

発明該当性の判断に関する裁判例

－「ステーキの提供システム」事件－

H30.10.17 判決 知財高裁 平成 29 年（行ケ）第 10232 号

特許取消決定取消請求事件：決定取消

概要

ステーキの提供システムに関する発明についての発明該当性が争われ、前記発明は、課題を解決するための技術的手段を有するため、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するとして、特許取消決定が取り消された事例。

特許請求の範囲

【請求項 1】

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、

上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、

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、

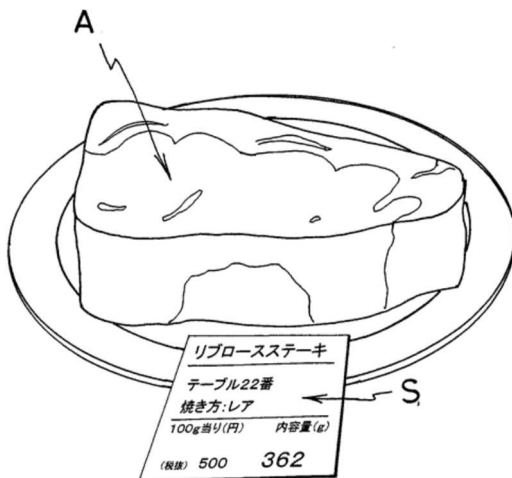
上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、

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、

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、

ステーキの提供システム。

【図 3】



」及び「シール」という物を、その構成とするが、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は相当でない。

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、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。

そうすると本件特許発明 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。したがって、本件特許発明 1 は、特許法 2 条 1 項に規定する「発明」に該当しない。

主な争点

- 1 本件特許発明 1 の発明該当性判断の誤り（取消事由 1～2）
- 2 本件特許発明 2～6 の発明該当性の判断の誤り（取消事由 3）

裁判所の判断

1 取消事由 1（本件特許発明 1 の発明該当性判断の誤り）について

（1）本件特許発明 1 の技術的意義

『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、これにとどまるものではなく、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

特許取消決定

本件特許発明 1 は、「札」、「計量機」、「印し

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。』

(2) 本件特許発明1の発明該当性

『前記(1)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」に該当するということが出来る。』

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」に該当するということが出来る。』

(3) 被告らの主張について

『オ 被告らは、本件特許発明1において、「札」、「計量機」、「印し」又は「シール」は、それぞれ独立して存在している物であって、単一の物を構成するものではなく、また、本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないなどと主張する。』

しかし、「札」、「計量機」及び「シール(印し)」は、単一の物を構成するものではないものの、前記(1)エのとおり、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ものであって、物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか、人為的な取決めにおいてこれらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎないということではできない。』

(4) 小括

『以上によると、取消事由1は、理由がある。』

2 取消事由3(本件特許発明2～6の発明該当性判断の誤り)について

『本件特許発明2～6は、本件特許発明1の構成に限定を加えて減縮したものであるところ、本件特許発明1は、前記2のとおり、特許法2条1項所定の「発明」に該当するということができるから、本件特許発明2～6も、同項所定の「発明」に該当するということができる。』

3 結論

『以上によると、取消事由1及び3は、いずれも理由があり、取消事由2について判断するまでもなく、取消決定にはその結論に影響を及ぼす違法があるから、原告の請求を認容することとして、主文のとおり判決する。』

する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しないと記載され、(v)の例として、「ビジネスを行う方法それ自体」を挙げている。また、「発明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる」との記載がある。

2 特許庁は、発明の本質が経済活動それ自体に向けられたものであり、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断したが、その理由として、「札」、「計量機」、「印し」及び「シール」との構成は、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と指摘している。

これに対して、裁判所は、「計量機」、「印し」及び「シール」について、課題を解決するための技術的手段であり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当すると判断した。更に、「計量機」、「印し」及び「シール」について、物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか、人為的な取決めにおいてこれらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎないとはいえないと説示する。

3 特許庁は、訂正によっても、発明の本質は変わっておらず、当該発明の本質に基づき全体として自然法則を利用しているか否かを判断しているのに対して、裁判所は、発明の具体的な構成に基づいて、全体として自然法則を利用しているか否かを判断しており、これが判断の分かれ目であったのではないかと考える。

実務上の指針

1 本件特許発明は、出願時に「ステーキの提供方法」としてクレームされており、審査段階で「システム」のカテゴリーに補正されて特許されている。このため本件判決は、コンピュータシステムを利用しないビジネス方法の発明でも、「システム」のカテゴリーでクレームすることで、発明該当性を満たし得ることが示された事例であるといえる。

2 但し、「システム」のクレームでは、ビジネス方法で使用する各手段の通常の使用形態を単に特定するだけでは、今回の特許庁の判断のように、全体として「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当しないと判断される可能性が高くなる。

このため、各手段の通常の使用形態を単に特定するだけではなく、発明の効果との関係で技術的意義を有するように、各手段の関係性を規定することが重要となる。

以上

検討

1 特許庁の審査基準(第三部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性)には「請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当