

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～発明該当性に関する特許庁の判断が覆された判例～

平成29年（行ケ）第10232号

原告：株式会社ペッパーフードサービス

被告：特許庁長官

2018年11月22日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. はじめに

本件は発明の該当性に関して、特許庁の判断が覆された判例である。本件特許発明はソフトウェア関連発明とは言い難いであろう。しかし、ソフトウェア関連発明の審査では、発明の該当性に関する拒絶理由が通知される割合が、他分野と比較して多いと思われるので、取り上げる次第である。

2. 概要

原告は、発明の名称を「ステーキの提供システム」とする発明について、特許出願（特願2014-115682号：本願）をし、その設定登録を受けた（特許第5946491号：本件特許）。

被告補助参加人は、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）、原告は特許請求の範囲を訂正する訂正請求をした。

特許庁は、訂正を認めた上で、請求項1～6に係る特許を取り消すとの異議決定を行った。

本件は、原告が当該異議決定の取り消しを求めた取消訴訟である。

3. 本願について

（1）本願に係る発明

本願訂正請求後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。

【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。

分説は判決文にしたがった。下線部は訂正請求時に追加された構成である。

本願請求項1に係る発明（本件特許発明1）の目的は、顧客に、好みの量のステーキを、安価に提供することである。

それに対して、本件特許発明1では、構成要件Aで示されるステーキ提供方法を採用することにより、顧客が要望する量のステーキを、ブロックからカットして提供するものであるため、顧客は、自分の好みの量のステーキを、食べられることができる。また、顧客は、立食形式で提供されたステーキを食するものであるため、少ない面積で客席を増やすことができ、また顧客の回転、即ち客席回転率も高いものとなることから、顧客に、好みの量のステーキを、安価に提供することが可能となる。

さらに、本件特許発明1は、構成要件Bの「札」、構成要件Cの「計量機」、構成要件Dの「印し（シール）」を備え、「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が記載され、そのシールに付す（図1）。それにより、顧客の要望に応じてカットした肉が、他の顧客のものと混同することを防止可能となる。

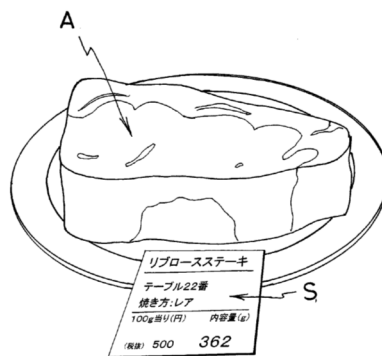


図1（本願の図3）

(2) 経過

本願の経過は、以下のとおりである。

平成26年 6月 4日 出願
平成26年10月20日 審査請求
平成27年 9月 2日 拒絶理由通知
平成27年11月26日 意見書, 手続補正書 提出
平成28年 4月26日 特許査定
平成28年 6月10日 設定登録
平成28年11月25日 異議申立
平成29年 3月10日 取消理由通知
平成29年 5月10日 意見書, 訂正書 提出
平成29年 6月19日 (申立人) 意見書 提出
平成29年 7月31日 取消理由通知
平成29年 9月25日 意見書, 訂正書 提出
平成29年11月28日 異議決定
平成29年12月12日 異議決定書 送達
平成29年12月26日 取消訴訟 提起

4. 発明の該当性要件について

(1) 類型

特許法上において、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。それを受けて、特許・実用新案審査基準の第 III 部第 1 章 2 2. 1 では、発明に該当しない類型として、以下のものが示されている。

- (i) 自然法則自体
- (ii) 単なる発見であって創作でないもの
- (iii) 自然法則に反するもの
- (iv) 自然法則を利用していないもの
- (v) 技術的思想でないもの
- (vi) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

審査において、発明に該当しないとされるものの多くは、(iv) 自然法則を利用していないもの、と判断されている。

(2) 自然法則の利用

審査基準では、自然法則を利用していないものの類型として、以下のものが示されている。

- (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）

さらに、審査基準では、上記類型を用いて、審査対象のもの（請求項に係る発明）が自然法則を利用しているか否かを判断する際には、自然法則を全体として利用しているか否かを判断すべきことを述べている。

すなわち、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。

発明の該当性についての議論では、しばしば「全体として自然法則を利用」しているか否かが問題となる。

(3) ソフトウェア関連発明の扱い

ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものであっても、全体としてみると、コンピュータソフトウェアを利用するものとして創作されたものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する場合がある。このような場合、審査官はコンピュータソフトウェアを利用するものという観点から「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを検討する。コンピュータソフトウェアを利用するものは、「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」に該当すると判断される。

なお、発明該当性に関して、(1)、(2)で示した基準を一般基準、(3)で示した基準をCS基準という。

5. 訴訟での争点

訴訟で争点となったのは、本件特許発明1が全体として自然法則を利用しているか否かである。審決では、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でなく、経済活動それ自体に向けられたものであるから、本件特許発明は社会的な「仕組み」（社会システム）を特定しているに過ぎず、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作ではないと判断した。

6. 裁判所の判断

(1) これまでの裁判例

裁判所として、全体として自然法則を利用しているか否かの規範は確立していないが、以下の判断例がある。

「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いない原理、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(が)相当である。」(知財高裁 平成19年10月31日 切り取り線付き菓袋事件 平成19年(行ケ)第10056号)

「請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても、請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質が、精神活動それ自体に向けられている場合は、特許法第2条第1項に規定する「発明」に該当するとはいえない。他方、人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は、「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないといえることができる。」(下線筆者、以下同様)(知財高裁 平成20年6月24日 双方向歯科治療ネットワーク事件 平成19年(行ケ)第10369号)。

(2) 作用・効果

裁判所は、「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。」と述べた。

(3) 技術的意義

裁判所は、本件特許発明1において、「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」とした。

(4) 効果

裁判所は、「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1の課題解決に直接寄与するものであると認められる。」として、本件特許発明1の効果が課

題を解決するものであることを認めた。

(5) 発明該当性の判断

裁判所は、「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」に該当するとすることができる。」と判断した。

(6) 結論

裁判所は、原告の請求に理由を認め、取消決定を取り消す判決をした。

8. 考察

一般基準での発明該当性判断においては、「全体として」自然法則を利用している否かの判断は避けられない。しかしながら、その判断基準は特許庁に審査基準でも明確には示されていない。「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」と記載されているのみである。基準としてはそのように記載するのが限界であろう。

そのため、「全体として」の判断規範も事件によって異なってくるのはやむを得ないであろう。本件においては、計量機等の構成（構成要件B～F等）は技術的手段であり、これらの構成から得られる効果が発明の課題を解決するから、全体として、自然法則を利用した技術的思想の創作と言えると判断された。

本件特許発明1において、構成要件Aはビジネス方法それ自体と言えるべきものであり、発明に該当しないと考える。そして、構成要件B～Fは当該ビジネスを実現するための単なる道具であると考え、全体としては発明に該当しないようにも思える。

しかし、本件特許発明1においては、構成要件Aのビジネス方法を実行するにおいて、「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が生じないようにする」という課題が内在している。当該課題を解決するために、本件特許発明1は札、計量機及びシールを備える意義があり、それらが協働して機能することにより、課題を解決する点に技術的な意義が見出せる。したがって、本件特許発明1は全体として技術的思想の創作であると言える。

本願の当初明細書には、「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が生じないようにする」との課題は記載されていなかった。しかしながら、本訴訟では、原告は「他のお客様の肉との混同を防止する効果」は、当業者であれば自明と主張し、当該効果が課題解決に直接寄与するものであることを裁判所に認めさせた。

審査等で特許性の主張をする際、課題と直接的に対応する効果のみではなく、その他の技術的な効果、及び当該効果と課題の関係性も検討すべきであろう。

なお、ソフトウェア関連発明においては、一般基準、及びC S基準の双方で発明の該当性が審査されることに留意が必要である。

以上