

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 「ステーキの提供システム」の発明該当性を認めた事例

[知的財産高等裁判所 平成30年10月17日判決 平成29年(行ケ)第10232号]

## 1. 事件の概要

本件は、特許異議申立てによる特許取消決定の取消請求事件の判決です。本件では、「ステーキの提供システム」の発明該当性が争点になりました。本件は、新しい規範が示されたわけではなく、事例判決にすぎませんが、いわゆるビジネス方法特許の発明該当性の判断の参考になることから本件を取り上げました。

## 2. 本件発明の内容

本件の対象特許（本件特許：特許第5946491号）は、特許異議申立ての審理過程で訂正請求により訂正されました。訂正後の請求項1に記載された発明（本件特許発明1）を構成要件に分説すれば次のようになります（下線は、訂正箇所を示す）。

「A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、

B 上記お客様を案内したテーブル

番号が記載された札と、

C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、

D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものとは区別する印しとを備え、

E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、

F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、

G ステーキの提供システム」

## 3. 取消決定の理由の要点

特許庁は次の理由から本件発明は全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当せず、発明に該当しないと判断しました。

「A 本件特許発明1は、特許請求の範囲の記載及び明細書の記載……からすると、『お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供する』ことを『課題』とし、……少ない面積で客席を増やすことができ、……お客様の回転、即ち客席回転率も高いものとなって、『お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することができる』という『技術

手段の構成から導かれる効果』を奏するものである。

そうすると、この課題及びこの効果を踏まえ、本件特許発明1の全体を考察すると、本件特許発明1の技術的意義は、お客様を立食形式のテーブルに案内し、お客様が要望する量のステーキを提供するというステーキの提供方法を採用することにより、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供するという飲食店における店舗運営方法、つまり経済活動それ自体に向けられたものといえることができる。

I 本件特許発明1は、……『札』、『計量機』、『印し』及び『シール』という物を、その構成とするものである。

しかし、……本件特許発明1において、これらの物は、それぞれの物が持っている本来の機能の一つの利用態様が示されているのみであって、これらの物を単に道具として用いることが特定されるにすぎない……

ウ 本件特許発明1は、『ステーキの提供システム』という『システム』を、その構成とするものである。

しかし、本件特許発明1における『ステーキの提供システム』は、本件特許発明1の技術的意義が、前記のとおり、

経済活動それ自体に向けられたものであることに鑑みれば、社会的な『仕組み』（社会システム）を特定しているものにはすぎない。

エ 以上によると、本件特許発明1の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等に基づいて検討した本件特許発明1の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、その本質が、経済活動それ自体に向けられたものであり、全体として『自然法則を利用した技術思想の創作』に該当しない

#### 4. 当事者の主張

(1)原告は、次のように主張しました。

「ア 本件特許発明1の『ステーキの提供システム』は、構成要件B～Fのとおり、『札』、『計量機』、『印し』及び『シール』という物をその構成とすることによって、お客様の『座席（テーブル番号）の情報』が、『札』から『計量機』へ、『計量機』から『印し』又は『シール』へと有機的に伝達され、その伝達過程において、お客様が要望する肉の量という情報と組み合わせられた複合情報となるものである……。そして、これによって、お客様のテーブル番号……という情報と、お客様が要望する肉の量……という情報とが結び付いて、特定のお客様に対応する情報……となることから、これを店舗スタッフが認識することによって、店舗スタッフは、特定のお客様と、そのお客様が要望した肉とを1対1で対応付けることができ、お客様の要望に応じてカットした肉を焼いたステーキを『他のお客様のものと同様が生じない』ように提供することができる……。

このように、本件特許発明1の技術的意義は、単なる『飲食店における店舗運営方法、つまり経済活動それ自体に向けられたもの』ではなく、本件特許発明1の構成要件B～Fの構成、特に構成要件E、Fの構成によって生じる『札』から『計量機』へ、『計量機』から『印し』又は『シール』へと有機的に伝達された情報……を店舗スタッフが認識し、それによって、お客様にオーダーカットステーキを提供する際の提供ミス……を抑制することができる。そして、そのことから、『スタッフへの負担が軽減でき、少ない人数での接客作業を実現できる』……ために、『お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することができる』……、という作用効果を奏する。

イ ……本件特許発明1の『札』は、単に『テーブル番号を記載したもの』ではなく、お客様とそのお客様が着席したテーブルとを結び付ける機能を有しており、お客様が要望する肉の量という情報と有機的に組み合わせられる一つの情報単位を担っているものであるから、『札』本来の機能の一つの利用態様が示されているのみではない。また、本件特許発明1の『計量機』は、単に『長さや重さなど物の量をはかり、その物の量を表示する』だけではなく、お客様が案内されたテーブル番号情報とそのお客様が要望する肉の量という情報とを結び付けることにより、そのテーブルに着席した『お客様』とその『お客様が要望する肉の量』とを1対1で対応させるという特別な役割を担っているものであるから、『計量機』本来の機能の一つの利用態様が示されているのみではない。……このように、本件

特許発明1は、構成要件B～Fの『札』、『計量機』、『印し』又は『シール』という物を、課題を解決するための技術的手段の構成としており、これらは、本来の機能の一つの利用態様が示されているのみではなく、それぞれ課題を解決するための特別な役割を担っている。

ウ 本件特許発明1は、『札』、『計量機』、『印し』又は『シール』という多くの構成部分が集まっており、それら各構成部分の間を、構成要件E、Fの構成とすることによって、テーブル番号情報……が伝達されるものであって、各構成部分が特定のテーブル番号情報の伝達経路で結ばれているものであり、各構成部分がそのテーブル番号情報を利用できるから、各構成部分の間に緊密な統一がある。そして、……各構成部分のいずれかが欠けてもその目的を達成することができないものであって、部分と全体とが必然的関係を有している。したがって、本件特許発明1におけるテーブル番号情報の伝達は『有機的』である。……

エ 以上のとおり、本件特許発明1の技術的意義は、経済活動それ自体に向けられたものではない。

(2)被告の主張は特許取消決定の理由と同様ですので省略します。

#### 5. 裁判所の判断

裁判所は次のように判示しました。

「従来、……提供されるステーキの大きさは、その量が決められており、お客様が、好みの量を食べられるものではなかった。……そこで、本件特許発明1は、上記問題の解決を課題として、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することを目的とする」

「……本件特許発明1のステーキの提供システムは、構成要件Aで規定されるステーキの提供方法（以下、『本件ステーキ提供方法』という。）を実施する構成……及び構成要件B～Fに規定された『札』、『計量機』及び『シール（印し）』（以下、『本件計量機等』という。）を備える構成……を、その課題を解決するための技術的手段とするものである」

「本件ステーキ提供方法は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでに人が実施する手順を特定したものであると認められる。

よって、本件ステーキ提供方法の実施に係る構成（引用者注：構成要件A）……は、『ステーキの提供システム』として実質的な技術的手段を提供するものであるということとはできない」

「一方、本件計量機等（引用者注：構成要件B～F）は、……いずれも、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有すると認められる。

他方、他のお客様の肉との混同を防止するという効果は、お客様に好みの量のステーキを提供することを目的（課題）として、『お客様からステーキの量を伺うステップ』及び『伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップ』を含む本件ステーキ提供方法を実施する構成……を採用したことから、カットした肉とその肉の量を要望したお客様とを1対1に対応付ける必要が生じたことによって不可避免的に生じる要請を満たしたものであり、このことは、外食産業の当業者にとって、本件明細書に明示的に記載されていなくても自明なものといえることができる。このように、他のお客

様の肉との混同を防止するという効果は、本件特許発明1の課題解決に直接寄与するものであると認められる」

「以上によると、本件特許発明1は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順（本件ステーキ提供方法）を要素として含むものの……札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（装置）からなる本件計量機等に係る構成を採用し、他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより、本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避免的に生じる要請を満たして、『お客様に好みの量のステーキを安価に提供する』という本件特許発明1の課題を解決するものであると理解することができる」

「本件特許発明1は、札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（本件計量機等）を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するといえることができる」

## 6. 考察

日本の特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しており、自然法則を利用していない販売管理などのビジネスのアイデアやビジネス方法だけでは

は特許制度の保護対象になりません。他方で、ビジネス方法を、情報処理機器等を利用して実現した発明は、全体として自然法則を利用しているため、特許の保護対象になります。特許庁のウェブページでは、ビジネス方法がICT（情報通信技術）を利用して実現された発明を「ビジネス関連発明」と称しています。なお、特許庁の「ビジネス関連発明」の定義ではICTを利用してビジネス方法を実現したものに限定されていますが、高度な情報通信技術を利用していなくても、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作といえるのであれば、特許制度の保護対象になります。

もっとも、ビジネス方法が何らかの物品または機器を用いて実現しているからといって、常に「自然法則を利用した技術的思想の創作」になるとはいえません。例えばビジネス方法の解決課題と、特許請求の範囲に記載された物品または機器によってもたらされる効果が無関係であれば、全体として自然法則を利用したものとはいえないでしょう。この点、本件は、「札、計量機及びシール（印し）」という特定の物品又は機器（本件計量機等）を、他のお客様の肉との混同を防止して本件発明の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するといえることができる」としました。

### いくたてつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

### さのたつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所在籍。