

「ステーキの提供システム」の発明該当性について 取消決定を取り消した知財高裁判決

——技術的意義の三要素アプローチの有用性——

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 ステーキの提供システム事件

上 羽 秀 敏*

抄 録 本判決は、ステーキの提供システムの発明該当性を争点としたもので、特許庁が特許異議申立を受けて発明該当性なしを理由に本件特許の取消決定をしたのに対し、原告特許権者がこの取消決定の取消訴訟を提起したところ、知財高裁がこの取消決定を取り消したものである。本件ステーキの提供システムはコンピュータソフトウェアに関連しないものであること、審査では発明該当性あり、異議では発明該当性なし、訴訟では発明該当性ありと、判断が二転三転したことから、知財専門家だけでなく広く世間一般からも注目を浴びている。発明該当性の有無については、「課題」、「技術的手段」及び「効果」という3つの要素から「技術的意義」を認定する「技術的意義の三要素アプローチ」という判断手法が有用と思われる。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 手続の経緯
 2. 2 本件特許発明
 2. 3 特許庁の判断
 2. 4 裁判所の判断
3. 検 討
 3. 1 本判決の評釈
 3. 2 発明該当性
 3. 3 進歩性
4. おわりに

1. はじめに

特許法上の保護対象である「発明」は、「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をいう」と定義されている（特許法2条1項）。この法上の「発明」に該当しないもの

は特許を受けることができない（特許法29条1項柱書）。「発明」に該当するか否かは特許要件の1つであり、最近では「発明該当性」と呼ばれている。「発明該当性」はコンピュータソフトウェア（以下、「CS」という。）関連発明の中でも特にビジネス関連発明で問題になることが多かったが、最近では余り問題にならなくなってきている¹⁾。

本判決は、発明該当性の有無を唯一の争点とし、特許庁が特許異議申立を受けて発明該当性なしを理由に本件特許の取り消しを決定したのに対し、知的財産高等裁判所がこの決定を取り消したこと、また、本件特許発明がCS関連発明ではなかったことから、広く注目を浴びている²⁾。本判決は規範的な判示内容を含んでいな

* 弁理士、インテリクス国際特許事務所 所長
Hidetoshi UEBA

いことから先例的価値の低い事例判決と理解すべきであろうが、「発明該当性」の境界を探求する事例として興味深い。

2. 事案の概要

2.1 手続の経緯

- ・平成26年6月4日 特許出願（特願2014-115682）
- ・平成27年9月29日 拒絶理由通知（発明該当性なし）
- ・平成27年11月26日 補正
- ・平成28年6月10日 登録（特許第5946491号）
- ・平成28年11月24日 特許異議申立（異議2016-701090）
- ・平成29年7月31日 取消理由通知（発明該当性なし）
- ・平成29年9月22日 訂正請求
- ・平成29年11月28日 取消決定（訂正容認，発明該当性なし）
- ・平成30年10月17日 取消決定の取消（発明該当性あり）[本判決]
- ・平成30年12月14日 維持決定

上記の通り，原告は，「ステーキの提供システム」³⁾について特許出願をしたが，特許庁審査官は「発明該当性なし」の拒絶理由を通知した。これに対し，原告が請求項を補正したところ，本願発明は特許登録された。この特許に対し，特許異議申立がなされ，特許庁審判官は「発明該当性なし」の取消理由を通知した。これに対し，原告が請求項の訂正を請求したところ，特許庁は訂正請求を容認したが，「発明該当性なし」の取消理由は解消されていないと判断し，本件特許の取消決定をした。これに対し，原告は特許庁長官を被告とし，特許取消の決定取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起したところ，裁判所は特許庁による取消決定を取り消した。なお，特許庁は本判決に従って本件特許の維持

決定をしている。

2.2 本件特許発明

本件特許は請求項1～6を含むが，そのうち請求項1の記載は表1の通りである。なお，裁判所は原告の分説に従って請求項1を分説しかつA～Gの符号を付している。下線は訂正箇所を示す。

表1 請求項1（訂正後）

<p>【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 <u>上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と，</u> C <u>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，</u> D <u>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，</u> E <u>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，</u> F <u>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，</u> G ステーキの提供システム。</p>
--

本件特許の【図1】を図1に，本件特許の【図3】を図2に示す。図中，Tはテーブル，Hは

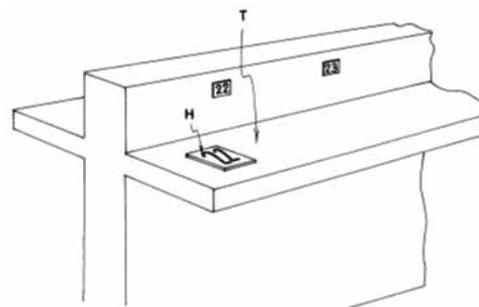


図1 本件特許【図1】

テーブル番号が記載された札、Aはカットした肉、Sは肉の量とテーブル番号が記載されたシール（印し）を示す。

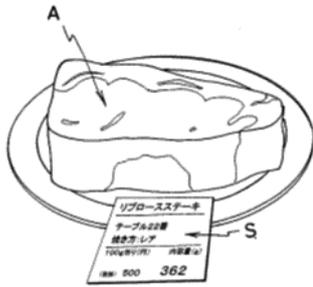


図2 本件特許【図3】

2.3 特許庁の判断

特許庁は、本件特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、「課題」と、「課題を解決するための技術的手段の構成」と、「構成から導かれる効果」とを認定した上で、「本件特許発明の技術的意義は、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。」と述べた。また、「本件特許発明は、「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。本件特許発明において、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から、本件特許発明の技術的意義は、「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。」と述べた。そして、「本件特許発明の技術的課題、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の技術的意義に照らすと、本

件特許発明は、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、本件特許発明は、特許法2条1項に規定する「発明」に該当しない。」と判断して、本件特許を取り消した。

2.4 裁判所の判断

裁判所は、本件特許発明の「技術的意義」として、「技術的課題」と、「課題を解決するための技術的手段の構成」と、「構成から導かれる効果」とを認定した。

まず、「技術的課題」については、本件明細書に記載された【発明が解決しようとする課題】の欄に基づいて、「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」と認定した。

また、「課題を解決するための技術的手段の構成」については、請求項1の記載に基づいて、構成要件Aと構成要件B～Fとに分け、次の2つの構成を認定した。

- ①本件ステーキ提供方法（構成要件Aで規定されるステーキの提供方法）を実施する構成
- ②本件計量機等（構成要件B～Fに規定された「札」、「計量機」及び「シール（印し）」を備える構成

そして、「構成から導かれる効果」については、本件特許の明細書に記載された【発明の効果】の欄に基づいて、構成要件Aの「本件ステーキ提供方法」の実施に係る構成により、「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」と認定した。さらにこの効果に加え、本件特許の明細書に記載された【発明を実施するための形態】の欄及び【図3】（図2）に基づいて、構成要件B～Fの「本件計量機等」に係る構成により、「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」と認定した。

上記①の構成に関し、「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。」と述べた。

その一方で、上記②の構成に関し、「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ことで出力することには、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。このように、「札」、「計量機」及び「シール（印し）」は、本件明細書の記載及び当業者の技術常識を考慮すると、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じることが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できる。したがって、本件特許発明は、特許法2条1項所定の「発明」に該当する。」と判示した。

3. 検 討

3.1 本判決の評釈

本判決は妥当である。

特許庁及び裁判所の両者とも、「発明該当性」を判断するために、本件特許発明の「技術的意義」を認定し、また、この「技術的意義」を認定するために、「技術的課題」、「課題を解決するための技術的手段の構成」、及び「構成から導かれる効果」をそれぞれ認定している点で共通する。この判断手法は、特許庁の特許・実用新案審査基準⁴⁾等に記載されていないが、発明該当性を判断した最近の判決例でも散見される⁵⁾。本稿では、「課題」、「技術的手段」及び「効果」という3つの要素から「技術的意義」を認定するこの判断手法を「技術的意義の三要素アプローチ」と呼ぶことにする⁶⁾。

特許庁及び裁判所の両者とも、「技術的課題」については明細書中の【発明が解決しようとする課題】の記載から認定し、「課題を解決するための技術的手段の構成」については特許請求の範囲の記載から認定している点で共通する。なお、裁判所は、「課題を解決するための技術的手段の構成」については、構成要件Aの「本件ステーキ提供方法」と、構成要件B～Fの「本件計量機等」という2つの構成を明確に区別して認定しているのに対し、特許庁はこれらを明確に区別することなく認定している点で形式的

には相違する。しかし、両者とも特許請求の範囲の記載から認定しているのであるから実質的には相違していないとみるべきである。

一方、「構成から導かれる効果」については、特許庁は、明細書中の【発明の効果】の記載のみから、「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という効果を認定している。これに対し、裁判所は、この効果に加え、明細書中の【発明を実施するための形態】及び図面の記載から、「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」という効果も認定している。この認定の相違が両者の結論の相違に影響を及ぼしていると考えられる。

裁判所は、構成要件Aの「本件ステーキ提供方法」は「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という効果を奏しても実質的な技術的手段ではないと認めた上で、構成要件B～Fの「本件計量機等」は「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」という効果との関係で「技術的意義」を認めている。

これに対し、特許庁は、構成要件B～Fの「本件計量機等」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」として「技術的意義」を認めていない。特許庁は、「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」という効果を認定していないからである。

両者になぜこのような相違が生じたのであろうか、その理由は本件特許の経緯をみると理解しやすい。

(1) 出願当初の請求項1は表2の通りである。

表2 出願当初の請求項1

【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ことを特徴とする、ステーキの提供方法。

この請求項1は、裁判所が認定した構成要件Aの「本件ステーキ提供方法」に相当する。この請求項1に係るステーキ提供方法が「発明」に該当しないことは明白である。

(2) 発明該当性なしの拒絶理由通知に対し、補正された請求項1は表3の通りである。下線は補正箇所を示す。

表3 補正後（訂正前）の請求項1

【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ることを特徴とする、
 G ステーキの提供システム。

原告（特許出願人）は、請求項1を補正することにより、「ステーキの提供方法」という方法の発明から「ステーキの提供システム」という物の発明に変更し、そのシステムが「札」、「計量機」及び「印し」を備える点を限定した。特

許庁審査官はこの補正された請求項1で特許査定をした。この特許時（補正後・訂正前）のステーキの提供システムを図解すると、図3の通りである。

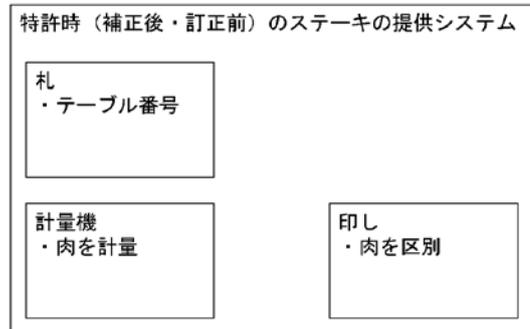


図3 特許時（補正後・訂正前）のステーキの提供システム

(3) 発明該当性なしの取消理由通知に対し、訂正された請求項1は上記2. 2の表1に記載の通りである。

原告（特許権者）は、構成要件E及びFを追加する訂正請求をした。特許庁審査官はこの訂正請求を容認した上で、訂正された請求項1で本件特許の取消決定をした。この訂正後のステーキの提供システムを図解すると、図4の通りである。太字・下線は訂正箇所を示す。

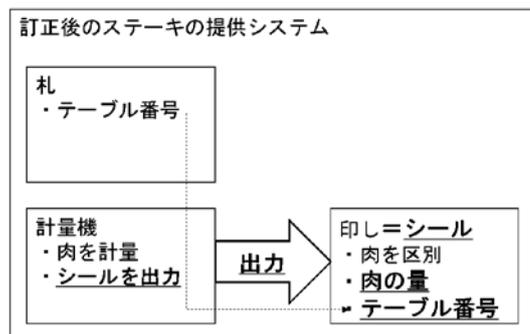


図4 訂正後のステーキの提供システム

以下、特許時（補正後・訂正前）の請求項1（表3・図3）と訂正後の請求項1（表1・図4）を対比する。

表4 仮想の請求項1及び2

特許時（補正後・訂正前）の請求項1には、「札」、「計量機」及び「印し」が記載され、かつ、それらの構成・機能が記載されているが、それらの相互関係は全く記載されていない⁷⁾。

これに対し、訂正後の請求項1には、①計量機が「シールを出力する」点、②シールには「計量機が計量した肉の量と札に記載されたテーブル番号を記載した」点、③「印しがシールである」点が記載されている。すなわち、「札」、「計量機」及び「印し（シール）」の相互関係が追加されている。

特許時（補正後・訂正前）の請求項1にも、「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」という「印し」の抽象的な機能⁸⁾は記載されているが、どのようにして肉を区別するのか具体的な構成は記載されていない。

「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」を導くためには、「技術的手段の構成」のうち、「札」に記載されたテーブル番号と「シール」に記載されたテーブル番号が同じである点が最も大きくかつ直接的に貢献していると考えられる。裁判所は、この点に着目し、「効果」を導くための「技術的手段の構成」が「抽象的」なものにとどまることなく「具体的」なものと評価し、「技術的意義」を認めたと考えられる。したがって、仮に訂正請求がなかったとすれば、「効果」を導くための「技術的手段の構成」が「具体的」でないから、裁判所は発明該当性なしと判断したであろう。

しかし、この判断に違和感を覚える実務家も少なくないかもしれない。問題となった訂正後の請求項1（表1）を表4の通り仮想の請求項1及び2に書き換えると、その違和感はかなり低減されるように思われる。

【仮想の請求項1】

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の量を計量し、計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号と同じテーブル番号とを記載したシールを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して出力する計量機とを備えることを特徴とするステーキの提供システム。

【仮想の請求項2】

上記ステーキの提供システムは、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、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。

仮想の請求項1は、元の請求項1のうち構成要件B～Fの「本件計量機等」のみを特定したものである。下線は表現を少し変更した箇所を示すが、実質的な変更ではない。また、仮想の請求項2は仮想の請求項1に従属するもので、元の請求項1のうち構成要件Aの「本件ステーキ提供方法」に係る限定を追加したものである。仮想の請求項1に係るステーキの提供システムが「発明」に該当する以上、これをさらに限定した仮想の請求項2も当然に「発明」に該当する。この仮想の請求項2は元の請求項1と実質的に同じである。

3. 2 発明該当性

特許法は、「この法律で「発明」とは、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をいう。」と規定している（2条1項）。この規定の解釈として、特許庁は、特許・実用新案審査基準を公表し⁹⁾、「2. 1「発明」に該当しないものの類型」を解説している。この解説は、「発明該当性なし」の類型化にとどまり、「発

明該当性あり」の積極的な要件論を展開していない。

ただし、CS関連発明については例外的に、「2.2 コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての留意事項」として、CS関連発明のみに適用される「発明該当性あり」の積極的な要件論を展開している¹⁰⁾。審査基準は、「発明」に該当しないものの類型として、「自然法則を利用していないもの」及び「技術的思想でないもの」を挙げているが、単に「発明」の定義規定を2つの要件に分けてそれぞれ逆を述べているに過ぎない。

ここで、「自然法則を利用していないもの」として、(i) 自然法則以外の法則(例：経済法則)、(ii) 人為的な取決め(例：ゲームのルールそれ自体)、(iii) 数学上の公式、(iv) 人間の精神活動、(v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例：ビジネスを行う方法それ自体)を挙げている¹¹⁾。また、「技術的思想でないもの」として、(1) 技能、(2) 情報の単なる提示、(3) 単なる美的創造物を挙げるにとどまり、これ以上詳細に何も述べていない。

「発明」の定義規定は、①自然法則を利用していること(自然法則利用性)、②技術的思想であること、③創作であること(創作性)、④高度であること(高度性)、に分けて解説されることが多いが、このうち③と④が問題になることはほとんどなく、しばしば問題になるのは①と②である。

「自然法則を利用した技術的思想」のうち最も重要な用語は「技術」であろう。広辞苑によれば、「技術」の国語的な意味には、①「物事をたくみに行うわざ」という意味と、②「科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し、人間生活に役立つわざ」という意味とがあるが、通説・裁判例によれば、「技術」とは、「一定の目的を達成するための具体的手段」と解さ

れている¹²⁾。これらの解釈に従うと、「技術」には自然法則を利用していない技術も含まれることになる¹³⁾。とすれば、「自然法則を利用した」という要件は、自然法則を利用していない技術を排除し、国語的な上記②の意味に限定する趣旨と理解するのが自然であろう。

(1) 技術的意義の三要素アプローチ

上述した通り、本判決を含め、最近の審査・審判及び判決では、発明該当性を判断するに際して「技術的意義の三要素アプローチ」を採用していることが窺える。この「技術的意義」という用語は特許法には存在しないが、これに類する「技術上の意義」という用語が特許法施行規則24条の2に存在する。この規則24条の2は、「特許法第36条第4項第1号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定する。

この規定は一般に「委任省令要件」と呼ばれ、実施可能要件(特許法36条4項1号後段)と並ぶ記載要件の1つである。この委任省令要件は、明細書の必須記載事項として包括的に「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を挙げ、その具体例として「発明が解決しようとする課題」及び「その解決手段」を挙げている。これは、平成6年改正前特許法36条4項に規定されていた「発明の詳細な説明には、(中略)その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」に相当するものである。

すなわち、「発明が解決しようとする課題」が「発明の目的」に相当し、「課題の解決手段」が「発明の構成」に相当する。平成6年の特許法改正により「発明の効果」は明細書の任意記載事項に格下げされたが、発明の技術上の意義

(技術的意義)を理解するためには、「課題の解決手段(発明の構成)」だけでは足りず、「発明が解決しようとする課題(発明の目的)」と「課題の解決手段(発明の構成)」の両者、あるいは、「課題の解決手段(発明の構成)」と「発明の効果」の両者が必要である。これらは、上述した「技術的意義の三要素アプローチ」における「課題」、「技術的手段」及び「効果」と完全に整合する。

特許制度は発明を開示した代償として独占権を付与するように制度設計されたものであり、明細書が「発明の開示」という役割を担うことは法改正前後で何も変わっていない。すなわち、発明の技術的意義(具体的には「課題」及び「技術的手段」又は「技術的手段」及び「効果」)を明細書に記載することにより「発明の開示」を実現することができる。「発明」が記載されているのは「明細書」であって、「特許請求の範囲」ではない。特許請求の範囲に記載されているのは、特許法36条5項に規定される通り「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項(発明特定事項)」であって、「発明」ではない。

したがって、特許請求の範囲の記載のみから「発明」を認定することはできない。特許請求の範囲の記載から認定できるのは「発明」を構成する「技術的手段」のみである。「発明」を認定するためには、発明の技術的意義を理解する必要があり、特許請求の範囲に記載された「技術的手段」に加え、明細書に記載された「課題」又は「効果」も一緒に認定しなければならない¹⁴⁾。

本判決も「発明」を認定するために、特許請求の範囲の記載から「技術的手段」を認定するとともに、明細書の記載から「課題」及び「効果」も一緒に認定している。「課題」は明細書中の【発明が解決しようとする課題】の欄の記載から認定され、「効果」は明細書中の【発明の効果】の欄の記載から認定されるのが原則で

あろう。しかし、これらの欄を設けて「課題」及び「効果」を記載することは明細書の様式として推奨されているに過ぎない(特許法施行規則24条、様式29、備考14の二)。したがって、「課題」及び「効果」は、これらの欄に拘泥されることなく、明細書中のどこから認定してもよいはずである。

以上の通り、発明該当性を判断するのに「技術的意義の三要素アプローチ」は有用であると思われる。しかし、この判断手法は「技術的思想」か否か、特に「技術」か否かを判断するには有用であるが、「自然法則を利用した」という「自然法則利用性」を十分に判断できているかについては疑問なしとはいえない。思うに、「自然法則利用性」は上述した通り自然法則を利用していない技術を排除する趣旨と理解する限り、余り厳格に判断する必要はなく、上述した審査基準の(i)から(v)の類型に該当するものを排除すれば足りると解される。仮に厳格に判断するのであれば、「技術的手段」がどのように作用して「課題」を解決したのか、あるいは、「技術的手段」がどのように作用して「効果」を奏したのか、その作用が自然法則に従うものであれば、自然法則利用性は全く問題にならない。

しかし、化学分野の発明のように作用が不明な場合もあるのであるから、一定の反復可能性¹⁵⁾が認められれば、何らかの自然法則に従う作用があったと推定するのが妥当と思われる。

なお、「技術」は一定の目的を達成するための具体的「手段」であるから、「手段」が技術的か否かを検討する意味はある。しかし、「課題」及び「効果」が技術的か否かを検討することは無意味ないし不可能というべきである。

(2) 全体として

「技術的手段」が全体として自然法則を利用していけばよく、その一部に自然法則を利用し

ていない部分があってもよい。この解釈は、裁判例、審査基準、学説のいずれにおいても異論はない¹⁶⁾。

本件特許発明は、構成要件Aの本件ステーキ提供方法に係る部分が自然法則を利用していないが、このような部分を含むからといって必ずし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いうことにはならない。本件特許の請求項1はこのような部分の記載量が多く、本件明細書も同様であったことから、「発明」に該当しないと直感してしまう傾向にあったかもしれない。しかし、記載量は発明該当性と無関係である。

(3) 発明のカテゴリー

発明は、「物の発明」、「(単純)方法の発明」及び「物の生産方法の発明」という3つのカテゴリーに分類され、カテゴリーごとに発明の「実施」が定義されている(特許法2条3項各号)。実務上の経験則として、3つのカテゴリーのうち「物の発明」及び「物の生産方法の発明」は「発明」に該当しないと判断されにくい傾向があるのに対し、「(単純)方法の発明」は「発明」に該当しないと判断されやすい傾向がある。ほとんどの場合、物は有体物であり¹⁷⁾、有体物は自然法則が支配する現実の空間内に実体として存在するためと思われる。しかし、請求項に係る発明が物の発明であれば常に「発明」に該当すると判断することは明細書に開示された発明を何ら認定することなく「発明」と判断することに等しく、妥当でない。したがって、発明のカテゴリーに拘泥されることなく発明該当性を判断する必要がある。

(4) 発明の名称

実務上の不文律として、請求項の末尾は発明の名称と一致させる場合が多い。発明の名称が「ビジネス方法」、「商品販売方法」、「サービス

提供方法」、「広告方法」、「リスクヘッジ方法」、「株式投資方法」、「ゲーム方法」、「遊戯方法」、「連立方程式解法」、「暗号方法」などの場合、請求項の末尾もこれらと同じになると、「発明」に該当しないと判断されやすくなる。しかし、請求項の末尾に記載された発明の名称のみで発明該当性を判断することも妥当でない。

(5) その他

請求項に記載されたアクション(動作、作用、行為など)の主体が人間であれば常に「発明」に該当せず、人工的な有体物(機械、装置、設備、器具、コンピュータなど)であれば常に「発明」に該当すると杓子定規に判断することも妥当でない。また、請求項に人工的な有体物が記載されていなければ常に「発明」に該当せず、逆に記載されていれば常に「発明」に該当すると杓子定規に判断することも妥当でない。

3. 3 進歩性

本判決は、取消決定理由が発明該当性のみであったことから、進歩性については全く判断していない。本件特許の出願前から「量り売り」は公知であったと推測される。また、サラダ等を量り売りで提供するカフェテリア方式のレストランも公知であったと推測される。また、予め定められた複数の量(例えば100g、150g、200g)の中から顧客が選択した量のステーキを提供するレストランが公知であったことは原告自身が本件明細書の【背景技術】の欄で認めている。

また、レストランに導入されるOES(Order Entry System)も公知であったと推定される。OESは、通常、店員が注文に応じてテーブル番号と注文内容を入力して無線で送信するハンディターミナルと、ハンディターミナルから送信されてきた注文内容を厨房で印刷するプリンタとを備える。

また、肉を計量し、その計量した肉の量を出力（表示・印刷）する計量機も公知であったと推測される。ただし、計量した肉の量とテーブル番号を印刷してシールを出力する計量機は公知でなかったかもしれない。特定の顧客が注文した料理を他の顧客に誤って提供しないようにすることはレストランでは自明の課題であることなども考慮し、進歩性が判断されることになるであろう。

4. おわりに

本判決を読み、商品の販売方法やサービスの提供方法であっても、何らかの公知の有体物を用い、かつ、これをシステムとして請求項に記載すれば、「発明」に該当すると曲解するのは誤りである。何らかの新しい商品の販売方法やサービスの提供方法を創作した場合であっても、それを実現するためには解決しなければならない何らかの課題が生じるはずである。たとえその課題が些細なものであっても、その新しい方法を実現しようとしたために生じた課題であれば、新しい課題である可能性が高い。その新しい課題を公知の有体物を巧妙に組み合わせで解決するか、新しい有体物を創作して他の公知の有体物と組み合わせるかすれば、「発明」に該当し、かつ、進歩性も有し、特許を受けることができる可能性がある。一見すると「発明」に該当しそうな新しいアイデアであっても、そのアイデアを具体化するためには、さらなる工夫が必要なはずである。その結果、「発明」に該当しない新しいアイデアが「発明」に該当するものになる可能性があることを見逃さないようにしたい。

注 記

- 1) 特許庁、ビジネス関連発明の最近の動向について
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html

- 2) 原告は、株式会社ペッパーフードサービスであり、「いきなり！ステーキ」というステーキレストランを全国に多数出店している。本判決は新聞等でも報道され、原告自身もニュースリリースしている。

https://www.pepper-fs.co.jp/_img/news/pdf/2018/20181109.pdf

本判決は多数の弁理士や弁護士により紹介されているが、主なものは次の通り。

・富田信雄, 知財ふりずむ, Vol.17, No.195, pp.31~45 (2018)

・加藤浩, 知財ふりずむ, Vol.17, No.197, pp.33~42 (2018)

・生田哲郎, 佐野辰巳, 発明, No.1, pp.37-39 (2019)

・川上桂子, 「ステーキの提供システム」は特許法上の発明に該当しないとした特許庁の決定を、知財高裁が取り消した判決について

<https://innoventier.com/archives/2018/12/7564>

・栗原潔, 「いきなり！ステーキ」のステーキ提供システム特許が知財高裁で復活

<https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20181018-00100946>

・梶崎弘一, 「ステーキの提供システム」事件

<http://www.unius-pa.com/case/patent/injunction-patent/6232/>

・宅間仁志, ステーキ提供システムに係る特許取消決定取消請求事件

<http://www.ip-bengoshi.com/archives/3654>

・青山特許事務所, 「ステーキの提供システム」について発明該当性を認めて、特許庁の取消決定を棄却した知財高裁判決

<https://www.aoyamapat.gr.jp/news/1685>

- 3) 出願当初の発明の名称は「ステーキの提供方法」であったが、補正により「ステーキの提供システム」に変更された。

- 4) 特許庁ホームページから入手可能

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html

- 5) 本稿にいう「技術的意義の三要素アプローチ」を採用又は示唆した判決として、例えば以下のものがある。

・「双方向歯科治療ネットワーク」事件（平成20年6月24日知財高裁判決）：「発明」とは、一定の技術的課題の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により

所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。」と判示する。

・「遊技機」事件（平成21年6月16日知財高裁判決）：「本件訂正発明…は、前記のようにスロットマシン等の遊技機に関する発明であって、そこに含まれるゲームのルール自体は自然法則を利用したものといえないものの、同発明は、ゲームのルールを遊技機という機器に搭載し、そこにおいて生じる一定の技術的課題を解決しようとしたものであるから、それが全体として一定の技術的意義を有するのであれば、同発明は自然法則を利用した発明であり、かつ技術的思想の創作となる発明である、と解することができる。」

・「知識ベースシステム」事件（平成26年9月24日知財高裁判決）：「発明は、一定の技術的課題の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。そうすると、請求項に記載された特許を受けようとする発明が、特許法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは、前提とする技術的課題、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し、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か否かによって判断すべきものである。そして、上記のとおり「発明」が「自然法則を利用した」技術的思想の創作であることからすれば、単なる抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則とはいえず、また、科学的法則を何ら利用するものではないから、「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当しないことは明らかである。」

・「暗記学習用教材」事件（平成27年1月22日知財高裁判決）：「特許の対象となる「発明」とは、「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」をいい（特許法2条1項）、一定の技術的課題の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。そうすると、請求項に記載された特許を受けようとする発明が特許法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは、前提とする技術的課題、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し、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か否かによって判断すべきものである。そして、「発明」は、上記のとおり、「自然法則を利用した」技術的思想の創作であるから、単なる人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則とはいえず、また、科学的法則を利用するものでもないから、「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当しないことは明らかである。したがって、請求項に記載された特許を受けようとする発明に何らかの技術的手段が提示されているとしても、前記のとおり全体として考察した結果、その発明の本質が、人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられている場合には、「発明」に該当するとはいえない。」

・「省エネ行動シート」事件（平成28年2月24日知財高裁判決）：「特許の対象となる「発明」とは、「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」であり（同法2条1項）、一定の技術的課題の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。そうすると、請求項に記載された特許を受けようとする発明が、同法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは、前提とする技術的課題、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し、全体として考察した結果、「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か否かによって判断すべきものである。そして、「発明」は、上記のとおり、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるところ、単なる人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は、自然法則とはいえず、また、自然法則を利用するものでもないから、直ちには「自然法則を利用した」ものということとはできない。したがって、請求項に記載された特許を受けようとする発明が、そこに何らかの技術的思想が提示されているとしても、上記のとおり、その技術的意義に照らし、全体として考察した結果、その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動、

意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられ、自然法則を利用したものといえない場合には、特許法2条1項所定の「発明」に該当するとはいえない。」

- 6) 平成15年度ソフトウェア委員会、「ビジネス関連発明における「発明の成立性」に関する実務的考察－特許法第29条第1項柱書違反の拒絶を回避するために－」、*パテント*, Vol.57, No.6, pp.19～36 (2004) は、この「技術的意義の三要素アプローチ」に類する判断手法で、ビジネス関連発明の発明該当性が問題になった頃に特許庁が公表した事例をさらに詳細に分析している。
- 7) 強いて言えば、「計量機」が計量する対象と「押し」が区別する対象がともに「お客様の要望に応じてカットした肉」である点くらいである。
- 8) 「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」と実質的に同じと思われる。
- 9) 前掲注4)
- 10) 前掲注4) 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、「2.2 コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての留意事項」では、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する、と解説されている。
- 11) 裁判例・学説も同旨
・「回路シミュレーション方法」事件（平成16年12月21日東京高裁判決）：「数学的課題の解析方法自体や数学的な計算手順を示したにすぎないものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するものでないことが明らかである。」
・「ビットの集まりの短縮表現を生成する方法」事件（平成20年2月29日知財高裁判決）：「上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順（アルゴリズム）そのものは、純然たる学問上の法則であって、何ら自然法則を利用するものではないから、これを法2条1項にいう発明ということができないことは明らかである。また、既存の演算装置を用いて数式を演算することは、上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順を実現するものにほかならないから、これにより自然法則を利用した技術的思想が付加されるものではない。したがって、本願発明のような数式を演算する装置は、当該装置自体に何らか

の技術的思想に基づく創作が認められない限り、発明となり得るものではない（仮にこれが発明とされるならば、すべての数式が発明となり得べきこととなる。）」

- ・「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」事件（平成20年8月26日知財高裁判決）：「ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、いかに、具体的であり有益かつ有用なものであったとしても、その課題解決に当たって、自然法則を利用した手段が何ら含まれていない場合には、そのような技術的思想の創作は、特許法2条1項所定の「発明」には該当しない。ところで、人は、自由に行動し、自己決定することができる存在であり、通常は、人の行動に対して、反復類型性を予見したり、期待することは不可能である。したがって、人の特定の精神活動（社会活動、文化活動、仕事、余暇の利用等あらゆる活動を含む。）、意思決定、行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても、人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体は、直ちには自然法則の利用とはいえないから、特許法2条1項所定の「発明」に該当しない。」
- ・「ローマ字表」事件（平成24年7月11日知財高裁判決）：「ゲームやスポーツ、語呂合わせといった人間が創作した一定の体系の下での人為的取決め、数学上の公式、経済上の原則に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているときは、自然法則（law of nature）を利用しているとはいえず、「発明」には該当しないと解される。」
- ・「入札及び抽選を併用した土木・建築工事業者等選定システム」事件（平成24年7月11日知財高裁判決）：「自然法則を利用した」とは、単なる精神活動、数学上の公式、経済上の原則、人為的な取決めにとどまるものは特許法上の発明に該当しないものとしたものである。」
- ・「偉人カレンダー」事件（平成25年3月6日知財高裁判決）：「特許法2条1項は、発明について、「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をいう」と規定する。ここにいう「技術的思想」とは、一定の課題を解決するための具体的手段を提示する思想と解されるから、発明は、自然法則を利用した一定の課題を解決するための具体的手段が提示されたものでなければならず、単なる人為的な取決め、数学や経済

学上の法則, 人間の心理現象に基づく経験則 (心理法則), 情報の単なる提示のように, 自然法則を利用してないものは, 発明に該当しないといふべきである。そして, 上記判断に当たっては, 願書に添付した特許請求の範囲の記載全体を考察し, その技術的内容については明細書及び図面の記載を参酌して, 自然法則を利用した技術的思想が, 課題解決の主要な手段として提示されているか否かを検討すべきである。」

- 12) 中山信弘・小泉直樹編, 新・注解特許法 (第2版 [上巻]), 平嶋竜太執筆部分, p.29 (2017) 青林書院
- 13) 「技術」には自然法則を利用してないものが含まれることを前提としている判決として, 例えば以下のものがある。
・「切り取り線付き薬袋」事件 (平成19年10月31日知財高裁判決): 「技術的思想には, 社会科学等の原理や法則, 人為的取り決めなども含まれるが, 自然法則を利用してない原理, 法則, 取り決め等のみを利用したものは, それが技術的思想の創作といえるものであっても, 発明とされることはない。」
- 14) リパーゼ判決 (平成3年3月8日最高裁第二小法廷判決)には反しない。リパーゼ判決にいう「発明の要旨」は「特許請求の範囲に記載された技術的事項」, つまり現行法にいう「特許請求の範囲に記載された発明特定事項」を意味すると考えられる。「発明の要旨」ではなく「発明」を認定するには明細書に記載された「発明が解決しようとする課題」や「発明の効果」も併せて認定する必要がある。リパーゼ判決は, 特許請求の範囲の記載が明確であるにもかかわらず, 明細書のみに記載されている事項を特許請求の範囲に追加したり, 特許請求の範囲に記載されている事項を記載されていないとみなしたりすることを許さないものと解すべきである。
- 15) 前掲注12) 中山, 平嶋竜太執筆部分, pp.18~20
- 16) 裁判例:
・「切り取り線付き薬袋」事件 (平成19年10月31日知財高裁判決): 「技術的思想の創作には, 自然法則を利用しながらも, 自然法則を利用してない原理, 法則, 取り決め等を一部に含むものもあり, それが発明といえるかは, その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義を検討して, 問題となっている技術的思想の創作が,

全体としてみて, 自然法則を利用しているといえるものであるかによって決するの相当である。」
・「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」事件 (平成20年8月26日知財高裁判決): 「どのような課題解決を目的とした技術的思想の創作であっても, 人の精神活動, 意思決定又は行動態様と無関係ではなく, また, 人の精神活動等に有益・有用であったり, これを助けたり, これに置き換える手段を提供したりすることが通例であるといえるから, 人の精神活動等が含まれているからといって, そのことのみを理由として, 自然法則を利用した課題解決手法ではないということとはできない。以上のとおり, ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が, その構成中に, 人の精神活動, 意思決定又は行動態様を含んでいたり, 人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合においてそのことのみを理由として, 特許法2条1項所定の「発明」であることを否定すべきではなく, 特許請求の範囲の記載全体を考察し, かつ, 明細書等の記載を参酌して, 自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には, 同項所定の「発明」に該当するといふべきである。」

前掲注4) 審査基準: 「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ないものとなる。逆に, 発明特定事項に自然法則を利用してない部分があっても, 請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は, その請求項に係る発明は, 自然法則を利用したものとなる。どのような場合に, 全体として自然法則を利用したものとなるかは, 技術の特性を考慮して判断される。」

前掲注12) 中山, 平嶋竜太執筆部分, pp.13~28
17) 民法85条では「物」とは有体物をいうことになるが, 特許法2条3項1号では「物」には無体物であるプログラム等を含むと規定されている。

(URL参照日は全て2019年5月26日)

(原稿受領日 2019年5月30日)