司及原告美商SKC公司(更名為美商愛思開邁克沃美國
09 公司，嗣於本院審理中又更名為美商邁克沃美國公司，有變
10 更公司名稱之證明文件影本及其中譯乙份在卷可稽，見本院
11 卷二第171至176頁)於108年7月12日以「聚酯薄膜及用於再
12 製使用該聚酯薄膜之聚酯容器之方法」向被告申請發明專
13 利，申請專利範圍計10項(嗣修正為9項)，經被告編為第1
14 10104020號審查，准予專利，並發給發明第I771892號專利
15 證書(下稱系爭專利)。其後，韓商SKC股份有限公司及美
16 商邁克沃美國公司於112年6月26日申准將系爭專利專利權讓
17 與登記予原告南韓商愛思開邁克沃股份有限公司及美商邁克
18 沃美國公司。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第22條
19 第1項第1款、第2項、第26條第1項及第2項之規定，對之提
20 起舉發；原告等則於112年8月14日提出系爭專利說明書及申
21 請專利範圍更正本(刪除請求項2、4至5)。案經被告審
22 查，認系爭專利112年8月14日更正本符合規定，依該更正本
23 審查，並認系爭專利請求項1、3、6至9有違前揭專利法第22
24 條第2項之規定，以113年6月11日(113)智專議(四)01103
25 字第0000000000號專利舉發審定書為「112年8月14日之更
26 正事項，准予更正」、「請求項1、3、6至9舉發成立，應予
27 撤銷」及「請求項2、4至5舉發駁回」之處分。原告等不服
28 前揭舉發成立部分之處分，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁
29 回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院
30 因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參

01 加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參
02 加人獨立參加本件訴訟。

03 二、原告聲明請求原處分關於「請求項1、3、6至9舉發成立，應
04 予撤銷」部分及訴願決定均撤銷，並主張：

05 (一)證據2及證據8之組合不足以證明系爭專利請求項1、3、及6
06 至9不具有進步性：

07 系爭專利請求項1係界定聚酯薄膜包括特定範圍之二醇組
08 分、熱收縮率、熔點、及凝集分率等技術特徵。證據2未揭
09 示系爭專利請求項1所界定「170°C或更高的熔點」、「凝集
10 分率為6%或更少」之技術特徵。證據8係關於如何評估聚酯
11 薄膜之可回收性，而未提供任何教示或建議，使具有通常知
12 識者得知關於系爭專利改良聚酯薄膜之可回收性。證據2係
13 關於如何改良薄膜之熱收縮性，而未提供關於可回收性或可
14 再生性之教示或建議。再者，證據2和證據8完全未提及如何
15 藉由調整聚酯薄膜之二醇組分、熱收縮率、熔點、及凝集分
16 率等技術特徵，進而改良聚酯薄膜之可回收性，是以系爭專
17 利所達成之改良並非具有通常知識者可參酌證據2和證據8得
18 以預期。是以，證據2和證據8之組合不足以證明系爭專利請
19 求項1不具有進步性。系爭專利請求項3、6至9係附屬於請求
20 項1。證據2和證據8之組合亦不足以證明請求項3、6至9不具
21 有進步性。

22 (二)證據3及證據8之組合不足以證明系爭專利請求項1、3、及6
23 至9不具有進步性：

24 證據3未揭示請求項1界定「50%或更高的熱收縮率」、「凝
25 集分率為6%或更少」技術特徵。證據3揭露之熔點揭露「樹
26 脂原料」之熔點(證據3第[0033]段)，請求項1之熔點揭露
27 「聚酯薄膜」之熔點，二者相異，具有通常知識者無從依證
28 據3之內容認定證據3已揭露請求項1關於熔點之技術特徵。
29 證據3係關於如何改良薄膜之熱收縮性，而未提供關於可回
30 收性或可再生性之教示。證據8係關於如何評估聚酯薄膜之
31 可回收性，而未提供使具有通常知識者得知如何改良聚酯薄

01 膜之可回收性之任何教示。證據3和證據8完全未提及如何藉
02 由調整聚酯薄膜之二醇組分、熱收縮率、熔點、及凝集分率
03 等技術特徵，進而改良聚酯薄膜之可回收性，是以系爭專利
04 所達成之改良並非具有通常知識者可依據證據3和證據8得以
05 預期，證據3和證據8之組合不足以證明系爭專利請求項1不
06 具有進步性。系爭專利請求項3、6至9係附屬於請求項1，因
07 此證據3和證據8之組合亦不足以證明請求項3、6至9不具有
08 進步性。

09 (三)證據4及證據8之組合不足以證明系爭專利請求項1、3、及6
10 至9不具有進步性：

11 證據4未揭示請求項1「50%或更高的熱收縮率」、「凝集分
12 率為6%或更少」技術特徵。證據4揭露之熔點揭露「樹脂原
13 料」之熔點(證據4第[0036]段)，請求項1之熔點揭露「聚酯
14 薄膜」之熔點，二者相異，具有通常知識者無從依證據4之
15 內容認定證據4已揭露請求項1關於熔點之技術特徵。證據4
16 係關於如何改良薄膜之熱收縮性，而未提供關於可回收性或
17 可再生性之教示。證據8係關於如何評估聚酯薄膜之可回收
18 性，而未提供任何教示，使具有通常知識者得知如何改良聚
19 酯薄膜之可回收性。證據4和證據8完全未提及如何藉由調整
20 聚酯薄膜之二醇組分、熱收縮率、熔點、及凝集分率等技術
21 特徵，進而改良聚酯薄膜之可回收性，是以系爭專利所達成
22 之改良並非具有通常知識者可依據證據4和證據8得以預期。
23 是以，證據4和證據8之組合不足以證明系爭專利請求項1不
24 具有進步性。系爭專利請求項3、6至9係附屬於請求項1。證
25 據4和證據8之組合亦不足以證明請求項3、6至9不具有進步
26 性。

27 (四)證據5及證據8之組合不足以證明系爭專利請求項1、3、及6
28 至9不具有進步性：

29 證據5未揭示請求項1「170°C或更高的熔點」、「凝集分率
30 為6%或更少」技術特徵。證據5係關於如何改良薄膜之熱收
31 縮性，而未提供關於可回收性或可再生性之教示。證據8係

01 關於如何評估聚酯薄膜之可回收性，而未提供任何教示，使
02 具有通常知識者得知如何改良聚酯薄膜之可回收性。證據5
03 和證據8完全未提及如何藉由調整聚酯薄膜之二醇組分、熱
04 收縮率、熔點、及凝集分率等技術特徵，進而改良聚酯薄膜
05 之可回收性，是以系爭專利所達成之改良並非具有通常知識
06 者可依據證據5和證據8得以預期，證據5和證據8之組合不足
07 以證明系爭專利請求項1不具有進步性。系爭專利請求項3、
08 6至9係附屬於請求項1。證據5和證據8之組合亦不足以證明
09 請求項3、6至9不具有進步性。

10 (五)證據6及證據8之組合不足以證明系爭專利請求項1、3、及6
11 至9不具有進步性：

12 證據6未揭示請求項1「50%或更高的熱收縮率」、「170°C或
13 更高的熔點」、「凝集分率為6%或更少」技術特徵。又證據
14 6係關於如何改良薄膜之熱收縮性，而未提供關於可回收性
15 或可再生性之教示。證據8係關於如何評估聚酯薄膜之可回
16 收性，而未提供任何教示，使具有通常知識者得知如何改良
17 聚酯薄膜之可回收性。證據6和證據8完全未提及如何藉由調
18 整聚酯薄膜之二醇組分、熱收縮率、熔點、及凝集分率等技
19 術特徵，進而改良聚酯薄膜之可回收性，是以系爭專利所達
20 成之改良並非具有通常知識者可依據證據6和證據8得以預
21 期，證據6和證據8不足以證明系爭專利請求項1不具有進步
22 性。系爭專利請求項3、6至9係附屬於請求項1。證據6和證
23 據8之組合亦不足以證明請求項3、6至9不具有進步性。

24 (六)證據7及證據8之組合不足以證明系爭專利請求項1、3、及6
25 至9不具有進步性：

26 證據7未揭示請求項1之特定組成之二醇組分以及「凝集分率
27 為6%或更少」技術特徵。證據7係關於如何改良薄膜之熱收
28 縮性，而未提供關於可回收性或可再生性之教示。證據8係
29 關於如何評估聚酯薄膜之可回收性，而未提供任何教示，使
30 具有通常知識者得知如何改良聚酯薄膜之可回收性。證據7
31 和證據8完全未提及如何藉由調整聚酯薄膜之二醇組分、熱

01 收縮率、熔點、及凝集分率等技術特徵，進而改良聚酯薄膜
02 之可回收性，是以系爭專利所達成之改良並非具有通常知識
03 者可依據證據7和證據8得以預期，證據7和證據8之組合不足
04 以證明系爭專利請求項1不具有進步性。證據7和證據8之組
05 合亦不足以證明請求項3、6至9不具有進步性。

06 (七)參加人雖主張證據9是依據證據2實施例1-1進行重現，但所
07 得到的結果與證據2的結果仍有所差異，證據9的化學實驗變
08 數甚多，實驗本身流程不具備客觀可驗證性，且也未為原處
09 分及訴願決定所採納，請法院不用審酌。

10 (八)被告答辯書(如第5頁)及參加答辯(一)狀(如第3頁)均多次強
11 調「相同或相似之物具有相同或相似性質」，由於相似物之
12 組成是否具有相同或相異性質與系爭專利是否具有進步性高
13 度相關，原處分及訴願決定均未充分審酌，且為本件之重要
14 爭點所在，影響專利權人之權利甚鉅。原告依行政訴訟法第
15 121條第1項第1款之規定聲請法院依職權進行鑑定或調查。

16 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

17 (一)系爭專利說明書揭示之技術內容，聚酯薄膜之可回收性，取
18 決於「凝集分率」，因此，原告稱系爭專利藉由前述二醇組
19 分及熱收縮率等參數之整體組合，始能使聚酯薄膜具可回收
20 性，顯與說明書記載不符。

21 (二)證據8教示藉由凝集分率以評估回收可行性之技術手段，足
22 使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將凝集分率應用於
23 證據2至7之聚酯膜。證據8已明確揭示評估聚酯薄膜標籤瓶
24 回收可行性之方法，該通常知識者可透過該評估方法篩選出
25 具可回收性者。系爭專利請求項1界定之「當藉由打碎設置
26 有該聚酯薄膜的聚對苯二甲酸乙二酯(PET)容器獲得的若干
27 小片在200°C至220°C的溫度下熱處理60分鐘至120分鐘時，
28 凝集分率為6%或更少」凝集分率測試方法，並未限定測試物
29 中「聚酯薄膜」與「容器」二者的比例，該測試方法適用混
30 合任意比例之「聚酯薄膜」與「容器」之測試物。雖系爭專
31 利之測試物直接採用具有標籤之測試瓶，與證據8測試物(B1

01 endC)之來源不同，惟就粉碎後所形成之小片而言，二者組
02 成並無差異(均為「標籤」與「容器」之混合物)，顯見系爭
03 專利與證據8之凝集分率測試物並無原告所稱之差異，二者
04 之測試方法實質相同，系爭專利發明所屬技術領域中具有通
05 常知識者自可由證據8揭示之凝集分率可推及系爭專利所界
06 定者。另證據8揭示藉由熱處理標籤PET瓶後所量測之凝集分
07 率，做為評估回收可行性之依據，具體例示之測試瓶即包含
08 有凝集分率 ≤ 1 者(具有可回收性)。由此可見，具可回收性
09 之聚酯薄膜實為證據8公開前已存在並公開使用之聚酯薄
10 膜，僅須透過特定方式之「篩選」即可獲致。既證據8已明
11 確揭示凝集分率測試方法(且該方法同於系爭專利請求項1所
12 定義者)，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者僅
13 須執行該方法，即可經由篩選而獲得系爭專利之聚酯薄膜。

14 (三)按一般化學知識，樹脂原料經成膜製程(如拉伸等程序)所獲
15 致之薄膜，並無致使熔點大幅變動之理。縱使證據3、4僅揭
16 示樹脂原料之熔點(約 210°C)，該通常知識者由該等證據揭
17 示之成膜製程仍可推知，所形成之聚酯薄膜的熔點並無可能
18 自原料熔點(約 210°C)陡降為 170°C 以下，證據3、4揭示系爭
19 專利界定之熔點參數，符合一般知識之判斷。此外，由證據
20 3(請求項1及說明書[0049])、證據4(說明書[0074]至[007
21 5]、[0036])揭示之內容，均足以證明組成內容相同或相似
22 之聚酯膜，具有相同或相似之熔點。

23 (四)系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者依該等證據揭
24 示之樹脂原料組成及成膜方法可推知，所製成之聚酯薄膜並
25 不致因成膜製程而使Tg點遠低於原料之Tg點，縱使證據3、7
26 僅揭示樹脂原料之Tg點，該通常知識者仍可推知該等原料所
27 形成之聚酯膜之Tg值為「 60°C 或更高」，落入系爭專利界定
28 之Tg參數值範圍。另有關證據2及其餘證據3至7任一者與證
29 據8之結合動機，原處分均已詳加論理。

30 (五)證據2已經揭露系爭專利主要請求項所界定的相關材料性
31 質，熔點、溫度本就是材料固有的性質，即便不提證據9的

01 輔助證據，依照證據2也能輕易思及。

02 四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

03 (一)證據2及證據8之組合足以證明系爭專利請求項1、3、及6至9
04 不具有進步性：

05 1.證據2已揭露要件1pre、1a、1b及1e。證據2及證據8均涉及
06 容器標籤（套標）。當將證據2之聚酯薄膜應用於PET聚酯容
07 器做為包覆容器的套標後，基於環保之要求及規範，業界自
08 有動機採用證據8之方法實施該聚酯容器之回收。證據8亦記
09 載「收縮套標」（可指熱可收縮薄膜），證據2與證據8之結
10 合顯而易知。具有通常知識者有動機將證據2之聚酯薄膜應
11 用在證據8之方法中，以確認凝集分率之性質，輕易完成系
12 爭專利請求項1。證據2及證據8之組合足證系爭專利請求項1
13 不具進步性。又證據2已揭露要件3a，證據2及證據8之組合
14 足證系爭專利請求項3不具進步性。

15 2.證據2已揭露要件3a，證據2及證據8之組合足證系爭專利請
16 求項3不具進步性。

17 3.證據2雖未記載其聚酯薄膜之結晶溫度及結晶熱，惟該等性
18 質與共聚組份之種類及比例密切相關，由於證據2已揭示與
19 系爭專利相同組份種類及重疊的比例範圍，甚至揭示與系爭
20 專利實施例完全相同的聚酯樹脂，相同或相近之物應具有相
21 同或相近之性質，證據2之聚酯薄膜應具有與系爭專利相同
22 的結晶溫度及結晶熱。縱然聚酯薄膜之製程條件可能會影響
23 聚酯薄膜之結晶溫度及結晶熱，惟聚酯薄膜之製程條件係屬
24 習知，所屬技術領域中具有通常知識者可輕易調整製程以獲
25 致系爭專利的結晶溫度及結晶熱。具有通常知識者只要取證
26 據2之聚酯薄膜去量測即可獲知結晶溫度及結晶熱為何，故
27 要件6a及6b必然存在於證據2中，其為顯而易知且可輕易完
28 成。證據2及證據8之組合足證系爭專利請求項6不具進步
29 性。

30 4.證據2已揭露要件7a，證據2及證據8之組合足證系爭專利請
31 求項7不具進步性。

01 5.證據2已揭露要件8a、8b及8c，證據2及證據8之組合足證系
02 爭專利請求項8不具進步性。

03 6.關於熱收縮率或要件9a及9b之熱收縮率之增加率，具有通常
04 知識者瞭解其會因熱可收縮膜之製程條件（如製程溫度）不
05 同而變動，然而，具有通常知識者可輕易調整製程條件而增
06 加或減少熱收縮率及熱收縮率增加率。縱使證據2未揭示其
07 聚酯薄膜之「熱收縮率的增加率」性質，具有通常知識者仍
08 可輕易調整製程而獲致請求項9之熱收縮率增加率，請求項9
09 所記載之要件9a及9b僅是屬於簡單變更，且未產生任何無法
10 預期之功效。具有通常知識者只要取證據2之聚酯薄膜去量
11 測即可獲知熱收縮率及熱收縮率增加率為何，要件9a及9b必
12 然存在於證據2中，其為顯而易知且可輕易完成，證據2及證
13 據8之組合足證系爭專利請求項9不具進步性。

14 (二)綜上，證據2與證據8之結合足證請求項1、3及6至9不具進步
15 性。證據3已揭露要件1pre、1a、1c、1e、3a、6a及6b、7
16 a、8a、8b及8c、9a及9b；證據4已揭露要件1pre、1a、1e、
17 1c、3a、6a及6b、7a、8a、8b及8c、9a及9b；證據5已揭露
18 要件1pre、1a、1b、1e、3a、6a及6b、7a、8a、8b及8c、9a
19 及9b；證據6已揭露要件1pre、1a、1e、3a、6a及6b、7a、8
20 a、8b及8c、9a及9b；證據7已揭露要件1pre、1a、1b、1c、
21 3a、6a、6b、7a、9a及9b；同理，證據3至7中任一者與證據
22 8之結合亦足證請求項1、3及6至9不具進步性。

23 (三)原告並未具體指明聲請鑑定之具體待證事實、鑑定步驟與方
24 法，及其與證明系爭專利具進步性之間的關連性，僅粗略稱
25 「由於相似物之組成是否具有相同或相異性質與系爭專利是
26 否具有進步性高度相關，原處分及原訴願決定均未充分審
27 酌」云云，顯為拖延訴訟程序，法院自無必要配合原告為此
28 程序。

29 五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1
30 第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並
31 協議簡化爭點如下：

01 (一)不爭執事項：

02 如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

03 (二)本件爭點：

04 1.證據2及8之組合是否足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不
05 具進步性？

06 2.證據3及8之組合是否足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不
07 具進步性？

08 3.證據4及8之組合是否足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不
09 具進步性？

10 4.證據5及8之組合是否足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不
11 具進步性？

12 5.證據6及8之組合是否足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不
13 具進步性？

14 6.證據7及8之組合是否足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不
15 具進步性？

16 六、得心證之理由：

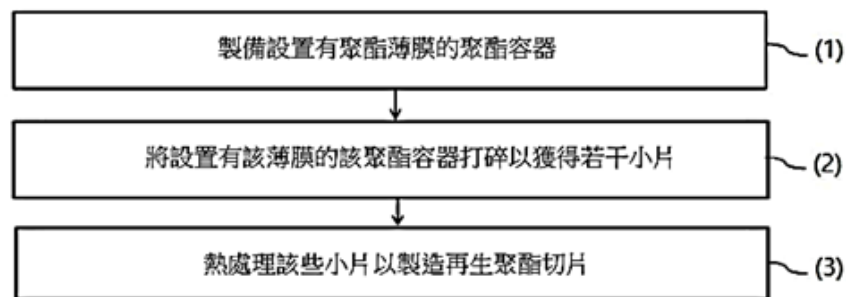
17 (一)系爭專利申請日為108年7月12日，被告於111年5月20日審定
18 核准專利，其是否有應撤銷專利權之情事，應以核准審定時
19 所適用之108年11月1日施行之專利法(下稱審定時專利法)規
20 定為斷。

21 (二)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者
22 ，得依法申請取得發明專利，固為審定時專利法第21條及第
23 22條第1項前段所規定。惟發明如「為其所屬技術領域中具
24 有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得
25 取得發明專利，同法第22條第2項復有明文。

26 (三)系爭專利技術分析：

27 1.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
28 容器之方法，該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇
29 組分和二羧酸組分，並且該聚酯薄膜具有在80°C的溫度下熱
30 處理10秒後，在主要收縮方向上30%或更高的熱收縮率以及
31 藉由差示掃描量熱法測得為170°C或更高的熔點，系爭專利

01 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
02 提高產率和生產力（參系爭專利摘要），系爭專利主要圖式
03 如下所示。



05 2. 系爭專利申請專利範圍分析：

06 系爭專利舉發審查期間，專利權人於112年8月14日提出更正
07 申請，並經被告審查認符合規定而准予更正及公告。本件審
08 理之申請專利範圍即應以112年8月14日所提更正本為準（於
09 113年9月1日專利公報51卷25期公告），更正後申請專利範
10 圍共6項（原公告時系爭專利請求項2、4至5經更正刪除），
11 其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，內容如下：

12 請求項1：一種聚酯薄膜，該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂
13 其包含二醇組分和二羧酸組分，並且該聚酯薄
14 膜具有在80°C的溫度下熱處理10秒後，在主要收
15 縮方向上50%或更高的熱收縮率，以及藉由差示掃
16 描量熱法測得為170°C或更高的熔點，其中當藉由
17 打碎設置有該聚酯薄膜的聚對苯二甲酸乙二酯（P
18 ET）容器獲得的若干小片在200°C至220°C的溫度
19 下熱處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更
20 少，以及其中基於該二醇組分的總莫耳數，該共
21 聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇、1
22 至20莫耳%之份量的二乙二醇及5至35莫耳%之份量
23 的新戊二醇。

24 請求項3：如請求項1的聚酯薄膜，其中該二醇組分為選自於
25 由下列所構成的群組的至少一者：乙二醇、二乙
26 二醇、新戊二醇和環己烷二甲醇。

27 請求項6：如請求項1的聚酯薄膜，其中藉由差示掃描量熱法

01 ，該聚酯薄膜的結晶溫度係未被測量到或為70°C
02 至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度下的結晶
03 熱係未被測量到或為0.01至50 J/g。

04 請求項7：如請求項1的聚酯薄膜，其中藉由差示掃描量熱法
05 測量，該聚酯薄膜的玻璃轉化溫度（T_g）為60°C
06 或更高。

07 請求項8：如請求項1的聚酯薄膜，該聚酯薄膜具有在100°C
08 的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上30%或更
09 高的熱收縮率，在90°C的溫度下熱處理10秒後，
10 在該第一方向上50%或更高的熱收縮率，以及在70
11 °C的溫度下熱處理10秒後，在該第一方向上5%至5
12 5%的熱收縮率。

13 請求項9：如請求項1的聚酯薄膜，其中在0.35×T_m°C至0.40×
14 T_m°C的溫度範圍內，在一第一方向上熱收縮率的
15 增加率為2.5%/°C至4.0%/°C，以及在0.45×T_m°C至
16 0.50×T_m°C的溫度範圍內，在該第一方向上熱收縮
17 率的增加率為0.1%/°C至1.0%/°C。

18 (四)舉發證據技術分析：

- 19 1.證據2之公開日為西元2012年5月1日，早於系爭專利之申請
20 日（2019年7月12日），可作為系爭專利申請前之先前技
21 術。證據2涉及一種熱收縮性聚酯薄膜，其熱收縮起始溫度
22 為60°C以下、玻璃化轉變溫度為77°C以下、並且60°C的熱收
23 縮率為2%以上。由於該熱收縮性聚酯薄膜與現有薄膜相比，
24 玻璃化轉變溫度及熱收縮起始溫度低，因此適合用作高密度
25 聚乙烯（HDPE）容器等的標籤（參證據2摘要）。
- 26 2.證據3之公開日為2019年1月1日，早於系爭專利之申請日（2
27 019年7月12日），可作為系爭專利申請前之先前技術。證據
28 3提供一種熱收縮性膜用聚酯樹脂，可賦予適於熱收縮性標
29 籤用途之膜特性，且再利用性亦優異。該發明揭示一種聚酯
30 樹脂，係於全部聚酯樹脂成分中，將二羧酸成分之主成分設
31 為對苯二甲酸，將二醇成分之主成分設為乙二醇，將全部之

01 二醇成分設為100莫耳%之情形時，含有新戊二醇18莫耳%至3
02 2莫耳%、二乙二醇8莫耳%至16莫耳%；且(i)聚酯樹脂的極限
03 黏度 (IV) 為0.70 dl/g至0.86 dl/g；(ii)聚酯樹脂的羧基
04 末端基濃度 (AV) 為8 eq/t至25 eq/t；(iii)聚酯樹脂的L*
05 a*b表色系統中的色彩b值為1.0至12.0。所述熱收縮性標籤
06 係使用該等熱收縮性膜而形成，可將熱收縮性標籤被覆於包
07 裝對象物的至少外周的一部分並進行熱收縮而形成包裝體，
08 作為包裝對象物，以飲料用之PET瓶為代表（參證據3之摘
09 要、說明書段落[0067]）。

10 3.證據4之公開日為2018年10月1日，早於系爭專利之申請日
11 （2019年7月12日），可作為系爭專利申請前之先前技術。

12 證據4提供一種熱收縮性聚酯膜以及用以生產該熱收縮聚酯
13 膜的原料，該熱收縮性聚酯膜係在寬度方向具有高的熱收縮
14 率，長度方向顯示小的熱收縮率，熟化前後的收縮率的變化
15 小。該發明係一種非晶性的膜用共聚合聚酯原料，係用於膜
16 製造用，滿足以下的要件(1)至(4)。(1)將對苯二甲酸乙二
17 酯設為主要構成成分；全聚酯樹脂成分中之二醇成分的合計
18 量為100mol%時，含有新戊二醇18mol%以上30mol%以下。(2)
19 在全聚酯樹脂成分中之二醇成分的合計量100mol%中含有源
20 自二乙二醇的構成單元8mol%以上16mol%以下。(3)原料的固
21 有黏度為0.70 dl/g以上0.86 dl/g以下。(4)對原料以剪斷
22 速度6080/S、250°C進行測定時的熔融黏度為200Pa·S以下。
23 包裝體係由所述熱收縮聚酯系膜所獲得之具有穿線孔或是缺
24 口之標籤，係披覆包裝對象物至少外周的一部分經熱收縮而
25 形成，可列舉如從飲料用的PET瓶到各種的瓶、罐、點心或
26 便當等的塑料容器及紙製的盒子等作為包裝對象物（參證據
27 4之摘要、說明書段落[0055]）。

28 4.證據5之公開日為2011年11月16日，早於系爭專利之申請日
29 （2019年7月12日），可作為系爭專利申請前之先前技術。

30 證據5係有關於一在收縮後具有良好的外觀品質並因而適於

01 作為包裹材料（特別為用於瓶子之標籤）之熱可收縮性聚酯
02 膜，其在以下溫度範圍內沿著主收縮方向具有一熱收縮變
03 化/ $^{\circ}\text{C}$ （%/ $^{\circ}\text{C}$ ）：在60至70 $^{\circ}\text{C}$ 範圍內為1.5至3.0，在70 $^{\circ}\text{C}$ 至8
04 0 $^{\circ}\text{C}$ 之範圍內為2.5至3.5，在80 $^{\circ}\text{C}$ 至90 $^{\circ}\text{C}$ 之範圍內為1.0至2.
05 0，且在90 $^{\circ}\text{C}$ 至100 $^{\circ}\text{C}$ 之範圍內為0.1至1.0（參證據5摘
06 要）。

- 07 5.證據6之公開日為1911年1月23日，早於系爭專利之申請日
08 （2019年7月12日），可作為系爭專利申請前之先前技術。
09 證據6係關於一種可收縮聚酯薄膜，其包含不少於50mol%的
10 對苯二甲酸乙二醇酯單元，並且在100 $^{\circ}\text{C}$ 的空氣烘箱中處理5
11 分鐘後，在機器方向和橫向中的一個方向上的收縮率不低於
12 20%，在另一個方向上的斷裂伸長率為1%至100%，以及不超
13 過33.5kJ/kg（8cal/g）的熔化熱。該可收縮聚酯薄膜適於
14 作為PET瓶或其他瓶之標籤，以及各式包裝使用（參證據6摘
15 要、說明書第2頁）。
- 16 6.證據7之公開日為1994年6月3日，早於系爭專利之申請日（2
17 019年7月12日），可作為系爭專利申請前之先前技術。證據
18 7發明之目的在於獲得一種即使在較低溫度下，也具有較高
19 的收縮率，且不會產生熱水白化的熱收縮性聚酯膜。該熱收
20 縮性聚酯膜由聚酯樹脂製成，該聚酯樹脂由以對苯二甲酸或
21 其酯形成性衍生物為主要成分的二羧酸成分和二醇成分組
22 成，用差示掃描量熱儀測得的玻璃態結晶放熱峰溫度 T_c^+ 為1
23 05 $^{\circ}\text{C}$ 以下。所涉熱收縮性聚酯膜的厚度沒有特別限制，用於
24 PET瓶、聚乙烯瓶、玻璃瓶等之標籤時，厚度範圍可為20~70
25 μm （參證據7摘要、說明書段落【0025】）。
- 26 7.證據8發佈網頁最後更新日期為2012年11月，可推定公開日
27 早於2012年11月，亦早於系爭專利之申請日（2019年7月12
28 日），可作為系爭專利申請前之先前技術。證據8為消費後
29 塑料回收業者協會所提供之用於PET瓶的套標墨水及基材之
30 重要指導文件，記載樣品製備、測試方法及測試結果指導值
31 等內容，以測試業者所開發之套標材料是否符合PET瓶之回

01 收要求。適於測試的標籤包括收縮套標或伸展套標，樣品製
02 備包括將具有標籤的測試瓶壓碎以獲得1/4至1/2英吋尺寸的
03 薄片，實施的測試包括凝集評估，其係將測試樣品以407
04 $\pm 5^{\circ}\text{F}$ ($208\pm 3^{\circ}\text{C}$) 之溫度熱處理1.5小時，並使用0.625英吋
05 篩網評估凝集分率，當凝集分率 $\leq 1\%$ 則符合指導值（參證據
06 8第1至2、4至6、8至9、11頁）。

07 8.證據9係台北科技大學材料及資源工程系張裕煦教授於2023
08 年8月17日出具之「熱收縮聚酯薄膜之製備與特性分析報
09 告」，晚於系爭專利之申請日（2019年7月12日），並非系
10 爭專利申請前之先前技術，且參加人陳明證據9係參照證據2
11 之實施例1之組成、參數及習知製備方法以製備熱收縮性聚
12 酯薄膜之樣品，在本件作為輔助證據等語，惟證據9於舉發
13 及訴願階段及本件行政訴訟均未列入爭點。

14 (五)證據2及8之組合足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不具進
15 步性：

16 1.證據2及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

17 (1)系爭專利請求項1技術特徵分析如下：

18 要件1pre：一種聚酯薄膜，該聚酯薄膜包含

19 要件1A：一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組分
20 ，並且

21 要件1B：該聚酯薄膜具有在80°C的溫度下熱處理10秒後，
22 在主要收縮方向上50%或更高的熱收縮率，以及

23 要件1C：藉由差示掃描量熱法測得為170°C或更高的熔
24 點，

25 要件1D：其中當藉由打碎設置有該聚酯薄膜的聚對苯二甲
26 酸乙二酯（PET）容器獲得的若干小片在200°C至
27 220°C的溫度下熱處理60分鐘至120分鐘時，凝集
28 分率為6%或更少，以及

29 要件1E：其中基於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹
30 脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇、1至20莫耳
31 %之份量的二乙二醇及5至35莫耳%之份量的新戊

01 二醇。

02 (2)證據8係關於評估具有標籤的測試瓶是否符合回收要求，
03 所述標籤可為收縮套標，可知證據8已揭示設置有「薄
04 膜」的PET容器，惟證據8未具體記載所述收縮套標之材料
05 為聚酯，故證據8已部分揭示系爭專利請求項1要件1pre。
06 又證據8揭示將具有標籤的測試瓶壓碎以獲得1/4至1/2英
07 吋尺寸的薄片，以及將包含有前述薄片之測試樣品以407
08 $\pm 5^{\circ}\text{F}$ ($208\pm 3^{\circ}\text{C}$)之溫度熱處理1.5小時，並使用0.625英
09 吋篩網評估凝集分率，當凝集分率 $\leq 1\%$ 則符合指導值，應
10 認證據8已揭示系爭專利請求項1要件1D。

11 (3)證據2之發明涉及熱收縮性聚酯薄膜，其熱收縮起始溫度
12 為 60°C 以下、玻璃化轉變溫度為 77°C 以下、並且 60°C 的熱
13 收縮率為2%以上；該熱收縮性聚酯薄膜之玻璃化轉變溫度
14 及熱收縮起始溫度低，因此適合用作容器的標籤。證據8
15 為用於PET瓶的套標墨水及基材之重要指導文件，可測試
16 的標籤包括收縮套標等，可基於凝集分率之測試結果評估
17 回收可行性，當凝集分率 $\leq 1\%$ 時，符合指導值，反之則回
18 收會有技術上的問題。按證據2及證據8均涉及具有標籤膜
19 之容器，二者間存在技術領域之關連性，且證據8記載藉
20 由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可行性，而證據
21 2之熱收縮性聚酯薄膜即係作為容器的標籤使用，則證據8
22 應已明確記載可將其技術內容與證據2結合之建議或教
23 示，堪認所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據
24 2及證據8。

25 (4)系爭專利請求項1與證據2相較，證據2說明書第7頁末段至
26 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
27 樹脂，該樹脂包含二醇組分及TPA亦即對苯二甲酸，基於
28 該二醇組分的總莫耳數，該二醇包含80mol%之EG（乙二
29 醇）及15mol%NPG（新戊二醇）及5mol%之DEG（二乙二
30 醇），該聚酯薄膜具有在 80°C 的溫度下熱處理10秒後，在
31 主要收縮方向上之熱收縮率為72%。由上可知，證據2揭示

01 一種聚酯薄膜（熱收縮性聚酯薄膜）【要件1pre】，該聚
02 酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組
03 分（對苯二甲酸）【要件1A】，並且該聚酯薄膜具有在8
04 0°C的溫度下熱處理10秒後，在主要收縮方向上50%或更高
05 （72%）的熱收縮率【要件1B】，以及其中基於該二醇組
06 分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的
07 乙二醇（80mol%）、1至20莫耳%之份量的二乙二醇（5m
08 ol%）及5至35莫耳%之份量的新戊二醇（15mol%）【要件1
09 E】。惟證據2未具體揭露系爭專利請求項1所界定「藉由
10 差示掃描量熱法測得為170°C或更高的熔點」技術特徵
11 【要件1C】及「其中當藉由打碎設置有該聚酯薄膜的聚對
12 苯二甲酸乙二酯（PET）容器獲得的若干小片在200°C至22
13 0°C的溫度下熱處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或
14 更少」技術特徵【要件1D】。

15 (5)經查，證據2之聚酯薄膜係用作為容器的標籤，發明所屬
16 技術領域中具有通常知識者應可知悉為了適於此等用途，
17 聚酯薄膜之熔點以較高為佳；又證據2實施例1例示聚酯薄
18 膜所用共聚聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比
19 例，與系爭專利說明書第24頁實施例1-1所載完全相同，
20 則證據2實施例1共聚聚酯樹脂之藉由差示掃描量熱法測得
21 之熔點亦應固有地相同或近似於系爭專利說明書第32頁實
22 施例1-1所示者，而與系爭專利請求項1所界定之「170°C
23 或更高」相符。此外，證據8第6頁第3-c點（Sample 3:L
24 abeled Test Bottles）揭示將具有標籤之欲測試瓶磨
25 碎，獲致1/4至1/2英吋之小片，第8頁第7點（Clumping/A
26 gglomeration Evaluation）揭示將洗滌後之小片以溫度
27 為 $208\pm 3^{\circ}\text{C}$ 之熱處理1.5小時，並使用0.625英吋篩網評估
28 凝集分率（% of clumping as (weight of material left
29 t on sieve and in baking pan) / (initial weight
30 t))，第11頁第c點揭示若凝集分率 $\leq 1\%$ ，則符合指導
31 值；若凝集分率 $> 1\%$ ，則回收會有技術上的問題。

01 (6)證據2及證據8存在組合動機，其理由業如前述，且證據8
02 教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技
03 術領域中具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標
04 (凝集分率)應用於證據2，且可預期達成「避免PET回收
05 造粒時發生凝集」之功效，並未見有產生無法預期之功效
06 的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通
07 常知識者依證據2及8之組合應能輕易完成系爭專利請求項
08 1之發明，證據2及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具
09 進步性。

10 2.證據2及8之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

11 系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該
12 二醇組分為選自於由下列所構成的群組的至少一者：乙二
13 醇、二乙二醇、新戊二醇和環己烷二甲醇」之附屬技術特
14 徵。承前所述，其中證據2實施例1揭示二醇組份包含乙二
15 醇、新戊二醇及二乙二醇，因此證據2及8之組合亦足以證明
16 系爭專利請求項3不具進步性。

17 3.證據2及8之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

18 系爭專利請求項6為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
19 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
20 為70°C至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度下的結晶熱係
21 未被測量到或為0.01至50 J/g」之附屬技術特徵。承前所
22 述，又證據2實施例1例示聚酯薄膜所用共聚聚酯樹脂之二醇
23 組分及二酸組分的種類、比例，與系爭專利說明書第24頁實
24 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
25 晶溫度及結晶熱測量結果亦應固有地相同或近似於系爭專利
26 說明書第32頁實施例1-1所示者，而與系爭專利請求項6所界
27 定之「未被測量到或為70°C至95°C」、「未被測量到或為0.
28 01至50 J/g」相符；此外，證據2之聚酯薄膜係用作為容
29 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
30 途需求修飾或調整聚酯薄膜之結晶性，並未見有產生無法預

01 期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據2及8之組合亦足
02 以證明系爭專利請求項6不具進步性。

03 4. 證據2及8之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

04 系爭專利請求項7為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
05 由差示掃描量熱法測量，該聚酯薄膜的玻璃轉化溫度（T_g）
06 為60°C或更高」之附屬技術特徵。承前所述，證據2說明書
07 第9頁表2實施例1之熱收縮性聚酯薄膜的玻璃轉移溫度（T
08 g）為75°C，因此證據2及8之組合亦足以證明系爭專利請求
09 項7不具進步性。

10 5. 證據2及8之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

11 系爭專利請求項8為請求項1之附屬項，進一步界定「該聚酯
12 薄膜具有在100°C的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上3
13 0%或更高的熱收縮率，在90°C的溫度下熱處理10秒後，在該
14 第一方向上50%或更高的熱收縮率，以及在70°C的溫度下熱
15 處理10秒後，在該第一方向上5%至55%的熱收縮率」之附屬
16 技術特徵。承前所述，證據2說明書第9頁表2實施例1之熱收
17 縮性聚酯薄膜，在100°C的溫度下熱處理10秒後，在一第一
18 方向上熱收縮率為76.7%，在90°C的溫度下熱處理10秒後，
19 在該第一方向上的熱收縮率為75.5%，在70°C的溫度下熱處
20 理10秒後，在該第一方向上的熱收縮率為45%，因此證據2及
21 8之組合亦足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

22 6. 證據2及8之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性：

23 系爭專利請求項9為請求項1之附屬項，進一步界定「其中在
24 0.35×T_m°C至0.40×T_m°C的溫度範圍內，在一第一方向上熱收
25 縮率的增加率為2.5%/°C至4.0%/°C，以及在0.45×T_m°C至0.5
26 0×T_m°C的溫度範圍內，在該第一方向上熱收縮率的增加率為
27 0.1%/°C至1.0%/°C」之附屬技術特徵。承前所述，證據2之
28 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
29 常知識者當可依前述用途修飾或調整熱收縮率相關性質，並
30 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
31 據2及8之組合亦足以證明系爭專利請求項9不具進步性。

01 7.原告主張系爭專利係藉由二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集
02 分率、結晶溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等特徵之整體
03 組合，達成改善聚酯容器之可回收性之目的及功效，原處分
04 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，該
05 等證據間僅有技術領域之薄弱關連性，且原處分未合理審酌
06 具有通常知識者無法依據證據2及證據8合理預期系爭專利所
07 達成之改良可回收性云云(114年2月20日行政訴訟起訴狀第2
08 至4頁【本院卷一第14至16頁】、114年3月25日行政訴訟補
09 充理由狀第4至6、22至23頁【本院卷一第158至160頁】、11
10 4年7月28日行政訴訟言詞辯論意旨狀第4至7、18至20頁(本
11 院卷二第18至21頁、第32至34頁))。惟查：

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

19 (2)至系爭專利所界定之聚酯薄膜的二醇組份、熱收縮率、熔
20 點、結晶溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等參數，由系
21 爭專利說明書第【0027】至【0028】、【0031】、【004
22 1】至【0044】以觀，該等組份比例或參數範圍實際上均
23 為「降低後續的再生步驟中的凝集分率」之具體手段；系
24 爭專利請求項1既已界定凝集分率之數值範圍，此一技術
25 特徵即應足以達成原告所主張「改良聚酯容器之可回收性
26 」等目的及功效，尚難肯認前開組份比例或參數範圍對於
27 「改良聚酯容器之可回收性」有何額外增益產生，從而原
28 告所稱系爭專利係藉由請求項1所界定之全部關鍵特徵（
29 整體組合）達成改良聚酯容器之可回收性之目的等語，核
30 與系爭專利說明書所載內容未盡相符，實不可採。

31 (3)查原處分第12至13頁（及所引述之理由(五)3(1)）業已就

01 系爭專利請求項1與證據2之技術特徵為比對，考量證據2
02 及8間存在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具有通
03 常知識者可依證據2及8完成系爭專利請求項1發明整體且
04 預期「避免PET回收造粒時發生凝集」等有關改良PET容器
05 可回收性之功效。爰此，原告主張原處分未查明通常知識
06 者是否具有動機結合證據8及證據2、未審酌系爭專利之無
07 法預期功效等，實屬無稽。

08 (4)進一步言，證據2及證據8間除了技術領域具有關連性以外
09 ，尚因證據8記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的
10 回收可行性，而證據2之熱收縮性聚酯薄膜即係作為容器
11 的標籤使用，堪認證據8已明確記載可與證據2結合之建議
12 或教示，從而經綜合考量後判斷證據2及證據8間存在結合
13 動機；原告所指「所欲解決問題實質上是否相同」僅係結
14 合動機的考量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並
15 非以「所欲解決問題實質相同」為必要，因此，原告主張
16 證據2及證據8間不存在結合動機，並無理由。又查證據8
17 揭示凝集分率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術
18 領域中具有通常知識者於閱讀證據8後，當可理解「將凝
19 集分率作為指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能
20 思及「藉由降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之
21 技術方案。換言之，證據8所載技術內容確足以促使所屬
22 技術領域中具有通常知識者考量證據2所揭示聚酯薄膜之
23 可回收性，並以證據8所述凝集分率為其關鍵指標。

24 8.原告主張證據2未揭示系爭專利請求項1所界定「170°C或更
25 高的熔點」及「凝集分率為6%或更少」之技術特徵，原處分
26 認為由證據2可推知「170°C或更高的熔點」，以及可結合證
27 據8完成「凝集分率為6%或更少」，卻未提出任何理由或證
28 據，為處分不備理由；另系爭專利所達成之改良非具有通常
29 知識者得以預期，且證據2及證據8均未揭露系爭專利請求項
30 6界定之結晶溫度與結晶熱等技術特徵（於114年3月25日行
31 政訴訟補充理由狀第7至9頁【本院卷一第161至163頁】、11

01 4年7月28日行政訴訟言詞辯論意旨狀第7至8頁【本院卷二第
02 21至22頁】)云云。然查：

03 (1)關於系爭專利請求項1所界定「170°C或更高的熔點」，原
04 處分第12頁記載「按一般知識，聚酯薄膜熔點高於170°C
05 ；此外，由證據2揭示之聚酯組成及用途（標籤），該發
06 明所屬技術領域中具有通常知識者可推知該薄膜熔點應為
07 170°C以上」，由於作為容器標籤使用之聚酯須經習知成
08 膜製程，其熔點應足以耐受製程溫度，且如前所述，證據
09 2實施例1例示之共聚聚酯樹脂組成與系爭專利說明書實施
10 例1-1所載者相同，應固有地具備相同或近似之熔點值，
11 是以原處分認定由證據2可推知「170°C或更高的熔點」此
12 一技術特徵，應無違誤。

13 (2)關於系爭專利請求項1所界定「凝集分率為6%或更少」，
14 證據2雖無具體記載此技術特徵，惟發明所屬技術領域中
15 具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標（凝集分率
16 $\leq 1\%$ ）應用於證據2並預期其功效，其理由業如前述，故
17 原處分就此部分之認定亦屬有據。

18 (3)至系爭專利請求項6所界定「該聚酯薄膜的結晶溫度係未
19 被測量到或為70°C至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度
20 下的結晶熱係未被測量到或為0.01至50 J/g」，原處分第
21 14頁記載「按證據2揭示之薄膜組成及用途，系爭專利發
22 明所屬技術領域中具有通常知識者可推知該薄膜之結晶溫
23 度及結晶熱可相當於前述技術特徵」，如前所論，證據2
24 實施例1例示之共聚聚酯樹脂組成與系爭專利說明書實施
25 例1-1所載者相同，應固有地具備相同或近似之結晶溫度
26 及結晶熱測量結果，且證據2之聚酯薄膜係用作為容器的
27 標籤，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依該用途
28 修飾或調整聚酯薄膜之結晶性，是以原處分認定由證據2
29 可輕易完成包括前開技術特徵之系爭專利請求項6，核屬
30 有據。

01 9.原告主張關於證據8是否揭露系爭專利之凝集分率，證據8所
02 述凝集率之定義與系爭專利所載凝集分率之定義並不相同，
03 二者使用之測試樣本有差異，獲得之實驗結果無從相互對
04 照、進而以證據8測得之凝集輕易推及系爭專利請求項所界
05 定之凝集分率技術特徵云云(114年3月25日行政訴訟補充理
06 由狀第9至10頁【本院卷一第163至164頁】、114年7月28日
07 行政訴訟言詞辯論意旨狀第8至9頁【本院卷二第22至23
08 頁】)。但查：

09 (1)系爭專利請求項1界定「藉由打碎設置有該聚酯薄膜的聚
10 對苯二甲酸乙二酯(PET)容器獲得的若干小片在200°C至
11 220°C的溫度下熱處理60分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%
12 或更少」，所述之設置有聚酯薄膜的PET容器，並無限定
13 聚酯薄膜與PET容器之比例，從而系爭專利所採用之測試
14 物(打碎後的小片)即為任意比例之聚酯薄膜與PET容器
15 之碎片混合物；而由證據8所載內容以觀，其測試物來源
16 雖非直接採用具有標籤之PET瓶，而係將空白PET瓶與具有
17 標籤之PET瓶等比例混合得到Blend C，然其亦為壓碎之薄
18 片形式，則證據8之測試物實質上與系爭專利請求項1所述
19 測試物並無差異(均為聚酯薄膜與PET容器之碎片混合物
20)，是原告主張證據8與系爭專利使用之測試樣本有差異
21 ，導致證據8所述凝集率之定義有別於系爭專利所載凝集
22 分率之定義，尚非可採，從而原告據此所為進一步推論，
23 亦屬無據。

24 (2)由前所述，證據2揭示聚酯薄膜具有同於系爭專利請求項1
25 所界定之二醇組份、熱收縮率等，且由證據2可推知聚酯
26 薄膜熔點應與系爭專利請求項1所界定者相符，另證據8揭
27 示凝集分率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領
28 域中具有通常知識者於閱讀證據8後，應能理解「將凝集
29 分率作為指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思
30 及「藉由降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技
31 術方案。承上，證據2及證據8間具有結合動機，所屬技術

01 領域中具有通常知識者當可依證據2及8之組合輕易完成系
02 爭專利請求項1之發明整體，並預期關於改良可回收性等
03 功效。

04 10.原告復陳稱相同組分之聚酯薄膜不必然具有相同性質，結晶
05 溫度會受薄膜製程影響，具有相同組分的聚酯，其熔點等性
06 質也不一定相同，原告基於系爭專利實例1-2、1-3、2-2、3
07 -2為對比，並以證據3、證據4、甲證1及甲證2之內容佐證其
08 主張云云(於114年7月7日準備程序庭呈簡報第16至17頁【本
09 院卷一第362至363頁】、114年7月28日行政訴訟言詞辯論意
10 旨狀第20至23頁【本院卷第34至37頁】)。惟查：

11 (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
12 分的種類、比例，薄膜成膜製程中的熱定型溫度等參數對
13 於聚酯薄膜之物性縱有影響亦屬甚微，蓋因成膜製程多為
14 物理變化而無涉化學鍵的形成或斷裂，是以相同組分之聚
15 酯薄膜仍應具有相同或近似之物性無訛。

16 (2)關於原告所提出系爭專利之實例，由系爭專利說明書第25
17 至26、28頁可知，實例1-2及1-3、實例2-2及3-2乃因熱定
18 型溫度等製程參數有別，致使最終熔點等物性有部分未盡
19 相同，然觀諸其數值結果僅係略有差異，甚至實例1-2及1
20 -3之熔點仍完全一致；另按證據3、證據4、甲證1及甲證2
21 之內容，相同組分聚酯雖受製程條件差異影響而呈現物性
22 差異，其幅度亦非顯著，承上可知，原告所執證據尚無足
23 徵「證據2實施例1例示之共聚聚酯樹脂組成與系爭專利說
24 明書實施例1-1所載者相同，應固有地具備相同或近似之
25 熔點值」等論理有所違誤，況系爭專利請求項所界定物性
26 範圍甚廣，證據2所揭示聚酯樹脂之熔點等物性在一般情
27 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
28 之情形，是以應認證據2所揭示聚酯樹脂之熔點等物性係
29 與系爭專利請求項所界定範圍相符。

30 (六)證據3及8之組合足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不具進
31 步性：

01 1.證據3及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

02 (1)證據8已部分揭示系爭專利請求項1要件1pre及全部揭示系
03 爭專利請求項1要件1D，已如前述。又證據3揭示所使用聚
04 酯樹脂在210°C下熔融，故將210°C設為熔點下限。復按一
05 般化學知識，樹脂材料經成膜製程而獲得薄膜，並不會致
06 使其熔點有大幅度變化，是以證據3中由該等聚酯樹脂製
07 得的熱收縮膜，其熔點當不致陡降至未足170°C，故應認
08 證據3已揭示系爭專利請求項1要件1C。

09 (2)證據3之發明涉及熱收縮性膜用聚酯樹脂，可賦予適於熱
10 收縮性標籤用途之膜特性，且再利用性亦優異，該熱收縮
11 性標籤之包裝對象物以飲料用之PET瓶為代表。證據8為用
12 於PET瓶的套標墨水及基材之重要指導文件，可測試的標
13 籤包括收縮套標等，可基於凝集分率之測試結果評估回收
14 可行性，當凝集分率 $\leq 1\%$ 時，符合指導值，反之則回收會
15 有技術上的問題。又證據3及證據8均涉及具有標籤膜之PE
16 T瓶等容器，二者間存在技術領域之關連性，且證據8記載
17 藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可行性，而證
18 據3之熱收縮性膜即係作為容器的標籤使用，則證據8應已
19 明確記載可將其技術內容與證據3結合之建議或教示，堪
20 認所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據3及證
21 據8。

22 (3)系爭專利請求項1與證據3相較，證據3請求項1揭示一種熱
23 收縮性膜用聚酯樹脂，係於全部聚酯樹脂成分中，將二羧
24 酸成分之主成分設為對苯二甲酸，將二醇成分之主成分設
25 為乙二醇，將全部之二醇成分設為100莫耳%之情形時，含
26 有新戊二醇18莫耳%至32莫耳%、二乙二醇8莫耳%至16莫
27 耳%之聚酯樹脂；說明書段落[0049]揭示擠出時的樹脂溫
28 度的下限為原料的熔點溫度，由於在210°C下熔融，故而
29 將210°C設為聚酯樹脂的熔點下限。由上可知，證據3揭示
30 一種聚酯薄膜（熱收縮性膜）【系爭專利請求項1要件1pr
31 e】，該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分

01 和二羧酸組分（對苯二甲酸）【系爭專利請求項1要件1
02 A】，並且該聚酯薄膜藉由差示掃描量熱法測得為170°C或
03 更高的熔點（聚酯樹脂的熔點下限為210°C，按一般化學
04 知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲得薄膜，並不會致使
05 其熔點有大幅度變化，是以由該等聚酯樹脂製得的熱收縮
06 膜熔點當不致陡降至未足170°C）【系爭專利請求項1要件
07 1C】以及其中基於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹
08 脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇（經換算可為52莫耳%
09 至74莫耳%）、1至20莫耳%之份量的二乙二醇（8莫耳%至1
10 6莫耳%）及5至35莫耳%之份量的新戊二醇（18莫耳%至32
11 莫耳%）【系爭專利請求項1要件1E】。惟證據3未具體揭
12 露系爭專利請求項1所界定「該聚酯薄膜具有在80°C的溫
13 度下熱處理10秒後，在主要收縮方向上50%或更高的熱收
14 縮率」技術特徵【系爭專利請求項1要件1B】及「其中當
15 藉由打碎設置有該聚酯薄膜的聚對苯二甲酸乙二酯（PE
16 T）容器獲得的若干小片在200°C至220°C的溫度下熱處理6
17 0分鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更少」技術特徵【系
18 爭專利請求項1要件1D】。

19 (4)查證據3說明書段落[0051]揭示熱收縮性膜較佳為於98°C
20 之熱水中，在無荷重狀態下浸漬10秒，膜寬度方向（主收
21 縮方向）之熱收縮率（亦即98°C之熱水熱收縮率）為60%
22 以上且85%以下，說明書段落[0057]揭示70°C之熱水熱收
23 縮率為25%以上且50%以下，業已教示藉由調節在不同溫度
24 下的熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，所屬技術領域中具
25 有通常知識者當可依應用需求調節聚酯薄膜在80°C的溫度
26 下熱處理10秒後的膜寬度方向熱收縮率，而與系爭專利請
27 求項1所界定之「50%或更高」相符。此外，證據8第6頁第
28 3-c點（Sample 3：Labeled Test Bottles）揭示將具有
29 標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/4至1/2英吋之小片，第8頁
30 第7點（Clumping/Agglomeration Evaluation）揭示將洗
31 滌後之小片以溫度為 $208\pm 3^{\circ}\text{C}$ 之熱處理1.5小時，並使用0.

01 625英吋篩網評估凝集分率（% of clumping as (weight
02 of material left on sieve and in baking pan) / (in
03 itial weight))，第11頁第c點揭示若凝集分率 $\leq 1\%$ ，
04 則符合指導值；若凝集分率 $> 1\%$ ，則回收會有技術上的問
05 題。

06 (5)證據3及證據8存在組合動機，其理由業如前述，且證據8
07 教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技
08 術領域中具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標
09 (凝集分率)應用於證據3，且可預期達成「避免PET回收
10 造粒時發生凝集」之功效，並未見有產生無法預期之功效
11 的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通
12 常知識者依證據3及8之組合應能輕易完成系爭專利請求項
13 1之發明，證據3及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具
14 進步性。

15 2.證據3及8之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

16 系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該
17 二醇組分為選自於由下列所構成的群組的至少一者：乙二
18 醇、二乙二醇、新戊二醇和環己烷二甲醇」之附屬技術特
19 徵。承前所述，其中證據3揭示二醇組份包含乙二醇、新戊
20 二醇及二乙二醇，因此證據3及8之組合亦足以證明系爭專利
21 請求項3不具進步性。

22 3.證據3及8之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

23 系爭專利請求項6為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
24 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
25 為 70°C 至 95°C ，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度下的結晶熱係
26 未被測量到或為 0.01 至 50J/g 」之附屬技術特徵。承前所
27 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
28 分的種類、比例同於系爭專利界定者，其結晶溫度及結晶熱
29 測量結果亦應固有地與系爭專利相仿，另證據3說明書段落
30 [0033]揭示聚酯樹脂係不易進行結晶化之非晶性聚合物，因
31 此不呈現結晶狀態，或者即便進行結晶化，結晶度亦極低，

01 且證據3之熱收縮性膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技
02 術領域中具有通常知識者當可依前述技術內容及用途需求修
03 飾或調整聚酯薄膜之結晶性，並未見有產生無法預期之功效
04 的顯著提升或新的功效，因此證據3及8之組合亦足以證明系
05 爭專利請求項6不具進步性。

06 4.證據3及8之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

07 系爭專利請求項7為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
08 由差示掃描量熱法測量，該聚酯薄膜的玻璃轉化溫度（T_g）
09 為60°C或更高」之附屬技術特徵。承前所述，證據3說明書
10 段落[0090]表1揭示聚酯樹脂之玻璃轉移溫度（T_g）為68~7
11 2°C，按一般化學知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲得薄
12 膜，並不會致使其玻璃轉移溫度有大幅度變化，是以由該等
13 聚酯樹脂製得的熱收縮性膜之玻璃轉移溫度（T_g）當不致陡
14 降至未足60°C，因此證據3及8之組合亦足以證明系爭專利請
15 求項7不具進步性。

16 5.證據3及8之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

17 系爭專利請求項8為請求項1之附屬項，進一步界定「該聚酯
18 薄膜具有在100°C的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上3
19 0%或更高的熱收縮率，在90°C的溫度下熱處理10秒後，在該
20 第一方向上50%或更高的熱收縮率，以及在70°C的溫度下熱
21 處理10秒後，在該第一方向上5%至55%的熱收縮率」之附屬
22 技術特徵。承前所述，證據3之熱收縮性膜係用作為PET容器
23 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
24 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
25 可依應用需求調節聚酯薄膜在100°C、90°C或70°C等溫度下
26 熱處理10秒後的熱收縮率，並未見有產生無法預期之功效的
27 顯著提升或新的功效，因此證據3及8之組合亦足以證明系爭
28 專利請求項8不具進步性。

29 6.證據3及8之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性：

30 系爭專利請求項9為請求項1之附屬項，進一步界定「其中在
31 0.35×T_m°C至0.40×T_m°C的溫度範圍內，在一第一方向上熱收

01 縮率的增加率為2.5%/°C至4.0%/°C，以及在0.45×Tm°C至0.5
02 0×Tm°C的溫度範圍內，在該第一方向上熱收縮率的增加率為
03 0.1%/°C至1.0%/°C」之附屬技術特徵。承前所述，證據3之
04 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
05 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
06 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
07 收縮率相關性質，並未見有產生無法預期之功效的顯著提升
08 或新的功效，因此證據3及8之組合亦足以證明系爭專利請求
09 項9不具進步性。

10 7.原告主張系爭專利係藉由二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集
11 分率、結晶溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等特徵之整體
12 組合，達成改善聚酯容器之可回收性之目的及功效，原處分
13 未考量具有通常知識者是否具有動機結合證據8及證據3，該
14 等證據間僅有技術領域之薄弱關連性，且原處分未合理審酌
15 具有通常知識者無法依據證據3及證據8合理預期系爭專利所
16 達成之改良可回收性云云(114年2月20日行政訴訟起訴狀第2
17 至4頁【本院卷一第14至16頁】、114年3月25日行政訴訟補
18 充理由狀第4至6頁【本院卷一第158至160頁】、114年7月28
19 日行政訴訟言詞辯論意旨狀第4至7、19至20頁【本院卷二第
20 18至21頁、第33至34頁】)。然查：

21 (1)參照系爭專利說明書第【0027】至【0028】、【0031】、
22 【0041】至【0044】、【0102】段等內容，設置有所述聚
23 酯薄膜的PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率時
24 ，即應可達成系爭專利所稱「減少或避免凝集現象並提高
25 聚酯切片的品質、從而改良聚酯容器之可回收性」之目的
26 及功效，至聚酯薄膜的二醇組份、熱收縮率、熔點、結晶
27 溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等參數，實際上均為「
28 降低後續的再生步驟中的凝集分率」之具體手段，尚難肯
29 認前開組份比例或參數範圍對於「改良聚酯容器之可回收
30 性」有何額外增益產生，其理由詳如前述。

31 (2)查原處分第18至19頁及所引述之理由(五)6(1)業已就系爭

01 專利請求項1與證據3之技術特徵為比對，考量證據3及8間
02 存在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具有通常知識
03 者可依證據3及8完成系爭專利請求項1發明整體且預期「
04 避免PET回收造粒時發生凝集」等有關改良PET容器可回收
05 性之功效。因此，原告主張原處分未查明通常知識者是否
06 具有動機結合證據8及證據3、未審酌系爭專利之無法預期
07 功效等，核屬無據。

08 (3)次查，證據3及證據8間除了技術領域具有關連性以外，尚
09 因證據8記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收
10 可行性，而證據3之熱收縮性膜係用作為PET容器的標籤使
11 用，堪認證據8已明確記載可與證據3結合之建議或教示，
12 從而經綜合考量後判斷證據3及證據8間存在結合動機；原
13 告所指「所欲解決問題實質上是否相同」僅係結合動機的
14 考量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並非以「所
15 欲解決問題實質相同」為必要，因此原告就證據3及證據8
16 間不存在結合動機之指摘，尚非可採。又查，證據8揭示
17 凝集分率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域
18 中具有通常知識者於閱讀證據8後，當可理解「將凝集分
19 率作為指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及
20 「藉由降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術
21 方案；換言之，證據8所載技術內容確足以促使所屬技術
22 領域中具有通常知識考量證據3所揭示聚酯薄膜之可回收
23 性，並以證據8所述凝集分率為其關鍵指標。

24 8.原告主張證據3未揭示系爭專利請求項1所界定「50%或更高
25 的熱收縮率」及「凝集分率為6%或更少」之技術特徵，且證
26 據3係揭露樹脂原料之熔點而非聚酯薄膜之熔點，原處分認
27 為由證據3可推知「50%或更高的熱收縮率」，以及可結合證
28 據8完成「凝集分率為6%或更少」，卻未提出任何理由或證
29 據，為處分不備理由，就熔點之比對亦有誤；另系爭專利所
30 達成之改良非具有通常知識者得以預期，證據3及證據8均未
31 揭露系爭專利請求項6界定之結晶溫度與結晶熱等技術特

01 徵，且證據3係揭露樹脂原料之玻璃轉化溫度而異於系爭專
02 利請求項7界定之聚酯薄膜的玻璃轉化溫度云云(114年3月25
03 日行政訴訟補充理由狀第10至13頁【本院卷一第164至167
04 頁】、114年7月28日行政訴訟言詞辯論意旨狀第10至12頁
05 【本院卷二第24至26頁】)。但查：

06 (1)關於系爭專利請求項1所界定「50%或更高的熱收縮率」，
07 原處分第18頁記載「證據3說明書[0051]揭示熱收縮性膜
08 較佳為於98°C之熱水中，在無荷重狀態下浸漬10秒，膜寬
09 度方向（主收縮方向）之熱收縮率（亦即98°C之熱水熱收
10 縮率）為60%以上且85%以下，說明書[0057]揭示70°C之熱
11 水熱收縮率為25%以上且50%以下」，由於證據3已教示可
12 調節不同溫度下的熱收縮性，發明所屬技術領域中具有通
13 常知識者自得依應用需求調節聚酯薄膜在各種溫度（例如
14 80°C）熱處理10秒後的膜寬度方向熱收縮率，是以原處分
15 認定由證據3可推知「50%或更高的熱收縮率」此一技術特
16 徵，應無違誤。

17 (2)又關於系爭專利請求項1所界定「凝集分率為6%或更少」
18 ，證據3雖無具體記載此技術特徵，惟發明所屬技術領域
19 中具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標（凝集分
20 率 $\leq 1\%$ ）應用於證據3並預期其功效，其理由業如前述，
21 故原處分就此部分之認定亦屬有據。

22 (3)再者，關於系爭專利請求項1所界定聚酯薄膜之熔點、以
23 及請求項7所界定聚酯薄膜之玻璃轉化溫度（T_g），承前
24 所述，證據3雖係揭示聚酯樹脂之熔點下限為210°C、聚酯
25 樹脂之玻璃轉移溫度（T_g）為68~72°C，然而按一般化學
26 知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲得薄膜，並不會致使
27 其熔點或玻璃轉移溫度有大幅度變化，從而原處分認定可
28 依據證據3所揭示聚酯樹脂之熔點及玻璃轉移溫度推知聚
29 酯薄膜之熔點及玻璃轉移溫度與系爭專利界定者相符，洵
30 屬有據。

31 (4)至系爭專利請求項6所界定「該聚酯薄膜的結晶溫度係未

01 被測量到或為70°C至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度
02 下的結晶熱係未被測量到或為0.01至50J/g」，原處分第1
03 9頁記載「按證據3揭示之薄膜組成及用途，系爭專利發明
04 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
05 及結晶熱可相當於該請求項6進一步界定之技術特徵（另
06 由證據3說明書[0033]揭示聚酯樹脂為「非晶性聚合物」
07 亦可推知）；此外，該發明所屬技術領域中具有通常知識
08 者亦可依薄膜用途調整聚酯薄膜之結晶性」，如前所論，
09 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
10 的種類、比例同於系爭專利界定者，其結晶溫度及結晶熱
11 測量結果亦應固有地與系爭專利相仿，證據3說明書段落
12 [0033]揭示聚酯樹脂係不易進行結晶化之非晶性聚合物，
13 可知聚酯薄膜之結晶溫度或結晶熱測量結果可能為「未被
14 測量到」，且證據3之熱收縮性膜係用作為PET容器的標籤
15 ，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依前述技術內
16 容及用途需求修飾或調整聚酯薄膜之結晶性，是以原處分
17 認定由證據3可輕易完成包括前開技術特徵之系爭專利請
18 求項6，並無違誤。

19 (七)證據4及8之組合足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不具進
20 步性：

21 1.證據4及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

22 (1)證據8已部分揭示系爭專利請求項1要件1pre及全部揭示系
23 爭專利請求項1要件1D，已如前述。又證據4揭示所使用共
24 聚合聚酯原料在210°C下熔融，故設210°C為熔點下限；又
25 查一般化學知識，樹脂材料經成膜製程而獲得薄膜，並不
26 會致使其熔點有大幅度變化，是以證據4中由該等聚酯原
27 料製得的熱收縮性聚酯膜，其熔點當不致陡降至未足17
28 0°C，故應認證據4已揭示系爭專利請求項1要件1C。

29 (2)證據4之發明涉及熱收縮性聚酯膜以及用以生產該熱收縮
30 聚酯膜的原料，該熱收縮性聚酯膜係在寬度方向具有高的
31 熱收縮率，長度方向顯示小的熱收縮率，熟化前後的收縮

01 率的變化小，且該熱收縮聚酯系膜之包裝對象物可為飲料
02 用的PET瓶。證據8為用於PET瓶的套標墨水及基材之重要
03 指導文件，可測試的標籤包括收縮套標等，可基於凝集分
04 率之測試結果評估回收可行性，當凝集分率 $\leq 1\%$ 時，符合
05 指導值，反之則回收會有技術上的問題。又證據4及證據8
06 均涉及具有標籤膜之PET瓶等容器，二者間存在技術領域
07 之關連性，且證據8記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之
08 容器的回收可行性，而證據4之熱收縮性聚酯膜即係作為
09 容器的標籤使用，則證據8應已明確記載可將其技術內容
10 與證據4結合之建議或教示，堪認所屬技術領域中具有通
11 常知識者有動機結合證據4及證據8。

12 (3)系爭專利請求項1與證據4相較，證據4說明書段落[0074]
13 表1、[0075]表2實施例揭示之熱收縮性聚酯系膜之聚酯原
14 料，包含二羧酸（DMT）成分，二醇成分的合計量設為100
15 mol%時，含有61~75mol%之乙二醇、5~16mol%二乙二醇及1
16 5~30mol%之新戊二醇；說明書段落[0036]揭示樹脂溫度的
17 下限為原料的熔點溫度，由於在210°C下熔融，故而將21
18 0°C設為共聚合聚酯原料的熔點下限。由上可知，證據4揭
19 示一種聚酯薄膜（熱收縮性聚酯膜）【系爭專利請求項1
20 要件1pre】，該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二
21 醇組分和二羧酸組分（DMT）【系爭專利請求項1要件1
22 A】，並且該聚酯薄膜藉由差示掃描量熱法測得為170°C或
23 更高的熔點（共聚合聚酯原料的熔點下限為210°C，按一
24 般化學知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲得薄膜，並不
25 會致使其熔點有大幅度變化，是以由該等共聚合聚酯原料
26 製得的熱收縮性聚酯膜熔點當不致陡降至未足170°C）
27 【系爭專利請求項1要件1C】以及其中基於該二醇組分的
28 總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙
29 二醇（61~75mol%）、1至20莫耳%之份量的二乙二醇（5~1
30 6mol%）及5至35莫耳%之份量的新戊二醇（15~30mol%）
31 【系爭專利請求項1要件1E】。惟證據4未具體揭露系爭

01 專利請求項1所界定「該聚酯薄膜具有在80°C的溫度下熱
02 處理10秒後，在主要收縮方向上50%或更高的熱收縮率」
03 技術特徵【系爭專利請求項1要件1B】及「其中當藉由打
04 碎設置有該聚酯薄膜的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）容器
05 獲得的若干小片在200°C至220°C的溫度下熱處理60分鐘至
06 120分鐘時，凝集分率為6%或更少」技術特徵【系爭專利
07 請求項1要件1D】。

08 (4)查證據4說明書段落[0038]揭示熱收縮性聚酯系膜於98°C
09 熱水以無負載狀態浸漬10秒鐘，膜寬度方向（主收縮方
10 向）之熱收縮率（即98°C之熱水熱收縮率）為60%以上且8
11 5%以下，說明書段落[0044]揭示70°C之熱收縮率為25%以
12 上且50%以下，業已教示藉由調節在不同溫度下的熱收縮
13 性以獲致符合應用之薄膜，所屬技術領域中具有通常知識
14 者當可依應用需求調節聚酯薄膜在80°C的溫度下熱處理10
15 秒後的膜寬度方向熱收縮率，而與系爭專利請求項1所界
16 定之「50%或更高」相符。此外，證據8第6頁第3-c點（Sa
17 mple 3：Labeled Test Bottles）揭示將具有標籤之欲測
18 試瓶磨碎，獲致1/4至1/2英吋之小片，第8頁第7點（Clum
19 ping/Agglomeration Evaluation）揭示將洗滌後之小片
20 以溫度為 $208\pm 3^{\circ}\text{C}$ 之熱處理1.5小時，並使用0.625英吋篩
21 網評估凝集分率（% of clumping as (weight of materi
22 al left on sieve and in baking pan) / (initial wei
23 ght) ），第11頁第c點揭示若凝集分率 $\leq 1\%$ ，則符合指導
24 值；若凝集分率 $> 1\%$ ，則回收會有技術上的問題。

25 (5)證據4及證據8存在組合動機，其理由業如前述，且證據8
26 教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技
27 術領域中具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標（凝
28 集分率）應用於證據4，且可預期達成「避免PET回收造粒
29 時發生凝集」之功效，並未見有產生無法預期之功效的顯
30 著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通常知
31 識者依證據4及8之組合應能輕易完成系爭專利請求項1之

01 發明，證據4及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具進
02 步性。

03 2.證據4及8之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

04 系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該
05 二醇組分為選自於由下列所構成的群組的至少一者：乙二
06 醇、二乙二醇、新戊二醇和環己烷二甲醇」之附屬技術特
07 徵。承前所述，其中證據4揭示二醇組份包含乙二醇、新戊
08 二醇及二乙二醇，因此證據4及8之組合亦足以證明系爭專利
09 請求項3不具進步性。

10 3.證據4及8之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

11 系爭專利請求項6為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
12 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
13 為70°C至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度下的結晶熱係
14 未被測量到或為0.01至50J/g」之附屬技術特徵。承前所
15 述，又證據4揭示聚酯薄膜所用聚酯樹脂之二醇組分及二酸
16 組分的種類、比例同於系爭專利界定者，其結晶溫度及結晶
17 熱測量結果亦應固有地與系爭專利相仿，另證據4說明書段
18 落[0036]揭示所使用者為非晶性的共聚合聚酯原料，且證據
19 4之熱收縮性聚酯膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技術
20 領域中具有通常知識者當可依前述技術內容及用途需求修飾
21 或調整聚酯薄膜之結晶性，並未見有產生無法預期之功效的
22 顯著提升或新的功效，因此證據4及8之組合亦足以證明系爭
23 專利請求項6不具進步性。

24 4.證據4及8之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

25 系爭專利請求項7為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
26 由差示掃描量熱法測量，該聚酯薄膜的玻璃轉化溫度(Tg)
27 為60°C或更高」之附屬技術特徵。承前所述，證據4說明書
28 段落[0041]表1揭示聚酯原料之玻璃轉移溫度(Tg)為67~7
29 2°C，按一般化學知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲得薄
30 膜，並不會致使其玻璃轉移溫度有大幅度變化，是以由該等
31 聚酯樹脂製得的熱收縮性膜之玻璃轉移溫度(Tg)當不致陡

01 降至未足60°C，因此證據4及8之組合亦足以證明系爭專利請
02 求項7不具進步性。

03 5.證據4及8之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

04 系爭專利請求項8為請求項1之附屬項，進一步界定「該聚酯
05 薄膜具有在100°C的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上3
06 0%或更高的熱收縮率，在90°C的溫度下熱處理10秒後，在該
07 第一方向上50%或更高的熱收縮率，以及在70°C的溫度下熱
08 處理10秒後，在該第一方向上5%至55%的熱收縮率」之附屬
09 技術特徵。承前所述，證據4之熱收縮性聚酯膜係用作為PET
10 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
11 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
12 者當可依應用需求調節聚酯薄膜在100°C、90°C或70°C等溫
13 度下熱處理10秒後的熱收縮率，並未見有產生無法預期之功
14 效的顯著提升或新的功效，因此證據4及8之組合亦足以證明
15 系爭專利請求項8不具進步性。

16 6.證據4及8之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性：

17 系爭專利請求項9為請求項1之附屬項，進一步界定「其中在
18 0.35×Tm°C至0.40×Tm°C的溫度範圍內，在一第一方向上熱收
19 縮率的增加率為2.5%/°C至4.0%/°C，以及在0.45×Tm°C至0.5
20 0×Tm°C的溫度範圍內，在該第一方向上熱收縮率的增加率為
21 0.1%/°C至1.0%/°C」之附屬技術特徵。承前所述，證據4之
22 熱收縮性聚酯膜係用作為PET容器的標籤，且證據4已教示藉
23 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
24 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
25 整熱收縮率相關性質，並未見有產生無法預期之功效的顯著
26 提升或新的功效，因此證據4及8之組合亦足以證明系爭專利
27 請求項9不具進步性。

28 7.原告主張系爭專利係藉由二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集
29 分率、結晶溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等特徵之整體
30 組合，達成改善聚酯容器之可回收性之目的及功效，原處分
31 未考量具有通常知識者是否具有動機結合證據8及證據4，該

01 等證據間僅有技術領域之薄弱關連性，且原處分未合理審酌
02 具有通常知識者無法依據證據4及證據8合理預期系爭專利所
03 達成之改良可回收性云云(114年2月20日行政訴訟起訴狀第2
04 至4頁【本院卷一第14至16頁】、114年3月25日行政訴訟補
05 充理由狀第4至6頁【本院卷一第158至160頁】、114年7月28
06 日行政訴訟言詞辯論意旨狀第4至7、19至20頁【本院卷二第
07 18至21頁、第33至34頁】)。然查：

08 (1)參照系爭專利說明書第【0027】至【0028】、【0031】、
09 【0041】至【0044】、【0102】段等內容，設置有前述聚
10 酯薄膜的PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率時
11 ，即應可達成系爭專利所稱「減少或避免凝集現象並提高
12 聚酯切片的品質、從而改良聚酯容器之可回收性」之目的
13 及功效，至聚酯薄膜的二醇組份、熱收縮率、熔點、結晶
14 溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等參數，實際上均為「
15 降低後續的再生步驟中的凝集分率」之具體手段，尚難肯
16 認前開組份比例或參數範圍對於「改良聚酯容器之可回收
17 性」有何額外增益產生，其理由詳如前述。

18 (2)原處分第21至22頁及所引述之理由(五)9(1)業已就系爭專
19 利請求項1與證據4之技術特徵為比對，考量證據4及8間存
20 在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具有通常知識者
21 可依證據4及8完成系爭專利請求項1發明整體且預期「避
22 免PET回收造粒時發生凝集」等有關改良PET容器可回收性
23 之功效。因此，原告主張原處分未查明通常知識者是否具
24 有動機結合證據8及證據4、未審酌系爭專利之無法預期功
25 效等，並非有理由。

26 (3)進一步言，證據4及證據8間除了技術領域具有關連性以外
27 ，尚因證據8記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的
28 回收可行性，而證據4之熱收縮性聚酯膜係用作為PET容器的
29 標籤使用，堪認證據8已明確記載可與證據4結合之建議
30 或教示，從而經綜合考量後判斷證據4及證據8間存在結合
31 動機；原告所指「所欲解決問題實質上是否相同」僅係結

01 合動機的考量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並
02 非以「所欲解決問題實質相同」為必要，因此原告主張證
03 據4及證據8間存在結合動機，尚非可採。又證據8揭示凝
04 集分率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中
05 具有通常知識者於閱讀證據8後，當可理解「將凝集分率
06 作為指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及
07 「藉由降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術
08 方案；換言之，證據8所載技術內容確足以促使所屬技術
09 領域中具有通常知識者考量證據4所揭示熱收縮性聚酯膜
10 之可回收性，並以證據8所述凝集分率為其關鍵指標。

11 8.原告主張證據4未揭示系爭專利請求項1所界定「50%或更高
12 的熱收縮率」及「凝集分率為6%或更少」之技術特徵，且證
13 據4係揭露樹脂原料之熔點而非聚酯薄膜之熔點，原處分認
14 為由證據4可推知「50%或更高的熱收縮率」，以及可結合證
15 據8完成「凝集分率為6%或更少」，卻未提出任何理由或證
16 據，為處分不備理由，就熔點之比對亦有誤；另系爭專利所
17 達成之改良非具有通常知識者得以預期，證據4及證據8均未
18 揭露系爭專利請求項6界定之結晶溫度與結晶熱等技術特
19 徵，且證據4係揭露樹脂原料之玻璃轉化溫度而異於系爭專
20 利請求項7界定之聚酯薄膜的玻璃轉化溫度云云(114年3月25
21 日行政訴訟補充理由狀第13至15頁【本院卷一第167至169
22 頁】、114年7月28日行政訴訟言詞辯論意旨狀第12至14頁
23 (本院卷二第26至28頁))。惟查：

24 (1)關於系爭專利請求項1所界定「50%或更高的熱收縮率」，
25 原處分第22頁記載「證據4說明書[0038]揭示熱收縮性聚
26 酯系膜於98°C熱水以無負載狀態浸漬10秒鐘，膜寬度方向
27 (主收縮方向)之熱收縮率(即98°C之熱水熱收縮率)為
28 60%以上且85%以下，說明書[0044]揭示70°C之熱收縮率為
29 25%以上且50%以下」，由於證據4已教示可調節不同溫度
30 下的熱收縮性，發明所屬技術領域中具有通常知識者自得
31 依應用需求調節聚酯薄膜在各種溫度(例如80°C)熱處理

01 10秒後的膜寬度方向熱收縮率，是以原處分認定由證據4
02 可推知「50%或更高的熱收縮率」此一技術特徵，應無違
03 誤。

04 (2)又關於系爭專利請求項1所界定「凝集分率為6%或更少」
05 ，證據4雖無具體記載此技術特徵，惟發明所屬技術領域
06 中具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標（凝集分
07 率 $\leq 1\%$ ）應用於證據4並預期其功效，其理由業如前述，
08 故原處分就此部分之認定亦屬有據。

09 (3)再者，關於系爭專利請求項1所界定聚酯薄膜之熔點、以
10 及系爭專利請求項7所界定聚酯薄膜之玻璃轉化溫度（Tg
11 ）），承前所述，證據4雖係揭示聚酯樹脂之熔點下限為21
12 0°C、聚酯樹脂之玻璃轉移溫度（Tg）為67~72°C，然而按
13 一般化學知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲得薄膜，並
14 不會致使其熔點或玻璃轉移溫度有大幅度變化，從而原處
15 分認定可依據證據4所揭示聚酯樹脂之熔點及玻璃轉移溫
16 度推知聚酯薄膜之熔點及玻璃轉移溫度與系爭專利界定者
17 相符，洵屬有據。

18 (4)至系爭專利請求項6所界定「該聚酯薄膜的結晶溫度係未
19 被測量到或為70°C至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度
20 下的結晶熱係未被測量到或為0.01至50 J/g」，原處分第
21 23頁記載「按證據4揭示之薄膜組成及用途，系爭專利發
22 明所屬技術領域中具有通常知識者可推知該薄膜之結晶溫
23 度及結晶熱可相當於該請求項6進一步界定之技術特徵）；
24 此外，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依薄膜
25 用途調整聚酯薄膜之結晶性」，如前所論，證據4揭示聚
26 酯薄膜所用聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比例
27 同於系爭專利界定者，其結晶溫度及結晶熱測量結果亦應
28 固有地與系爭專利相仿，證據4說明書段落[0036]揭示所
29 使用者為非晶性的共聚合聚酯原料，可知聚酯薄膜之結晶
30 溫度或結晶熱測量結果可能為「未被測量到」，且證據4
31 之熱收縮性聚酯膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技

01 術領域中具有通常知識者當可依前述技術內容及用途需求
02 修飾或調整聚酯薄膜之結晶性，是以原處分認定由證據4
03 可輕易完成包括前開技術特徵之系爭專利請求項6，核屬
04 有據。

05 (八)證據5及8之組合足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不具進
06 步性：

07 1.證據5及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

08 (1)證據8已部分揭示系爭專利請求項1要件1pre及全部揭示系
09 爭專利請求項1要件1D，已如前述。

10 (2)證據5之發明涉及在收縮後具有良好的外觀品質並因而適
11 於作為包裹材料（特別為用於瓶子之標籤）之熱可收縮性
12 聚酯膜。證據8為用於PET瓶的套標墨水及基材之重要指導
13 文件，可測試的標籤包括收縮套標等，可基於凝集分率之
14 測試結果評估回收可行性，當凝集分率 $\leq 1\%$ 時，符合指導
15 值，反之則回收會有技術上的問題。按證據5及證據8均涉
16 及具有標籤膜之容器，二者間存在技術領域之關連性，且
17 證據8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5之熱可收縮性聚酯膜即係作為容器的標籤
19 使用，則證據8應已明確記載可將其技術內容與證據5結合
20 之建議或教示，堪認所屬技術領域中具有通常知識者有動
21 機結合證據5及證據8。

22 (3)系爭專利請求項1與證據5相較，證據5說明書第5頁第7至1
23 1行揭示熱可收縮性聚酯膜，係藉由一共聚酯組成物而製
24 備，該共聚酯組成物包含：(i) 二元酸組份，以100莫耳
25 耳%該二元酸組份計，其含至少90莫耳%對酞酸殘基；及
26 (ii) 二元醇組份，以100莫耳%該二元醇組份計，其含
27 (a) 1至20莫耳%二乙二醇、(b) 5至30莫耳%新戊二醇、
28 及(c) 50至90莫耳%乙二醇，說明書第12頁表3實例1具體
29 例示聚酯膜，包含對酞酸（TPA，即「對苯二甲酸」），
30 以及以100莫耳%二元醇組份計之75莫耳%乙二醇、5莫耳%二
31 乙二醇與20莫耳%新戊二醇（參第10頁表1樹脂12），於8

01 0°C熱收縮比為59%。由上可知，證據5揭示一種聚酯薄膜
02 (熱可收縮性聚酯膜)【系爭專利請求項1要件1pre】，
03 該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧
04 酸組分(TPA，即「對苯二甲酸」)【系爭專利請求項1要
05 件1A】，並且該聚酯薄膜具有在80°C的溫度下熱處理10秒
06 後，在主要收縮方向上50%或更高(59%)的熱收縮率【系
07 爭專利請求項1要件1B】，以及其中基於該二醇組分的總
08 莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙二
09 醇(50至90莫耳%，例如75莫耳%)、1至20莫耳%之份量的
10 二乙二醇(1至20莫耳%，例如5莫耳%)及5至35莫耳%之份
11 量的新戊二醇(5至30莫耳%，例如20莫耳%)【系爭專利
12 請求項1要件1E】。惟證據5未具體揭露系爭專利請求項1
13 所界定「藉由差示掃描量熱法測得為170°C或更高的熔
14 點」技術特徵【系爭專利請求項1要件1C】及「其中當藉
15 由打碎設置有該聚酯薄膜的聚對苯二甲酸乙二酯(PET)
16 容器獲得的若干小片在200°C至220°C的溫度下熱處理60分
17 鐘至120分鐘時，凝集分率為6%或更少」技術特徵【系爭
18 專利請求項1要件1D】。

19 (4)查證據5之聚酯薄膜係用作為容器的標籤，發明所屬技術
20 領域中具有通常知識者應可知悉為了適於此等用途，聚酯
21 薄膜之熔點以較高為佳，發明所屬技術領域中具有通常知
22 識者當可依用途需求調整聚酯薄膜之熔點；又證據5揭示
23 聚酯薄膜所用聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比
24 例同於系爭專利界定者，其熔點亦應固有地與系爭專利相
25 仿，而與系爭專利請求項1所界定之「170°C或更高」相
26 符。此外，證據8第6頁第3-c點(Sample 3: Labeled Tes
27 t Bottles)揭示將具有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/4至
28 1/2英吋之小片，第8頁第7點(Clumping/Agglomeration
29 Evaluation)揭示將洗滌後之小片以溫度為 $208\pm 3^{\circ}\text{C}$ 之熱
30 處理1.5小時，並使用0.625英吋篩網評估凝集分率(% of
31 clumping as (weight of material left on sieve and

01 in baking pan) / (initial weight))，第11頁第c點
02 揭示若凝集分率 $\leq 1\%$ ，則符合指導值；若凝集分率 $> 1\%$ ，
03 則回收會有技術上的問題。

04 (5)證據5及證據8存在組合動機，其理由業如前述，且證據8
05 教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技
06 術領域中具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標
07 (凝集分率)應用於證據5，且可預期達成「避免PET回收
08 造粒時發生凝集」之功效，並未見有產生無法預期之功效
09 的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通
10 常知識者依證據5及8之組合應能輕易完成系爭專利請求項
11 1之發明，證據5及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具
12 進步性。

13 2.證據5及8之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

14 系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該
15 二醇組分為選自於由下列所構成的群組的至少一者：乙二
16 醇、二乙二醇、新戊二醇和環己烷二甲醇」之附屬技術特
17 徵。承前所述，其中證據5揭示二醇組份包含乙二醇、新戊
18 二醇及二乙二醇，因此證據5及8之組合亦足以證明系爭專利
19 請求項3不具進步性。

20 3.證據5及8之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

21 系爭專利請求項6為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
22 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
23 為 70°C 至 95°C ，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度下的結晶熱係
24 未被測量到或為 0.01 至 50 J/g 」之附屬技術特徵。承前所
25 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
26 分的種類、比例同於系爭專利界定者，其結晶溫度及結晶熱
27 測量結果亦應固有地與系爭專利相仿；此外，證據5之聚酯
28 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
29 識者當可依前述用途需求修飾或調整聚酯薄膜之結晶性，並
30 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
31 據5及8之組合亦足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

01 4.證據5及8之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

02 系爭專利請求項7為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
03 由差示掃描量熱法測量，該聚酯薄膜的玻璃轉化溫度（T_g）
04 為60°C或更高」之附屬技術特徵。承前所述，證據5說明書
05 第10頁表1揭示聚酯樹脂之玻璃轉移溫度（T_g）為76°C，按
06 一般化學知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲得薄膜，並不
07 會致使其玻璃轉移溫度有大幅度變化，是以由該等聚酯樹脂
08 製得的熱收縮性膜之玻璃轉移溫度（T_g）當不致陡降至未足
09 60°C，因此證據5及8之組合亦足以證明系爭專利請求項7不
10 具進步性。

11 5.證據5及8之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

12 系爭專利請求項8為請求項1之附屬項，進一步界定「該聚酯
13 薄膜具有在100°C的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上3
14 0%或更高的熱收縮率，在90°C的溫度下熱處理10秒後，在該
15 第一方向上50%或更高的熱收縮率，以及在70°C的溫度下熱
16 處理10秒後，在該第一方向上5%至55%的熱收縮率」之附屬
17 技術特徵。承前所述，證據5說明書第12頁表3揭示實例1薄
18 膜在100°C的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上熱收縮
19 率為74%，在90°C的溫度下熱處理10秒後，在該第一方向上
20 的熱收縮率為71%，在70°C的溫度下熱處理10秒後，在該第
21 一方向上的熱收縮率為27%，因此證據5及8之組合亦足以證
22 明系爭專利請求項8不具進步性。

23 6.證據5及8之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性：

24 系爭專利請求項9為請求項1之附屬項，進一步界定「其中在
25 0.35×T_m°C至0.40×T_m°C的溫度範圍內，在一第一方向上熱收
26 縮率的增加率為2.5%/°C至4.0%/°C，以及在0.45×T_m°C至0.5
27 0×T_m°C的溫度範圍內，在該第一方向上熱收縮率的增加率為
28 0.1%/°C至1.0%/°C」之附屬技術特徵。承前所述，證據5之
29 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
30 常知識者當可依前述用途修飾或調整熱收縮率相關性質，並

01 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
02 據5及8之組合亦足以證明系爭專利請求項9不具進步性。

03 7.原告主張系爭專利係藉由二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集
04 分率、結晶溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等特徵之整體
05 組合，達成改善聚酯容器之可回收性之目的及功效，原處分
06 未考量具有通常知識者是否具有動機結合證據8及證據5，該
07 等證據間僅有技術領域之薄弱關連性，且原處分未合理審酌
08 具有通常知識者無法依據證據5及證據8合理預期系爭專利所
09 達成之改良可回收性云云(114年2月20日行政訴訟起訴狀第2
10 至4頁【本院卷一第14至16頁】、114年3月25日行政訴訟補
11 充理由狀第4至6頁【本院卷一第158至160頁】、114年7月2
12 8日行政訴訟言詞辯論意旨狀第4至7、19至20頁【本院卷二
13 第18至21頁、第33至34頁】)。惟查：

14 (1)參照系爭專利說明書第【0027】至【0028】、【0031】、
15 【0041】至【0044】、【0102】段等內容，設置有所述聚
16 酯薄膜的PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率時
17 ，即應可達成系爭專利所稱「減少或避免凝集現象並提高
18 聚酯切片的品質、從而改良聚酯容器之可回收性」之目的
19 及功效，至聚酯薄膜的二醇組份、熱收縮率、熔點、結晶
20 溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等參數，實際上均為「
21 降低後續的再生步驟中的凝集分率」之具體手段，尚難肯
22 認前開組份比例或參數範圍對於「改良聚酯容器之可回收
23 性」有何額外增益產生，其理由詳如前述。

24 (2)查原處分第25至26頁及所引述之理由(五)12(1)業已就系
25 爭專利請求項1與證據5之技術特徵為比對，考量證據5及
26 證據8間存在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具有
27 通常知識者可依證據5及證據8完成系爭專利請求項1發明
28 整體且預期「避免PET回收造粒時發生凝集」等有關改良P
29 ET容器可回收性之功效。承上，原告主張原處分未查明通
30 常知識者是否具有動機結合證據8及證據5、未審酌系爭專
31 利之無法預期功效等，並非可採。

01 (3)又證據5及證據8間除了技術領域具有關連性以外，尚因證
02 據8記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可行
03 性，而證據5之熱可收縮性聚酯膜係用作為容器的標籤使
04 用，堪認證據8已明確記載可與證據5結合之建議或教示，
05 從而經綜合考量後判斷證據5及證據8間存在結合動機；原
06 告所指「所欲解決問題實質上是否相同」僅係結合動機的
07 考量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並非以「所
08 欲解決問題實質相同」為必要，是以原告主張證據5及證
09 據8間不存在結合動機，難認可採。又證據8揭示凝集分率
10 與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具有通
11 常知識者於閱讀證據8後，當可理解「將凝集分率作為指
12 標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉由降
13 低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方案；換
14 言之，證據8所載技術內容確足以促使所屬技術領域中具
15 有通常知識者考量證據5所揭示熱可收縮性聚酯膜之可回
16 收性，並以證據8所述凝集分率為其關鍵指標。

17 8.原告主張證據5系爭專利請求項1所界定「170°C或更高的熔
18 點」及「凝集分率為6%或更少」之技術特徵，原處分認為由
19 證據5可推知「170°C或更高的熔點」，以及可結合證據8完
20 成「凝集分率為6%或更少」，卻未提出任何理由或證據，為
21 處分不備理由；另系爭專利所達成之改良非具有通常知識者
22 得以預期，證據5及證據8均未揭露系爭專利請求項6界定之
23 結晶溫度與結晶熱等技術特徵云云(114年3月25日行政訴訟
24 補充理由狀第15至17頁【本院卷一第169至171頁】、114年7
25 月28日行政訴訟言詞辯論意旨狀第14至15頁【本院卷二第28
26 至28頁】)。但查：

27 (1)關於系爭專利請求項1所界定「170°C或更高的熔點」，原
28 處分第25頁記載「按一般知識，聚酯薄膜熔點高於170°C
29 ；另由證據5揭示之聚酯組成及用途（標籤），該發明所
30 屬技術領域中具有通常知識者可推知該薄膜熔點應為17

01 0°C以上」，由於作為容器標籤使用之聚酯須經習知成膜
02 製程，其熔點應足以耐受製程溫度，且如前所述，證據5
03 揭示聚酯薄膜所用聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種
04 類、比例同於系爭專利界定者，其熔點亦應固有地與系爭
05 專利相仿，是以原處分認定由證據5可推知「170°C或更高
06 的熔點」此一技術特徵，應無違誤。

07 (2)又另關於系爭專利請求項1所界定「凝集分率為6%或更少
08 」，證據5雖無具體記載此技術特徵，惟發明所屬技術領
09 域中具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標（凝集
10 分率 $\leq 1\%$ ）應用於證據5並預期其功效，其理由業如前述
11 ，故原處分就此部分之認定亦屬有據。

12 (3)至系爭專利請求項6所界定「該聚酯薄膜的結晶溫度係未
13 被測量到或為70°C至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度
14 下的結晶熱係未被測量到或為0.01至50J/g」，原處分第2
15 6頁記載「按證據5揭示之薄膜組成及用途，系爭專利發明
16 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
17 及結晶熱理應符合前述系爭專利進一步界定之技術特徵；
18 此外，該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依薄膜
19 用途調整聚酯薄膜之結晶性」，如前所論，證據5揭示聚
20 酯薄膜所用聚酯樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比例
21 同於系爭專利界定者，其結晶溫度及結晶熱測量結果亦應
22 固有地與系爭專利相仿，且證據5之聚酯薄膜係用作為容
23 器的標籤，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依該
24 用途修飾或調整聚酯薄膜之結晶性，是以原處分認定由證
25 據5可輕易完成包括前開技術特徵之系爭專利請求項6，尚
26 非無稽。

27 (九)證據6及8之組合足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不具進
28 步性：

29 1.證據6及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

30 (1)證據8已部分揭示系爭專利請求項1要件1pre及全部揭示系
31 爭專利請求項1要件1D，已如前述。

01 (2)證據6之發明係關於一種可收縮聚酯薄膜，該可收縮聚酯
02 薄膜適於作為PET瓶或其他瓶之標籤，以及各式包裝使
03 用。證據8為用於PET瓶的套標墨水及基材之重要指導文
04 件，可測試的標籤包括收縮套標等，可基於凝集分率之測
05 試結果評估回收可行性，當凝集分率 $\leq 1\%$ 時，符合指導
06 值，反之則回收會有技術上的問題。又證據6及證據8均涉
07 及具有標籤膜之PET瓶等容器，二者間存在技術領域之關
08 連性，且證據8記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器
09 的回收可行性，而證據6之可收縮聚酯薄膜即係作為容器
10 的標籤使用，則證據8應已明確記載可將其技術內容與證
11 據6結合之建議或教示，堪認所屬技術領域中具有通常知
12 識者有動機結合證據6及證據8。

13 (3)系爭專利請求項1與證據6相較，證據6說明書第19頁實施
14 例8揭示之收縮性聚酯膜，包含對苯二甲酸及二醇組份，
15 該二醇組份係由88莫耳%乙二醇、20莫耳%新戊二醇及2莫
16 耳%二乙二醇所構成。由上可知，證據6揭示一種聚酯薄膜
17 (收縮性聚酯膜)【系爭專利請求項1要件1pre】，該聚
18 酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分和二羧酸組
19 分(對苯二甲酸)【系爭專利請求項1要件1A】，其中基
20 於該二醇組分的總莫耳數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫
21 耳%之份量的乙二醇(88莫耳%)、1至20莫耳%之份量的二
22 乙二醇(2莫耳%)及5至35莫耳%之份量的新戊二醇(20莫
23 耳%)【系爭專利請求項1要件1E】。惟證據6未具體揭露
24 系爭專利請求項1所界定「該聚酯薄膜具有在80°C的溫度
25 下熱處理10秒後，在主要收縮方向上50%或更高的熱收縮
26 率」技術特徵【系爭專利請求項1要件1B】、「藉由差示
27 掃描量熱法測得為170°C或更高的熔點」技術特徵【系爭
28 專利請求項1要件1C】及「其中當藉由打碎設置有該聚酯
29 薄膜的聚對苯二甲酸乙二酯(PET)容器獲得的若干小片
30 在200°C至220°C的溫度下熱處理60分鐘至120分鐘時，凝

01 集分率為6%或更少」技術特徵【系爭專利請求項1要件1
02 D】。

03 (4)查證據6揭示聚酯薄膜所用聚酯樹脂之二醇組分及二酸組
04 分的種類、比例同於系爭專利界定者，其熱收縮率、熔點
05 等特性亦應固有地與系爭專利相仿；另證據6之聚酯薄膜
06 係用作為PET容器的標籤，證據6說明書教示調整不同溫度
07 之熱收縮性以獲致符合應用之薄膜，此參第7至9頁揭示關
08 於收縮率A（熱處理溫度 $100\pm 2^{\circ}\text{C}$ ）、收縮率B（熱處理溫
09 度 $85\pm 2^{\circ}\text{C}$ ）及收縮率C（熱處理溫度 $75\pm 2^{\circ}\text{C}$ ）即明，所屬
10 技術領域中具有通常知識者當可依用途需求調節聚酯薄膜
11 在 80°C 的溫度下熱處理10秒後的膜寬度方向熱收縮率，亦
12 得依用途需求調節聚酯薄膜之熔點，而分別與系爭專利請
13 求項1所界定之「50%或更高」、「 170°C 或更高」相符。
14 此外，證據8第6頁第3-c點（Sample 3: Labeled Test Bo
15 ttles）揭示將具有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致 $1/4$ 至 $1/2$
16 英吋之小片，第8頁第7點（Clumping/Agglomeration Eva
17 luation）揭示將洗滌後之小片以溫度為 $208\pm 3^{\circ}\text{C}$ 之熱處理
18 1.5小時，並使用0.625英吋篩網評估凝集分率（% of clu
19 mping as (weight of material left on sieve and in
20 baking pan) / (initial weight)），第11頁第c點揭示
21 若凝集分率 $\leq 1\%$ ，則符合指導值；若凝集分率 $> 1\%$ ，則回
22 收會有技術上的問題。

23 (5)證據6及證據8存在組合動機，其理由業如前述，且證據8
24 教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技
25 術領域中具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標
26 （凝集分率）應用於證據6，且可預期達成「避免PET回收
27 造粒時發生凝集」之功效，並未見有產生無法預期之功效
28 的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通
29 常知識者依證據6及8之組合應能輕易完成系爭專利請求項
30 1之發明，證據6及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具
31 進步性。

01 2.證據6及8之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

02 系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該
03 二醇組分為選自於由下列所構成的群組的至少一者：乙二
04 醇、二乙二醇、新戊二醇和環己烷二甲醇」之附屬技術特
05 徵。承前所述，其中證據6揭示二醇組份包含乙二醇、新戊
06 二醇及二乙二醇，因此證據6及8之組合亦足以證明系爭專利
07 請求項3不具進步性。

08 3.證據6及8之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

09 系爭專利請求項6為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
10 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
11 為70°C至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度下的結晶熱係
12 未被測量到或為0.01至50 J/g」之附屬技術特徵。承前所
13 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
14 分的種類、比例同於系爭專利界定者，其結晶溫度及結晶熱
15 測量結果亦應固有地與系爭專利相仿，且證據6之熱收縮性
16 聚酯膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技術領域中具有
17 通常知識者當可依前述技術內容及用途需求修飾或調整聚酯
18 薄膜之結晶性，並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或
19 新的功效，因此證據6及8之組合亦足以證明系爭專利請求項
20 6不具進步性。

21 4.證據6及8之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

22 系爭專利請求項7為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
23 由差示掃描量熱法測量，該聚酯薄膜的玻璃轉化溫度(Tg)
24 為60°C或更高」之附屬技術特徵。承前所述，證據6說明書
25 第19頁實施例8揭示聚酯膜原料之玻璃轉移溫度(Tg)為7
26 4°C，按一般化學知識可知，樹脂材料經成膜製程而獲得薄
27 膜，並不會致使其玻璃轉移溫度有大幅度變化，是以由該等
28 聚酯樹脂製得的熱收縮性膜之玻璃轉移溫度(Tg)當不致陡
29 降至未足60°C，因此證據6及8之組合亦足以證明系爭專利請
30 求項7不具進步性。

31 5.證據6及8之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

01 系爭專利請求項8為請求項1之附屬項，進一步界定「該聚酯
02 薄膜具有在100°C的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上3
03 0%或更高的熱收縮率，在90°C的溫度下熱處理10秒後，在該
04 第一方向上50%或更高的熱收縮率，以及在70°C的溫度下熱
05 處理10秒後，在該第一方向上5%至55%的熱收縮率」之附屬
06 技術特徵。承前所述，證據6之熱收縮性聚酯膜係用作為PET
07 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
08 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
09 者當可依應用需求調節聚酯薄膜在100°C、90°C或70°C等溫
10 度下熱處理10秒後的熱收縮率，並未見有產生無法預期之功
11 效的顯著提升或新的功效，因此證據6及8之組合亦足以證明
12 系爭專利請求項8不具進步性。

13 6.證據6及8之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性：

14 系爭專利請求項9為請求項1之附屬項，進一步界定「其中在
15 0.35×Tm°C至0.40×Tm°C的溫度範圍內，在一第一方向上熱收
16 縮率的增加率為2.5%/°C至4.0%/°C，以及在0.45×Tm°C至0.5
17 0×Tm°C的溫度範圍內，在該第一方向上熱收縮率的增加率為
18 0.1%/°C至1.0%/°C」之附屬技術特徵。承前所述，證據6之
19 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
20 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
21 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
22 整熱收縮率相關性質，並未見有產生無法預期之功效的顯著
23 提升或新的功效，因此證據6及8之組合亦足以證明系爭專利
24 請求項9不具進步性。

25 7.原告主張系爭專利係藉由二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集
26 分率、結晶溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等特徵之整體
27 組合，達成改善聚酯容器之可回收性之目的及功效，原處分
28 未考量具有通常知識者是否具有動機結合證據8及證據6，該
29 等證據間僅有技術領域之薄弱關連性，且原處分未合理審酌
30 具有通常知識者無法依據證據6及證據8合理預期系爭專利所
31 達成之改良可回收性云云(114年2月20日行政訴訟起訴狀第2

01 至4頁【本院卷一第14至16頁】、114年3月25日行政訴訟補
02 充理由狀第4至6頁【本院卷一第158至160頁】、114年7月28
03 日行政訴訟言詞辯論意旨狀第4至7、19至20頁【本院卷二第
04 18至21頁、第33至34頁】)。惟查：

05 (1)參照系爭專利說明書第【0027】至【0028】、【0031】、
06 【0041】至【0044】、【0102】段等內容，設置有前述聚
07 酯薄膜的PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率時
08 ，即應可達成系爭專利所稱「減少或避免凝集現象並提高
09 聚酯切片的品質、從而改良聚酯容器之可回收性」之目的
10 及功效，至聚酯薄膜的二醇組份、熱收縮率、熔點、結晶
11 溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等參數，實際上均為「
12 降低後續的再生步驟中的凝集分率」之具體手段，尚難肯
13 認前開組份比例或參數範圍對於「改良聚酯容器之可回收
14 性」有何額外增益產生，其理由詳如前述。

15 (2)經查原處分第28至29頁及所引述之理由(五)15(1)業已就
16 系爭專利請求項1與證據6之技術特徵為比對，考量證據6
17 及8間存在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具有通
18 常知識者可依證據6及8完成系爭專利請求項1發明整體且
19 預期「避免PET回收造粒時發生凝集」等有關改良PET容器
20 可回收性之功效。因此，原告主張原處分未查明通常知識
21 者是否具有動機結合證據8及證據6、未審酌系爭專利之無
22 法預期功效等，並非有據。

23 (3)又證據6及證據8間除了技術領域具有關連性以外，尚因證
24 據8記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可行
25 性，而證據6之收縮性聚酯膜係用作為PET容器的標籤使用
26 ，堪認證據8已明確記載可與證據6結合之建議或教示，從
27 而經綜合考量後判斷證據6及證據8間存在結合動機；原告
28 所指「所欲解決問題實質上是否相同」僅係結合動機的考
29 量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並非以「所欲
30 解決問題實質相同」為必要，是以原告主張證據6及證據8
31 間不存在結合動機，並無理由。又證據8揭示凝集分率與

01 容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具有通常
02 知識者於閱讀證據8後，當可理解「將凝集分率作為指
03 標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉由降
04 低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方案；換
05 言之，證據8所載技術內容確足以促使所屬技術領域中具
06 有通常知識者考量證據6所揭示收縮性聚酯膜之可回收
07 性，並以證據8所述凝集分率為其關鍵指標。

08 8.原告主張證據6未揭示系爭專利請求項1所界定「50%或更高
09 的熱收縮率」、「170°C或更高的熔點」及「凝集分率為6%
10 或更少」之技術特徵，原處分未討論如何由證據6完成「17
11 0°C或更高的熔點」，比對有所缺漏，且原處分就如何由證
12 據6推知「50%或更高的熱收縮率」、進而結合證據8完成
13 「凝集分率為6%或更少」，均未加以說明；另系爭專利所達
14 成之改良非具有通常知識者得以預期，證據6及證據8均未揭
15 露系爭專利請求項6界定之結晶溫度與結晶熱等技術特徵，
16 且證據6係揭露樹脂原料延伸前之玻璃轉化溫度而異於系爭
17 專利請求項7界定之聚酯薄膜的玻璃轉化溫度云云(114年3月
18 25日行政訴訟補充理由狀第17至19頁【本院卷一第171至173
19 頁】、114年7月28日行政訴訟言詞辯論意旨狀第15至16頁
20 【本院卷二第29至30頁】)。然查：

21 (1)關於系爭專利請求項1所界定「50%或更高的熱收縮率」，
22 原處分第29頁記載「證據6說明書揭示調整不同溫度之熱
23 收縮性以獲致符合應用之薄膜，因此，該發明所屬技術領
24 域中具有通常知識者自可透過簡單修飾聚酯膜於不同溫度
25 之熱收縮性」，由於證據6說明書教示調整不同溫度之熱
26 收縮性以獲致符合應用之薄膜，此參第7至9頁揭示關於收
27 縮率A（熱處理溫度 $100\pm 2^{\circ}\text{C}$ ）、收縮率B（熱處理溫度 85
28 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ）及收縮率C（熱處理溫度 $75\pm 2^{\circ}\text{C}$ ）即明，是以原處
29 分認定由證據6可推知「50%或更高的熱收縮率」此一技術
30 特徵，應無違誤。

31 (2)又關於系爭專利請求項1所界定「170°C或更高的熔點」，

01 雖原處分疏漏論究，然由於證據6揭示聚酯薄膜所用聚酯
02 樹脂之二醇組分及二酸組分的種類、比例同於系爭專利界
03 定者，其熔點亦應固有地與系爭專利相仿，且證據6之聚
04 酯薄膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技術領域中具
05 有通常知識者當可依用途需求調節聚酯薄膜之熔點，故仍
06 應認可由證據6可推知前開技術特徵。

07 (3)另關於系爭專利請求項1所界定「凝集分率為6%或更少」
08 ，證據6雖無具體記載此技術特徵，惟發明所屬技術領域
09 中具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標（凝集分
10 率 $\leq 1\%$ ）應用於證據6並預期其功效，其理由業如前述，
11 故原處分就此部分之認定亦屬有據。

12 (4)再者，系爭專利請求項6所界定「該聚酯薄膜的結晶溫度
13 係未被測量到或為70°C至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶
14 溫度下的結晶熱係未被測量到或為0.01至50 J/g」，原處
15 分第29至30頁記載「按證據6揭示之薄膜組成及用途，系
16 爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者可推知該聚酯
17 膜之結晶溫度及結晶熱可相當於該請求項6進一步界定之
18 技術特徵（另由證據6揭示熔融熱為4.7cal/g（19.6J/g）
19 亦可推知）；此外，該發明所屬技術領域中具有通常知識
20 者亦可依薄膜用途調整聚酯薄膜之結晶性」，如前所論，
21 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
22 的種類、比例同於系爭專利界定者，其結晶溫度及結晶熱
23 測量結果亦應固有地與系爭專利相仿，且證據6之熱收縮
24 性聚酯膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技術領域中
25 具有通常知識者當可依前述技術內容及用途需求修飾或調
26 整聚酯薄膜之結晶性，是以原處分認定由證據6可輕易完
27 成包括前開技術特徵之系爭專利請求項6，尚非無稽。

28 (5)關於系爭專利請求項7所界定聚酯薄膜之玻璃轉化溫度（T
29 g），承前所述，證據6雖係揭示聚酯膜原料之玻璃轉移溫
30 度（T_g）為74°C，然而按一般化學知識可知，樹脂材料經
31 成膜製程而獲得薄膜，並不會致使其玻璃轉移溫度有大幅

01 度變化，從而原處分認定可依據證據6所揭示聚酯樹脂之
02 玻璃轉移溫度推知聚酯薄膜之玻璃轉移溫度與前開技術特
03 徵相符，核屬有據。

04 (十)證據7及8之組合足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不具進
05 步性：

06 1.證據7及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

07 (1)證據8已部分揭示系爭專利請求項1要件1pre及全部揭示系
08 爭專利請求項1要件1D，已如前述。

09 (2)證據7之發明係關於一種即使在較低溫度下，也具有較高的
10 收縮率，且不會產生熱水白化的熱收縮性聚酯膜，其可
11 以20~70 μm 之厚度應用於PET瓶之標籤。證據8為用於PET
12 瓶的套標墨水及基材之重要指導文件，可測試的標籤包括
13 收縮套標等，可基於凝集分率之測試結果評估回收可行
14 性，當凝集分率 $\leq 1\%$ 時，符合指導值，反之則回收會有技
15 術上的問題。又證據7及證據8均涉及具有標籤膜之PET瓶
16 等容器，二者間存在技術領域之關連性，且證據8記載藉
17 由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可行性，而證據
18 7之熱收縮性聚酯膜即係作為容器的標籤使用，則證據8應
19 已明確記載可將其技術內容與證據7結合之建議或教示，
20 堪認所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據7及
21 證據8。

22 (3)系爭專利請求項1與證據7相較，證據7說明書【0008】揭
23 示熱收縮性聚酯膜，係由對苯二甲酸或其成酯性衍生物為
24 主要成分的二羧酸組分和二醇組分構成的聚酯樹脂所構
25 成，【0033】表1實施例5、6、8揭示之聚酯膜於80°C無負
26 載地進行收縮處理60秒，聚酯膜熱收縮率分為51.6%、53.
27 5%及57.7%，藉由差示掃描量熱計測得之熔點分別為189.
28 3°C、189.8°C及186.2°C。由上可知，證據7揭示一種聚酯
29 薄膜（熱收縮性聚酯膜）【系爭專利請求項1要件1pr
30 e】，該聚酯薄膜包含一共聚聚酯樹脂，其包含二醇組分
31 和二羧酸組分（對苯二甲酸）【系爭專利請求項1要件1

01 A】，並且該聚酯薄膜具有50%或更高的80°C熱收縮率（5
02 1.6%、53.5%及57.7%）【系爭專利請求項1要件1B】，以
03 及藉由差示掃描量熱法測得為170°C或更高的熔點（189.
04 3°C、189.8°C及186.2°C）【系爭專利請求項1要件1C】。
05 惟證據7未具體揭露系爭專利請求項1所界定「其中當藉由
06 打碎設置有該聚酯薄膜的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）容
07 器獲得的若干小片在200°C至220°C的溫度下熱處理60分鐘
08 至120分鐘時，凝集分率為6%或更少」技術特徵【系爭專
09 利請求項1要件1D】及「其中基於該二醇組分的總莫耳
10 數，該共聚聚酯樹脂包含55至94莫耳%之份量的乙二醇、1
11 至20莫耳%之份量的二乙二醇及5至35莫耳%之份量的新戊
12 二醇」技術特徵【系爭專利請求項1要件1E】。

13 (4)查證據7說明書段落【0013】揭示構成聚酯樹脂的二醇組
14 分優選為選自乙二醇、丁二醇、環己烷二甲醇、雙酚化合
15 物的環氧乙烷加成物或其衍生物中的一種以上的二醇，
16 【0021】亦敘及二乙二醇、新戊二醇等二醇成分，系爭專
17 利發明所屬技術領域中具有通常知識者可依所需薄膜性
18 質，將前述二醇組分用以修飾或置換實施例5、6、8之聚
19 酯成分，並調整組成比例以達最適化。此外，證據8第6頁
20 第3-c點（Sample 3：Labeled Test Bottles）揭示將具
21 有標籤之欲測試瓶磨碎，獲致1/4至1/2英吋之小片，第8
22 頁第7點（Clumping/Agglomeration Evaluation）揭示將
23 洗滌後之小片以溫度為 $208\pm 3^{\circ}\text{C}$ 之熱處理1.5小時，並使用
24 0.625英吋篩網評估凝集分率（% of clumping as (weigh
25 t of material left on sieve and in baking pan) /
26 (initial weight)），第11頁第c點揭示若凝集分率 \leq
27 1%，則符合指導值；若凝集分率 $>1\%$ ，則回收會有技術上
28 的問題。

29 (5)證據7及證據8存在組合動機，其理由業如前述，且證據8
30 教示藉由凝集分率評估PET瓶回收之可行性，發明所屬技
31 術領域中具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標

01 (凝集分率) 應用於證據7，且可預期達成「避免PET回收
02 造粒時發生凝集」之功效，並未見有產生無法預期之功效
03 的顯著提升或新的功效，是以發明所屬技術領域中具有通
04 常知識者依證據7及8之組合應能輕易完成系爭專利請求項
05 1之發明，證據7及8之組合足以證明系爭專利請求項1不具
06 進步性。

07 2.證據7及8之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

08 系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，進一步界定「其中該
09 二醇組分為選自於由下列所構成的群組的至少一者：乙二
10 醇、二乙二醇、新戊二醇和環己烷二甲醇」之附屬技術特
11 徵。承前所述，其中證據7揭示二醇組份包括乙二醇、二乙
12 二醇、新戊二醇等，因此證據7及8之組合亦足以證明系爭專
13 利請求項3不具進步性。

14 3.證據7及8之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

15 系爭專利請求項6為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
16 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
17 為70°C至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶溫度下的結晶熱係
18 未被測量到或為0.01至50 J/g」之附屬技術特徵。承前所
19 述，證據7說明書【0033】表1實施例5、6、8聚酯膜之結晶
20 溫度為91.3°C、88.3°C、89.6°C，另證據7之熱收縮性聚酯
21 膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技術領域中具有通常
22 知識者當可依前述技術內容及用途需求修飾或調整聚酯薄膜
23 之結晶性，並未見有產生無法預期之功效的顯著提升或新的
24 功效，因此證據7及8之組合亦足以證明系爭專利請求項6不
25 具進步性。

26 4.證據7及8之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

27 系爭專利請求項7為請求項1之附屬項，進一步界定「其中藉
28 由差示掃描量熱法測量，該聚酯薄膜的玻璃轉化溫度(Tg)
29 為60°C或更高」之附屬技術特徵。承前所述，證據7說明書
30 【0024】至【0025】揭示「原料膜在比聚酯樹脂的玻璃轉化
31 溫度(Tg)高3°C以上、優選5°C以上的溫度下沿縱向或橫向

01 加熱1.5~5.0倍，並拉伸1.0倍，賦予薄膜較高的收縮率，拉
02 伸的熱收縮聚酯膜可以直接作為產品使用，但從尺寸穩定性
03 的角度來看，可以將其50至150°C的溫度下熱處理幾秒鐘
04 至數十秒…」，發明所屬技術領域中具有通常知識者自可推
05 知，證據7之聚酯原料膜玻璃轉化溫度（T_g）可達147°C（15
06 0°C-3°C=147°C），而按一般化學知識可知，樹脂原料膜經
07 拉伸等製程而獲得薄膜，並不會致使其玻璃轉移溫度有大幅
08 度變化，是以所製得的熱收縮性膜之玻璃轉移溫度（T_g）當
09 不致陡降至未足60°C，因此證據7及8之組合亦足以證明系爭
10 專利請求項7不具進步性。

11 5.證據7及8之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性：

12 系爭專利請求項8為請求項1之附屬項，進一步界定「該聚酯
13 薄膜具有在100°C的溫度下熱處理10秒後，在一第一方向上3
14 0%或更高的熱收縮率，在90°C的溫度下熱處理10秒後，在該
15 第一方向上50%或更高的熱收縮率，以及在70°C的溫度下熱
16 處理10秒後，在該第一方向上5%至55%的熱收縮率」之附屬
17 技術特徵。承前所述，證據7說明書[0033]表1實施例5、6、
18 8聚酯膜，在60°C的溫度下熱處理60秒後，在該第一方向上
19 的熱收縮率為30.1%~43.5%，已教示藉由調節在不同溫度下
20 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
21 酯膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技術領域中具有通
22 常知識者當可依應用需求調節聚酯薄膜在100°C、90°C或7
23 0°C等溫度下熱處理10秒後的熱收縮率，並未見有產生無法
24 預期之功效的顯著提升或新的功效，因此證據7及8之組合亦
25 足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

26 6.證據7及8之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性：

27 系爭專利請求項9為請求項1之附屬項，進一步界定「其中在
28 0.35×T_m°C至0.40×T_m°C的溫度範圍內，在一第一方向上熱收
29 縮率的增加率為2.5%/°C至4.0%/°C，以及在0.45×T_m°C至0.5
30 0×T_m°C的溫度範圍內，在該第一方向上熱收縮率的增加率為
31 0.1%/°C至1.0%/°C」之附屬技術特徵。承前所述，證據7之

01 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
02 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
03 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
04 整熱收縮率相關性質，並未見有產生無法預期之功效的顯著
05 提升或新的功效，因此證據7及8之組合亦足以證明系爭專利
06 請求項9不具進步性。

07 7.原告主張系爭專利係藉由二醇組份、熱收縮率、熔點、凝集
08 分率、結晶溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等特徵之整體
09 組合，達成改善聚酯容器之可回收性之目的及功效，原處分
10 未考量具有通常知識者是否具有動機結合證據8及證據7，該
11 等證據間僅有技術領域之薄弱關連性，且原處分未合理審酌
12 具有通常知識者無法依據證據7及證據8合理預期系爭專利所
13 達成之改良可回收性云云(114年2月20日行政訴訟起訴狀第2
14 至4頁【本院卷一第14至16頁】、114年3月25日行政訴訟補
15 充理由狀第4至6頁【本院卷一第158至160頁】、114年7月28
16 日行政訴訟言詞辯論意旨狀第4至7、19至20頁【本院卷二第
17 18至21頁、第33至34頁】)。惟查：

18 (1)參照系爭專利說明書第【0027】至【0028】、【0031】、
19 【0041】至【0044】、【0102】段等內容，設置有所述聚
20 酯薄膜的PET容器具有相當於系爭專利界定之凝集分率時
21 ，即應可達成系爭專利所稱「減少或避免凝集現象並提高
22 聚酯切片的品質、從而改良聚酯容器之可回收性」之目的
23 及功效，至聚酯薄膜的二醇組份、熱收縮率、熔點、結晶
24 溫度、結晶熱、以及玻璃轉化溫度等參數，實際上均為「
25 低後續的再生步驟中的凝集分率」之具體手段，尚難肯認
26 前開組份比例或參數範圍對於「改良聚酯容器之可回收性
27 」有何額外增益產生，其理由詳如前述。

28 (2)原處分第32至33頁及所引述之理由(五)18(1)業已就系爭
29 專利請求項1與證據7之技術特徵為比對，考量證據7及8間
30 存在組合動機，並具體論明所屬技術領域中具有通常知識
31 者可依證據7及8完成系爭專利請求項1發明整體且預期「

01 避免PET回收造粒時發生凝集」等有關改良PET容器可回收
02 性之功效。因此，原告主張原處分未查明通常知識者是否
03 具有動機結合證據8及證據7、未審酌系爭專利之無法預期
04 功效等，並非有理由。

05 (3)又證據7及證據8間除了技術領域具有關連性以外，尚因證
06 據8記載藉由凝集分率評估具有標籤膜之容器的回收可行
07 性，而證據7之熱收縮性聚酯膜係用作為PET容器的標籤使
08 用，堪認證據8已明確記載可與證據7結合之建議或教示，
09 從而經綜合考量後判斷證據7及證據8間存在結合動機；原
10 告所指「所欲解決問題實質上是否相同」僅係結合動機的
11 考量因素之一，判斷複數證據間具有結合動機並非以「所
12 欲解決問題實質相同」為必要，故原告主張證據7及證據8
13 間不存在結合動機，並非可採。再者，證據8揭示凝集分
14 率與容器回收可行性間的關係，發明所屬技術領域中具有
15 通常知識者於閱讀證據8後，當可理解「將凝集分率作為
16 指標」可篩選出具可回收性之標籤容器，亦能思及「藉由
17 降低凝集分率以改良標籤容器的可回收性」之技術方案；
18 換言之，證據8所載技術內容確足以促使所屬技術領域中
19 具有通常知識者考量證據7所揭示熱收縮性聚酯膜之可回
20 收性，並以證據8所述凝集分率為其關鍵指標。

21 8.原告主張證據7未揭示系爭專利請求項1所界定特定組成之二
22 醇組分及「凝集分率為6%或更少」之技術特徵，原處分認為
23 可結合證據8完成「凝集分率為6%或更少」，卻未提出任何
24 理由或證據，為處分不備理由；另系爭專利所達成之改良非
25 具有通常知識者得以預期，證據7及證據8均未揭露系爭專利
26 請求項6界定之結晶熱等技術特徵，原處分未討論結晶熱而
27 有比對缺漏，且證據7係揭露樹脂原料之玻璃轉化溫度而異
28 於系爭專利請求項7界定之聚酯薄膜的玻璃轉化溫度云云(11
29 4年3月25日行政訴訟補充理由狀第20至22頁【本院卷一第17
30 4至176頁】、114年7月28日行政訴訟言詞辯論意旨狀第16至
31 18頁【本院卷第30至32頁】)。然查：

01 (1)關於系爭專利請求項1所界定「凝集分率為6%或更少」，
02 證據7雖無具體記載此技術特徵，惟發明所屬技術領域中
03 具有通常知識者當可將證據8揭示之評估指標（凝集分率
04 $\leq 1\%$ ）應用於證據7並預期其功效，其理由業如前述，故
05 原處分就此部分之認定亦屬有據。

06 (2)再者，系爭專利請求項6所界定「該聚酯薄膜的結晶溫度
07 係未被測量到或為70°C至95°C，以及該聚酯薄膜在該結晶
08 溫度下的結晶熱係未被測量到或為0.01至50 J/g」，原處
09 分第33頁記載「按證據7說明書[0033]表1實施例5、6、8
10 聚酯膜之結晶溫度為91.3°C、88.3°C、89.6°C；此外，該
11 發明所屬技術領域中具有通常知識者亦可依薄膜用途調整
12 聚酯薄膜之結晶性」，如前所論，證據7之熱收縮性聚酯
13 膜係用作為PET容器的標籤，發明所屬技術領域中具有通
14 常知識者當可依前述技術內容及用途需求修飾或調整聚酯
15 薄膜之結晶性，此即包含結晶溫度及結晶熱等特性之調整
16 ，是以原處分認定由證據7可輕易完成包括前開技術特徵
17 之系爭專利請求項6，核無違誤。

18 (3)關於系爭專利請求項7所界定聚酯薄膜之玻璃轉化溫度（T
19 g），承前所述，證據7雖係教示聚酯原料膜之玻璃轉移溫
20 度（Tg）可達147°C，然而按一般化學知識可知，樹脂原
21 料膜經拉伸等製程而獲得薄膜，並不會致使其玻璃轉移溫
22 度有大幅度變化，從而原處分認定可依據證據7所揭示內
23 容推知聚酯薄膜之玻璃轉移溫度與系爭專利界定者相符，
24 洵屬有據。

25 □原告依據行政訴訟法第121條第1項第1款之規定，聲請本院
26 依職權鑑定「相似物之組成是否具有相同或相異性質」云云
27 (114年7月28日行政訴訟言詞辯論意旨狀第24至25頁)，惟原
28 告遲至本件準備程序終結之後，始聲請鑑定，且關於鑑定內
29 容、鑑定方法、鑑定機構等具體事項均未經原告陳明，實有
30 延宕訴訟之嫌。又「相似物之組成是否具有相同或相異性
31 質」業經本院判斷，已如前述，相同組分之聚酯薄膜應具有

01 相同或近似之物性，縱使相同組分聚酯受製程條件影響而致
02 使部分物性未必完全一致，亦僅係略有差異，以證據2與證
03 據8之組合為例，其唯一未明確揭之特徵僅為熔點170°C以
04 上，縱依原告聲請進行鑑定，充其量亦僅能就此挑戰舉發證
05 據之揭露是否已隱含此一熔點之揭露，應不致影響系爭專利
06 之進步性判斷結論，因此，本院認為原告聲請鑑定「相似物
07 之組成是否具有相同或相異性質」不應准許。

08 七、綜上所述，本件證據2及8之組合、證據3及8之組合、證據4
09 及8之組合、證據5及8之組合、證據6及8之組合及證據7及8
10 之組合均足以證明系爭專利請求項1、3、6至9不具進步性。
11 從而，被告所為「請求項1、3、6至9舉發成立，應予撤銷」
12 之原處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告
13 仍執前詞請求撤銷原處分上開部分及訴願決定，為無理由，
14 應予駁回。

15 八、本件事證已明，當事人其餘主張、答辯或援引之證據經本院
16 審酌後認對判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘
17 明。

18 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
19 2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

20 中 華 民 國 114 年 9 月 4 日

21 智慧財產第一庭

22 審判長法官 汪漢卿

23 法官 吳俊龍

24 法官 曾啓謀

25 以上正本係照原本作成。

26 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
27 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
28 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
29 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
30 他造人數附繕本）。

01 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，
02 逕以裁定駁回。

03 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
04 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
05 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
06

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(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。	

01 中 華 民 國 114 年 9 月 12 日
02 書記官 丘若瑤