

「いきなり！ステーキ」ステーキ提供システム特許 ～発明該当性の限界事例～

当該特許（5946491号）「ステーキの提供システム」の時系列

2014/06/04：出願
2015/09/29：拒絶理由通知（発明該当性）
2016/04/26：補正後特許査定
2016/11/24：異議申立（請求人はダミー？）
2017/09/25：訂正請求
2017/11/28：取消決定
2017/12/26：決定取消訴訟出訴
2018/10/17：取消判決（特許は維持）

特許化されたクレーム

【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。

知財高裁判決のポイント

- 本件特許発明1の技術的課題（注：お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供すること）、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（注：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等)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。

考慮点

- 新規性・進歩性については争われていない
 - 異議申立(もし競合他社によるものであったとするならば)において主張しておくべきであったと思われる
 - 参考)「いきなり!ステーキ」1号店の開業は2013年12月5日、本件特許出願日は2014年6月4日(6カ月以内)だが、新規性喪失の例外手続はされていない(願書に指定し忘れた? ※補正での対応は不可能)
 - 仮に新規性・進歩性が争われたとすると、人為的取り決め部分はどの程度考慮されるのか?
 - ・ 仮に、入力した番号と重量を印刷する秤が出願日前にあったとすれば、それを理由に進歩性が否定され得るか?
- 権利行使において人為的取り決め部分はどの程度考慮されるのか?
 - お客様をテーブルに案内しなければ、技術的範囲に属さない?

結論

- 明らかに人為的取り決めと思われるアイデアでも、技術的要素を付加することで、(少なくとも日本においては)特許化できる可能性が高い
 - 技術的要素が「発明が解決しようとする課題」の解決に直接的に結び付く構成となっていることを明確化する必要あり
 - 明細書作成において「発明が解決しようとする課題」の記載にも注意が必要(極端に狭い記載は避ける)(別の段落に書いておいて補正で変更可能にしておくことも有効であるかもしれない)
- 人為的取り決め部分の上位概念化を行なっておかないと極端に権利範囲が狭い特許になってしまうリスクがある