

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：平成30年11月5日

作成者：弁理士 北 裕介

弁理士 北濱 壮太郎

- 【事件名】 ステーキの提供システム事件
【事件種別】 決定取消訴訟
【事件番号】 平成29年（行ケ）第10232号
【裁判所部名】 知財高裁第2部
【判決日】 平成30年10月17日判決
【キーワード】 発明該当性（第29条柱書）
自然法則を利用した技術的思想の創作（第2条第1項）

【事件の概要】

本件特許発明が，自然法則を利用した技術的思想に該当するか否か争われた。

【判決の要旨】

本件特許発明が自然法則を利用した技術的思想であることを認める。よって，それには該当しないとして特許を取り消した取消決定を取り消す。

1. 特許庁における手続の経緯

平成26年6月4日：特許出願（特願2014-115682号。「ステーキの提供方法」）

→拒絶理由通知（第29条柱書違反：人為的取り決め）→補正

平成28年6月10日：設定登録（特許第5946491号。請求項数6）

平成28年11月24日：特許異議申立て

（異議2016-701090号／第29条柱書違反／全請求項）

平成29年9月22日：訂正請求

平成29年11月28日：取消決定（訂正は認容）→原告，本件取消決定の取消しを求める訴訟提起

2. 本件訂正後の本件特許の内容

（2-1）訂正後の本件特許の請求項1に係る発明（以下、本件特許発明1）

【請求項1】（※下線は訂正箇所）

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，

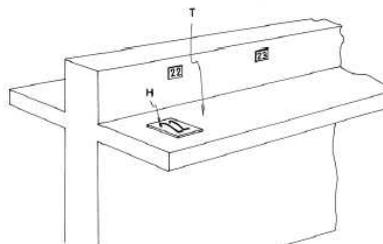
D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え，

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，

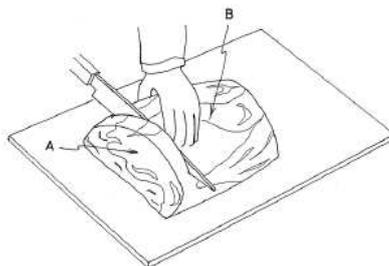
F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする，

G ステーキの提供システム。

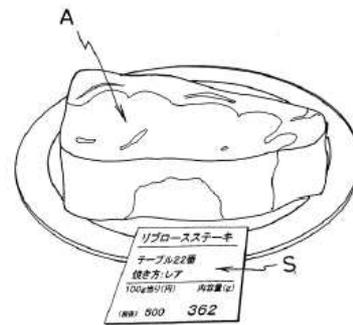
【請求項2～6（本件特許発明2～6）】（記載略）



～図1～



～図2～



～図3～

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24
第一はせ川ビル 6階
TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



(2-2) 本件特許発明1の効果

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。

【事件全体の流れ】

～異議申立てにおいて～

取消事由1：請求項1について

取消事由2：請求項2～6について（詳述略）

～取消訴訟において～

取消事由1：請求項1について

取消事由2：請求項1について（詳述略）

取消事由3：請求項2～6について（詳述略）

～裁判所の判断～

取消事由1，3を認める。取消事由2については判断せず。

【異議申立てにおける取消事由1の要旨】（※以下、判決文の記載を適宜省略又は変更した。）

ア（運営方法自体）

本件特許発明1は、本件明細書等の記載からすると、「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、上記A～Gの構成を用いるものである。それにより、お客様は、自分の好みの量のステーキを、任意に食べられるものとなり、またお客様の回転、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」という効果を奏するものである。そうすると、本件特許発明の技術的意義は、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。

イ（本来機能）

「札」の本来の機能とは、ある目的のために必要な事項を書き記したり、ある事を証明することにあるところ、本件特許発明1の「札」も、お客様を他のお客様と混同しないように、あるいは案内したテーブル番号を明らかにするために、札にテーブル番号を記載したものである。また、「計量機」の本来の機能とは、物の量をはかり、その物の量を表示することにあるところ、本件特許発明1の「計量機」も、カットした肉の重さをはかって、その肉の重さをシールに表示するものである。また、「印し（シール）」の本来の機能とは、他と紛れないように見分けるための心覚えしたり、あるいはあることを証明することにあるところ、本件特許発明1の「印し（シール）」も、お客様の肉を他のお客様のものと区別するために、肉の量とテーブル番号を記載したものである。

そうすると、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（シール）」という物自体に向けられたものといえることは相当でない。

ウ（社会システム）

本件特許発明は、「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、その技術的意義が、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（結論）

以上によると、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、本件特許発明は、特許法2条1項に規定する「発明」に該当しない。

【原告の主張（取消事由1）の要旨】

ア（運営方法自体→作用効果）

本件特許発明の技術的意義は、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、「札」から「計量機」へ、「計量機」から「印し」へと有機的に伝達された情報（テーブル番号と肉の量という複合情報）を店舗スタッフが認識し、それによって、提供ミス（他のお客様のものとの混同）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。

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



イ（本来機能→特別な機能）

本件特許発明は、「計量機」によって、お客様のテーブル番号という情報と、肉の量という情報とが組み合わせられるというものである。そうすると、本件特許発明の「札」は、単に「テーブル番号を記載したもの」ではなく、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、本件特許発明の「計量機」は、単に「物の量をはかり、その量を表示する」だけではなく、テーブル番号と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「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。さらに、本件特許発明の「印し（シール）」は、「計量機」によって有機的に組み合わせられた複合情報（テーブル番号と肉の量の情報）を店舗スタッフに伝達するための担体として機能するものであるから、「印し（シール）」本来の機能の一つの利用形態が示されているのみではない。このように、本件特許発明は、「札」、「計量機」、「印し」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形態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（社会システム→特殊な情報伝達）

本件特許発明は、「札」、「計量機」、「印し（シール）」という多くの構成部分が集まっており、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、各構成部分は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、各構成部分の間をテーブル番号情報が伝達されることによって、初めて、お客様のステーキを「他のお客様のものと混同が生じない」ように提供することができる、という作用効果を奏する。したがって、テーブル番号情報の伝達は「有機的」である。また、「計量機」によって、テーブル番号と肉の量とが組み合わせられるものであり、組み合わせられた複合情報は、単にテーブル番号を示すのみならず、特定のお客様に対応する情報であって、人為的ミスを抑制するという課題解決のために必要な情報であるから、普通と異なる特別な情報、すなわち、「特殊な情報」である。したがって、その伝達は、「特殊な情報の伝達」である。

エ（結論）

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く、前提とする課題、手段、効果等の技術的意義に照らし、全体として考察した結果、「札」、「計量機」、「印し（シール）」という「物」自体に向けられており、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する。決定には、本件特許発明の「発明」該当性の判断に誤りがある。

【被告らの主張（対取消事由1）の要旨】

（1-前段）（特別な機能→主体不特定）

本件特許発明1には、例えば「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、何ら特定されていない。本件明細書を参酌すると、テーブル番号情報が計量機へ伝達されるための態様は、「カットステージ」において「お客様からテーブル番号が記載された札を受け取る」店舗スタッフの行為（明示されていないものの、例えば、店舗スタッフが計量機に番号を入力する行為）によると考えられ、少なくともそのような態様が本件特許発明1に包含されると考えるほかない。

（1-後段）（特別な機能→人為的取決）

本件特許発明1において、「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においてステーキを食べるという人為的な取決めを前提に初めて意味を持つものである。そのような人為的な取決めを前提に初めて意味を持つテーブル番号を含む情報が伝達されるからといって、本件特許発明1の技術的意義が自然法則を利用した技術的思想として特徴付けられるものではない。

（2-前段）（作用効果→明細書に基づかない）

本件明細書には、「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」ことに関して、「テーブルに番号を記載した札を置き、該札を持ってカットステージまでお客様に移動して頂き、そこで好みの量のステーキを伺う、また、お客様を案内するテーブルに予め多くのフォークとナイフが用意しておく、更にはステーキ以外のメニューをドリンク、サラダ、ライス程度にしぼる等の方策により、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。」とのみ記載されており、作用効果の根拠が、「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こと」にあるとの記載や示唆はされていない。原告の上記主張は、本件明細書に基づかないものである。

（2-後段）（作用効果→前提に誤り）

お客様は、カットされた肉を確認した後に、案内されたテーブルに戻るから、肉を調理する場所と、お客様の

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



テーブルの場所とが、店内の別の場所となり、その結果、他のお客様の肉との混同のおそれが生じることになる（お客様が移動せずに、お客様の目の前で調理して食して頂くようにすれば、他のお客様の肉との混同が生じるおそれはない）。しかし、本件特許発明には、お客様のテーブルとカットステージとが店内の別の場所に存在すること、テーブルからカットステージまで移動し、カットされた肉を確認した後、テーブルに戻るといった手順は、何ら特定されていないから、本件特許発明においては、必ずしも他のお客様の肉との混同が生じるものとはいえない。原告の上記主張は、その前提にも誤りがあり、本件特許発明1に基づくものとはいえない。

(3) (作用効果→肉の量に関係なし)

本件特許発明1においては、「テーブル番号」とある「お客様」とを1対1に対応付けた結果として、単に「テーブル番号情報」を「キー情報」として、「お客様」と「お客様の肉」とが1対1に対応付けられるにすぎない。このように、他のお客様の肉との混同が生じないのは、「テーブル番号」を「キー情報」として「お客様」と「肉」とを1対1に対応付けたことによるものであって、「肉の量」そのものとは何らの関係がないから、「テーブル番号」と「肉の量」とが組み合わせられた「複合情報」として取り扱われるとはいえない。したがって、「肉の量」は、「提供ミスを抑制する」ことに何ら関係しない。

(4) (特別な機能→本来機能)

本件特許発明1において、「札」、「計量機」、「印し（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、以下のとおり、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。

本件明細書によると、「札」は、単にテーブル番号が記載されているだけのものであって、「札」自体にテーブル番号という情報が組み合わせられるものではない。「札」の「番号」が意味を持つのは、その番号が「テーブル」に割り当てられているという人為的な取り決めに基づくものである。

「計量機」は、肉の量とテーブル番号とを印字したシールを打ち出すものであって、ここでのテーブル番号は、単にスタッフにより入力されるものにすぎない。「計量機」は、テーブル番号と肉の量という情報とを有機的に組み合わせるといって特別な役割を担っているものではない。

「印し（シール）」は、肉の量とテーブル番号との二つの情報が、単に印字されているにすぎない。「印し（シール）」は、「計量機」によって有機的に組み合わせられた複合情報の担体として機能するものではない。

(5) (特殊な情報伝達→有機的でない)

本件特許発明1において、「テーブル番号」は、単に札から、スタッフにより計量機に入力されることにより計量機を介して「シール」に伝達されているという一般的な情報の伝達にすぎないというべきであるから、「テーブル番号」が、「札」、「計量機」、「印し（シール）」を一つにまとめあげているとはいえないし、部分と全体とが必然的関係を有しているともいえず、「有機的な伝達」とはいえない。

【裁判所の判断】

(1) 技術的意義

本件明細書には、「スタッフは、・・・お客様をテーブルにご案内する」「カットステージにおいては、・・・ステーキの種類及び量をグラム単位で伺う」「肉のブロックBからカットし」「カットした肉Aには、・・・シールSをし、・・・焼きのステップに移す。」等と記載されており、人が行うことが想定されている。そして、本件明細書には、これらのステップが機械的処理によって実現されることを示唆する記載はなく、また、そのようにすることが技術常識であると認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件ステーキ提供方法は、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（構成要件A）は、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「テーブル番号が記載され」、「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シールを出力」し、この「シール」を「区別する印し」として用いることにより、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が肉の量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」には、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、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、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、

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



いずれも、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、混同を防止するという効果は、本件ステーキ提供方法を実施する構成（構成要件A）を採用したことから、カットした肉と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）からなる構成を採用し、「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という課題を解決するものであると理解することができる。

（2）発明該当性

本件特許発明1の課題、構成及び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を、混同を防止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」に該当するといえることができる。

（3）被告らの主張について

ア（主体不特定→必須構成でない）

本件特許発明1は、「札」に「テーブル番号が記載され」、「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シールを出力」し、この「シール」を「印し」として用いることにより、混同が生じないようにすることに、その技術的意義がある。本件ステーキ提供方法の各ステップ間で、誰が、どのような方法によりテーブル番号を伝達するのかということは、上記技術的意義との関係において必須の構成ということとはできないから、特許請求の範囲において、上記主体や工程に係る構成が特定されていないことは、本件特許発明1の発明該当性についての前記判断を左右するものではない。

イ（人為的取決→別問題）

お客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてステーキを食べることが人為的な取決めであることと、そのテーブル番号を含む情報を本件計量機等により伝達することが自然法則を利用した技術的思想に該当するかどうかとは、別の問題であり、前者から直ちに後者についての結論が導かれるものではない。そして、本件計量機等が、混同を防止するための技術的手段として用いられており、本件特許発明1は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する。

ウ（肉の量に関係なし→否定）

肉の量は、お客様ごとに異なるものである。そして、本件明細書には、「計量機から打ち出された、ステーキの種類及び量、価格、テーブル番号が記された2枚のシールの内の一枚をステーキのオーダー票とし、保管し」、「ステーキを、保管したオーダー票でその商品を確認し、オーダー票と共にお客様のテーブルに運ぶ」ことが記載されており、肉の量を記載したシールによって混同が生じていないことを確認することが記載されている。そうすると、本件特許発明は、肉の量とテーブル番号という複数の情報を合わせて利用して、混同を防止するものといえることができるから、肉の量の情報が混同を防止するという効果に寄与しないものとはいえない。

エ（前提に誤り→否定）

混同を防止することは、本件ステーキ提供方法を実施する構成（構成要件A）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であり、被告ら主張の上記手順（お客様は、カットされた肉を確認した後に、案内されたテーブルに戻る）が特定されなければ、他のお客様の肉との混同を防止する必要が生じないということとはできない。

オ（本来機能→否定）

「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、いずれも、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とはできない。

[小括] 以上によると、取消事由1は、理由がある。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2～6も、同項所定の「発明」に該当するといえることができるから、取消事由3は、理由がある。

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



【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。

【考察&私見】

(1) 本件明細書には、「何ったステーキの量をカットする前に、予めお客様に『多少前後しますがよろしいでしょうか?』と必ずお聞きし」と記載されている。例えば、3人のお客様が同じ350gで注文しても、例えば、343g、358g、362g等のように、ずれてしまうところにも、肉の量の情報は、お客様ごとに異なるものであり、混同防止に寄与すると認められるポイントがあったように思われる。

(2) 審査基準では、「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」が挙げられ、その具体例として、以下のものが挙げられている。

(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)

また、審査基準には、「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。逆に、発明特定事項に自然法則を利用してい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」と記載されている。

このため、本件のステーキ提供方法のように前提構成が人為的取決め等であったとしても、解決しようとする課題、その課題を解決するため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、その構成が発明に該当し得ることに留意する。

(3) 発明該当性が焦点となった特許異議申立て事件として、「婚礼引き出物の贈呈方法」事件がある(異議2000-072674/請求項数1/以下の請求項1参照)。この事件において、特許権者は、訂正を行うことなく、意見書を提出する対応をとったが、人為的取決めであるとして特許の取消決定がなされた。この事件では、決定取消訴訟は提起されなかった。

【請求項1】

引き出物贈呈者が、贈呈者名欄・贈呈者住所欄・数種に群分けして引き出物明細を記入した引き出物グループ欄を有する贈呈リストを用いて、贈呈者と贈呈者別の前記グループを特定して引き出物の送り届けを委託者に委託し、

続いて、前記委託者は前記贈呈リストに基づく贈呈者毎の送り先と送り届け日を確認整理し、しかるのち、任意の輸送手段によって前記贈呈リストによる指定引き出物を、前記確認整理による指定場所へ指定日に送り届け

ことを特徴とする婚礼引き出物の贈呈方法。

この贈呈方法の件についても、ステーキ提供システムのように、発明の名称を「婚礼引き出物の贈呈方法を実施するための贈呈リスト」とすることも考えられる。しかし、名称を贈呈リストにしたとしても、人為的取決めであるとして、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用しておらず、発明に該当しないと判断された可能性が高いと考えられる。

なお、贈呈方法の明細書には、贈呈方法をソフトウェア関連発明として具体化する記載はなかったが、贈呈方法を実現するためのプログラム等とすることにより、ソフトウェア関連発明として成立した可能性がある。

以上