

ステーキの提供システム事件（異議取消決定取消訴訟事件）	
事件の表示	平成29（行ケ）第10232号 判決日：平成30年10月17日 担当部：知的財産高等裁判所第2部
判決	特許取消決定取消（特許異議申立てにおける取消決定を取消）
参照条文	特許法2条1項（第29条柱書き）
キーワード	発明該当性

1. 事案の概要

本件は、本件特許（特許第5946491号）に対する特許異議申立て（異議2016-701090号）における特許取消決定を不服とした取消訴訟である。争点は、発明該当性（特許法29条柱書き）である。

2. 本件発明の要旨

異議申立てにおいて審理の対象とされた訂正後の請求項1～6に係る発明（本件発明1～6）は以下のとおりである。下線部は訂正箇所を示す。

【請求項1】

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。

【請求項2】

上記お客様の要望に応じてカットした肉を焼くためのガス又は電気で熱した溶岩及び／又は炭火と、該ガス又は電気で熱した溶岩及び／又は炭火で焼いた肉を保温するための電磁誘導加熱により所定温度に加熱された鉄皿とを更に備えることを特徴とする、請求項1に記載のステーキの提供システム。

【請求項3】

上記お客様を案内するテーブルに置かれた多数のフォークとナイフを更に備えることを特徴とする、請求項1又は2に記載のステーキの提供システム。

【請求項4】

上記お客様を案内するテーブルに置かれた温かいステーキソースが入れられたポットを更に備えることを特徴とする、請求項1～3のいずれかに記載のステーキの提供システム。

【請求項5】

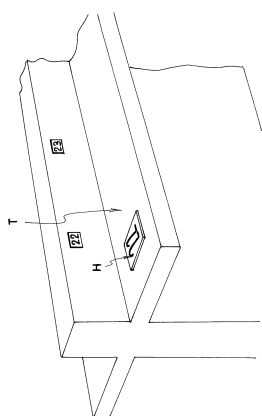
上記お客様を案内するテーブルが複数人用であり、該テーブルを仕切る可動式パーティションを更に備えることを特徴とする、請求項1～4のいずれかに記載のステーキの提供システム。

【請求項6】

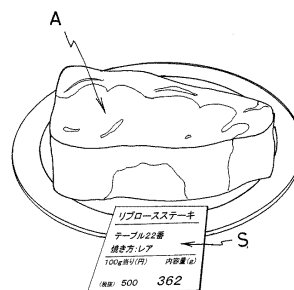
上記可動式パーティションが、高さが250mm以下の低い障壁と、該障壁を自立させる脚とから構成されていることを特徴とする、請求項5に記載のステーキの提供システム。

本件発明が解決しようとする課題は、「お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供すること」である（本件特許公報【0003】）。

そして、本件発明1によれば、「お客様が要望する量のステーキを、ブロックからカットして提供するものであるため、お客様は、自分の好みの量のステーキを、任意に思う存分食べられるものとなる。また、お客様は、立食形式で提供されたステーキを食するものであるため、少ない面積で客席を増やすことができ、またお客様の回転、即ち客席回転率も高いものとなる。」とされている（本件特許公報【0005】）。



【図1】（立食形式のテーブルの斜視図）



【図3】（テーブル番号等が記載されたシールを貼った斜視図）

T：テーブル H：札 A：カットした肉 S：シール

3. 取消決定の理由の要点

ア 課題及び効果を踏まえ、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うことができる。

イ 「札」、「計量機」、「印し」及び「シール」という物は、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から、本件特許発明1の技術的意義は、「札」、「計量機」、「印し」及び「シール」という物自体に向けられたものということとは相当でない。

ウ 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。

オ なお、本件特許発明1においては、「札」から「計量機」へ、「計量機」から「印し」へとテーブル番号は伝達されているともいえるが、その伝達が有機的とまではいえず、特殊な情報の伝達でもない。

4. 被告の主張

(1) 「札」のテーブル番号を計量機に情報として伝達する主体が何であるのかは特許請求の範囲において何ら特定されていない（注：明細書にも記載なし）。

(2) テーブル番号はその番号がテーブルに割り当てられており、お客様がそのテーブル番号のテーブルでステーキを食べるといった人為的な取決めを前提に初めて意味を持つ。

(3) 混同が生じないという効果が生じるのは、テーブル番号を肉と対応させたからであって、肉の量そのものとは無関係である（注：【0013】『なお、この混同が生じないようにカットした肉Aに付すシールSに変えて、テーブル番号が記載された旗をカットした肉Aに刺す等の方策により、混同を防止する印しとしても良い。』）。

(4) 請求項1にはテーブルとカットステージとが別の場所に存在することなどが何ら特定されていないため、必ずしも混同が生じるとはいえない。

5. 裁判所の判断

ア 本件特許発明1は、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（課題）とする。そして、①構成要件Aで規定されるステーキの提供方法（本件ステーキ提供方法）を実施する構成により、お客様が好みの量のステーキを食べることができるとともに、少ない面積で客席を増やし、客席回転率を高めることができることから、ステーキを安価に提供することができる。また、②構成要件B～Fに規定された「札」、「計量機」及び「シール（印し）」（本件計量機等）を備える構成により、お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができる。

イ 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段を特定したものである。

したがって、本件ステーキ提供方法の実施に係る構成は、「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。

ウ 本件計量機等は、「札」、「計量機」及び「シール（印し）」といった特定の物品又は機器（装置）であり、「札」に「お客様を案内したテーブル番号が記載され」、「計量機」が、「上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量」し、「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」し、この「シール」を「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区別する印し」として用いることにより、お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができるという効果を奏するものである。

そして、札によりテーブル番号の情報を正確に持ち運ぶことができるから、計量機においてテーブル番号の情報がお客様の注文した肉の量の情報と組み合わせられる際に、他のテーブル番号（他のお客様）と混同が生じることが抑制されるということができ、「札」にテーブル番号を記載して、テーブル番号の情報を結合することには、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が認められる。また、肉の量はお客様ごとに異なるのであるから、「計量機」がテーブル番号と肉の量とを組み合わせる出力することには、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が認められる。さらに、「シール」は、お客様の肉やオーダー票に固定することにより、他のお客様のための印しと混同することを防止することができるから、シールを他のお客様の肉との混同防止のための印しとすることには、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が認められる。

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る。このように、上記効果は、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。

エ 以上のとおり、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の技術的意義に照らすと、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。

したがって、本件特許発明 1 は、特許法 2 条 1 項所定の「発明」に該当する。

6. コメント

本件発明が特許法上の発明に該当するという判断の是非については意見が分かれるところかと思いますが、現実問題として知財高裁が本件発明に発明該当性があると判断したことを踏まえて実務を行っていく必要があります。

なお、本件は審査段階で何ら引用文献が提示されることなく特許査定となっており、進歩性の面から無効にできる余地は十分に残されているような印象を受けます。

以上