

第3 当事者の主張		第4 当裁判所の判断	
	1 当審における控訴人の主張	2 当審における被控訴人の主張	
(1) 本件各発明の技術的範囲 6, 31, 50	ア 原判決「製法限定説」は誤り、理由は (ア)「物同一説」が従来の裁判例・審査基準	ア 70条のとおり製法限定して解釈すべき	PBPクレームの技術的範囲については「判決の要旨」のとおり 特段の事情の有無 「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情」が存在するか。 ・特許発明1の2つの不純物の濃度を数値限定した構成は客観的かつ明確であり、物の特定が不可能等の事情は無い。 ・当該物の特定のために、その製造方法までを記載する必要がなかったことについて、控訴人が認めている。 →したがって、不真性PBPクレームと理解すべきである。54
	(イ)原判決「製法限定説」である。 仮に物同一説としても以下の特段の事情がある <u>高純度物取得プロセス明示が進歩性主張に必要な製法限定記載無い請求項削除は早期権利化目的</u> <u>これらの事情も特段の事情に該当する</u> イ 被控訴人の主張に対する反論 目的物純度の規定無いについては後記(7)ア 製法限定説採用しても特段の事情有るから ok	特段の事情は以下の理由で無い 31 ① 物特定に不要にも拘わらず製法記載 ② 製造方法の記載がない請求項を全て削除した。 イ 製法限定説に限定すべき積極的事情がある。 仮に、製法限定無いとすれば、 ・目的物純度規定無く、2つの不純物濃度のみ規定するクレームだから他の不純物多くてよいことになり不適切 ・開示の無い、未実現の不純物ゼロをも含むことになり不適切 ウ 「特段の事情」の認定・判断の誤りに対し 進歩性主張に必要なプロセス明示なら無視できない筈	
(2) 被告製品の構成要件充足性 9,33,54 cf. 「特104条（生産方法の推定）物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」	ア 本件発明1と被告製品との物としての同一性 物同一性説、多様な不純物迄同一の主張は失当	ア 物としての同一性につき 物同一性説であっても多様な不純物迄同一を要する。	被告製品は物として充足する。∴2つの不純物が数値範囲を充足 被控訴人主張は失当。∴請求項の記載に基づかない主張 ・「工程 a）」を充足していないから非侵害。その理由は■ 55-70 ・「工程 a）」が非中核的構成であるかどうかはともかく。技術的範囲に属さないから、控訴人主張は採用できない ・技術的範囲に属さないから特104条推定及ぼす余地はない。 (ア)原審で被控訴人が■争っているから控訴人に反論機会あった。 (イ)裁判所は和解勧告時の心証の見込みに非拘束、その後の主張、証拠も精査検討要請が有る。→違法で無い (ウ)工程 a)非充足だから、それ以上の開示必要性認めない。なお、均等について、原審で単なる事情に過ぎない旨主張、当審で具体的主張一切無いから判断は示さない。
	イ 被告製法による本件製法要件の充足性 仮に製法限定説でも「工程 a)」非充足は誤り、その理由は (ア)(イ)(ウ)「濃縮有機溶媒」を原判決水不含と認定誤り■ (エ) 非中核的構成にすぎない「工程 a)」非充足で非侵害 (カ) 104条類推適用 製法限定説なら同条と同一状況で立証責任転換	イ 本件製法要件の充足性につき (ア)(イ)(ウ)(エ)「濃縮有機溶媒」は水含まない■ (カ) 非中核的構成にすぎないとしても「工程 a)」は工程 (カ) 104条類推適用は、物の発明に適用無い PBPなのに物同一性説はPBPを知らない。	
	ウ 手続違背等 (ア) 弁論主義違背…有機溶媒含水争点判決は不意打ち (イ) 心証開示と異なる原判決の理由付けの違法 c)d)はアンモニウム塩でない和解勧告、判決と相違 (ウ) 被告製法の開示の不十分さ 技術的思想の中核、塩析結晶化工程が非開示	ウ 手続違背等 (ア) 弁論主義違背…原審で被控訴人主張だから理解できない (イ) 他方当事者は和解内容不知、暫定的心証開示、手続影響せず (ウ) 控訴人は被告製法特定無く、主張責任果たすこと無く 被告製法開示要求は極めて不当、 工程 a)非充足だから、それ以上の開示必要性認めない。	
(3) 新規性・進歩性判断における本件各発明の要旨に対し 20,40	ア 物同一性説を主張する イ 進歩性は阻害事由克服した「塩析結晶化」法採用にある	製法限定説を主張、その理由はリパーゼ判決、法70条	PBPの発明の要旨認定については「判決の要旨」のとおり 乙30（新証拠！）並びに乙1及び技術常識から容易想到、訂正認容でも同じ 75-83
(4) 乙30に基づく新規性・進歩性の欠如に対し 23,41	対比は物同一性説、乙30の純度99.5%で低く記載無し 仮に製法対比しても結晶化工程あるが塩析結晶化工程無いから純度低い。塩析周知はカテゴリー異なる。	本件発明1は全工程含めて乙30に記載されている。他の発明2～9含めて新規性・進歩性無い	裁判所判断無し∴判断不要だから
(5) 乙24に基づく新規性・進歩性の欠如に対し 27,46	① 秘密保持義務存在し、公知・公用には当たらない ② 製造方法非開示、再現不可、引用例としての適格性を欠く ③ そもそも刊行物ではない	控訴人提出の製品仕様書で公知 ①は控訴人立証していない。②本特許品を控訴人が開示し構成を明示29条1項2号明らか、③ 従前の裁判例から刊行物である	裁判所判断無し∴判断不要だから
(6) 特許法29条1項柱書違反に対し 28,47	最も除去困難な不純物2種の量を規定した、これらが除去されれば必然的に他の不純物も除去され、高純度で副作用無いとの優れた効果	2種の不純物量のみ規定、他の不純物量多くても含まれるから「高純度」特定した発明で無い。	裁判所判断無し∴判断不要だから
(7) 訂正(ラクトン 0.5→0.2, フラバ 0.2→0.1)の可否について 29,48	ア 「減縮目的で無い」に対し (ア)被主張は根拠無い、近傍も範囲不明 (イ)減縮であることは数値的に当たり前 イ 明細書中の記載場所を示した	ア 減縮目的で無い (ア)訂正前数値近傍だ ∴0はレベル相違 (イ)少ない不純物を現実取得記載無い。 イ 実質的変更である。	訂正、そのもの自体の裁判所判断無いが、無効理由については訂正認容後も含めて判断されている。