

発明該当性について判示した知財高裁判決 「ステーキの提供システム事件」

— 知財高裁平成30年10月17日判決
(平成29年(行ケ)第10232号) —



日本大学法学部 (大学院法学研究科)
教授 (弁理士) 加藤 浩

第1 はじめに

「いきなり！ステーキ」というお店が人気を集めている。このお店が実施している「ステーキの提供方法」が特許出願され、発明該当性の観点から、特許を受けることができるか否かについて争われた。その結果、特許庁(審判部)は、異議申立に対する異議決定において、発明該当性を否定したが、知財高裁は、発明該当性を認める判決を示した¹。

発明該当性とは、特許法上の発明に該当するか否かを示すものであり、特許を受けるための要件の一つである。特許法2条1項における「自然法則を利用した技術的思想の創作」という規定に基づいて判断されている。

本稿では、知財高裁の判決について判示事項を解説したうえで、特許・実用新案 審査基準や従来の裁判例と対比し、今後の実務上の課題について考察する。

第2 事件の概要

1. 事件の経緯

原告は、発明の名称を「ステーキの提供システム」とする発明につき、平成26年6月4日に特許出願をし(特願2014-115682号)、平成28年6月10日、その設定登録を受けた(特許第5946491号。以下、「本件特許」という。)

被告補助参加人は、特許庁(被告)に対し、平成28年11月24日、本件特許の請求項1～6について特許異議申立てをしたところ(異議2016-701090号)、原告は、平成29年9月22日付けで特許請求の範囲を訂正する訂正請求をした(以下、「本件訂正」という。)。特許庁は、平成29年11月28日、本件訂正を認め、本件特許の請求項1～6に係る特許を取り消すとの決定をした。これに対して、原告は、当該異議決定の取り消しを求めて、知財高裁に提訴した。

1 知財高判平成30年10月17日裁判所ウェブサイト「ステーキの提供方法事件」

2. 本件発明

本件訂正後の本件特許の請求項1～6に係る発明（以下、請求項の番号に従って「本件特許発明1」のようにいい、併せて「本件特許発明」という。）のうち、本件特許発明1の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである（下線は、訂正箇所を示す。）

なお、便宜上、原告の分説に従って、分説して示す。以下、付された符号に従って「構成要件A」のようにいう。

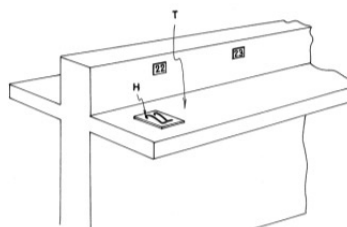
【請求項1】

- 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。

3. 本件特許の明細書の記載事項

本件特許の明細書及び図面には、「ステーキの提供システム」について、以下のような記載がある。

「お客様を案内するテーブルには、図1に示したように、テーブル番号が付されていると共に、該テーブル番号を記載した札、例えば図示したように、22番のテーブルTに22番の札Hを置いておく。テーブルに案内したお客様に対し、先ず接客スタッフは、ステーキ以外の注文をメニュー表の中から伺う。メニュー表には、ドリンク、サラダ、ライス程度を掲載し、メインであるステーキを主に食べて頂くものとする。ステーキ以外の注文を伺い、テーブル番号が示されたオーダー票を作成した後、お客様に、上記テーブル番号を記載した札Hを持って、カットステージまで移動して頂く。」（段落0010）



【図1】

「伺ったステーキの量をカットする前に、予めお客様に「多少前後しますが宜しいでしょうか？」と必ずお聞きし、了承を得たのちに、図2に示したように、お客様から伺ったステーキの量を肉のブロックBからカットし、そのカットした肉Aを、お客様の目の前で計量機に乗せ、計量機が示した数値、例えばリブローズ362gについて、お客様に確認して頂くと共に、そのステ