

## いきなりステーキの特許から学ぶ

特許業務法人 有古特許事務所  
弁理士 中尾 優

今年 2019 年年明けに、弁理士、特に特許出願を代理する弁理士の間でちょっとした驚きがあった。

飛ぶ鳥を落とす勢いで事業を拡張していた「いきなりステーキ」が特許を取得したというのだ（特許 5946491 号）。しかも特許公開公報に記載されている請求項の範囲は以下の通りである（特開 2015-228949 号）。



### 【特許請求の範囲】

【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。

【請求項 2】 上記お客様を案内したテーブルには、テーブル番号を記載した札があり、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、該カットステージにおいて上記ステーキの量を伺うことを特徴とする、請求項 1 に記載のステーキの提供方法。

【請求項 3】 上記肉を焼くステップが、ガス又は電気で熱した溶岩及び／又は炭火焼きであり、該ガス又は電気で熱した溶岩及び／又は炭火で焼いた肉を電磁誘導加熱により所定温度に加熱した鉄皿に乗せ、上記お客様のテーブルまで運ぶことを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載のステーキの提供方法。

【請求項 4】 上記お客様の好みの量にカットした肉に、他のお客様のものと混合が生じないように印しを付し、上記肉を焼くステップに移すことを特徴とする、請求項 1～3 のいずれかに記載のステーキの提供方法。

【請求項 5】 上記お客様を案内するテーブルには、フォークとナイフが用意されていることを特徴とする、請求項 1～4 のいずれかに記載のステーキの提供方法。

【請求項6】 上記お客様を案内するテーブルには、温かいステーキソースが入れられたポットが用意されていることを特徴とする、請求項1～5のいずれかに記載のステーキの提供方法。

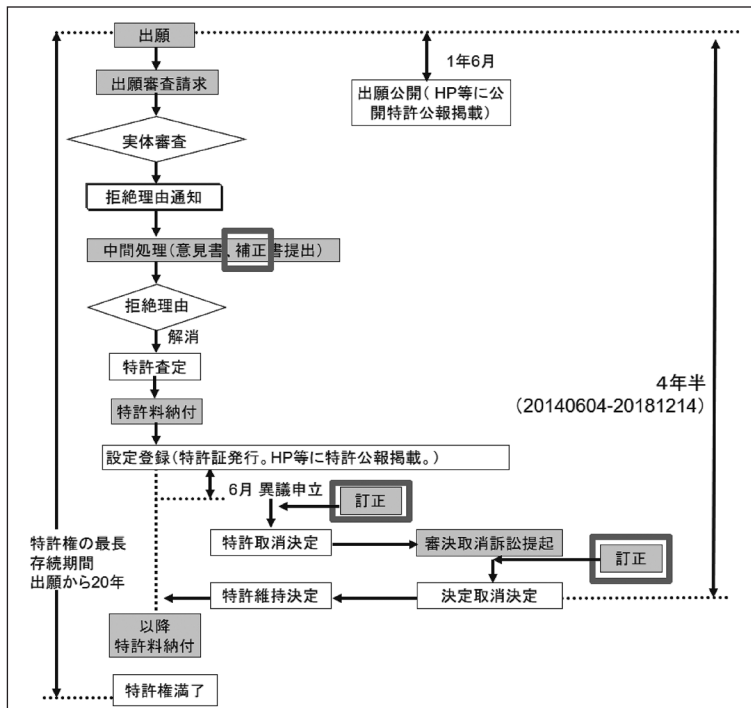
【請求項7】 上記お客様を案内する立食形式のテーブルが、複数人用であり、案内したお客様の人数がそのテーブルの許容人数より少ない場合は、可動式パーティションを置いて該テーブルを仕切ることを特徴とする、請求項1～6のいずれかに記載のステーキの提供方法。

【請求項8】 請求項7のステーキの提供方法に使用される可動式パーティションが、高さが250mm以下の低い障壁と、該障壁を自立させる脚とから構成されていることを特徴とする、可動式パーティション。

メインの【請求項1】をご覧ください。4つのステップから構成されているが、全て人力の動作であり、レストランで馴染みの行為、業務マニュアルである。果たしてこれが発明か？ ましてや特許か？ 多くの弁理士は「??????」であろう。この出願は本人出願ではなく代理人がついている。拒絶確実の特許出願をしたとなればともすれば倫理違反にも問われかねない。

## 1. 出願の顛末

だが、結論としては特許になった。ここから J-platpat の公開情報を利用して出願の顛末を辿りたい。まず、この特許出願は以下のようなフローを辿り、出願から4年半で特許が確定している。



拒絶理由通知を補正で回避し、一旦は登録となった。しかし、異議申立を受けて訂正したもの取消決定となり、それでも審決取消訴訟で再度訂正を加え足し、特許維持決定を勝ち取ったわけである。既に事業が軌道に乗っている状況下でのこの年月やコストを考えると、出願人／権利者の本件特許への並々ならぬ熱心さ、単なる広報宣伝材料としての利用を超える事業上の利活用への思惑が窺える。興味深いのはこの3回に亘る補正と訂正である。以下詳述する。

## (1) 拒絶と補正

まず、拒絶理由は弁理士であれば誰しもが当然に想到する以下の通りであった。一言にすれば「発明ではない」である。

### 請求項 1-8

請求項1ないし8における各ステップにより規定される「ステーキの提供方法」は、「ガス又は電気で熱した溶岩及び／又は炭火焼き」（請求項3）、「該ガス又は電気で熱した溶岩及び／又は炭火で焼いた肉を電磁誘導加熱により所定温度に加熱した鉄皿」（請求項3）、「可動式パーティション」（請求項7）、「可動式パーティションが、高さが250mm以下の低い障壁と、該障壁を自立させる脚とから構成されている」（請求項8）などのように自然法則を利用している部分はあるものの、結局のところ、全体としては請求項1にみられるような「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」というステーキを提供する手順という人為的取り決めを示すものであり、自然法則を利用しているものではない。

したがって、請求項1ないし8に記載された「ステーキの提供方法」は特許法第29条第1項柱書という発明に該当しない。

請求項1ないし8に記載された「ステーキの提供方法」は特許法第29条第1項柱書という発明に該当しないことが明らかであるから、当該請求項に記載のものについては新規性、進歩性等の特許要件についての審査を行っていない。

ここで、出願人側は請求項1に以下の通り「札」、「計量機」及び「印」を書き加える補正を行ったところ（補正／訂正箇所下線。以下同じ）、拒絶理由が解消されたとなり、特許査定になっている。

### 【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ることを特徴とする、ステーキの提供システム。

補正時に併せて提出される意見書には「自然法則を利用している「お客様を案内したテーブル番号が記載された札」、「お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機」、そして「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は区別する印し」を備えたステーキの提供システムとすることにより、ある特定のステーキの提供方法をスムーズに実施できるようにしたものである。」とあり、「どのテーブルのお客様がどのような注文をされたかを把握することが容易」、「お客様の要望に応じてカットした肉の量をお客様に確認して頂くことが可能」、「間違いなくお客様の要望に応じてカットした肉をそのお客様に運ぶことが可能」という具体的な作用効果も主張しており、審査官はこの意見に沿って、発明該当性を認める判断をしたのであろう。

本件の補正／訂正で書き加えられた事項は全て明細書に記載されていたので、特許法第17条の2第3項(新規事項の追加の禁止)には違反しない。また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。特許法第17条の2第4項(特別な技術的特徴の変更の禁止)にも違反しない。

なお、特許公報の参考文献には飲食店での注文処理システムが示されているのみであり、進歩性を否定する先行技術文献が示されないまま特許査定となっている。ここで特に注意しておきたいのは、先行技術調査が出願時の特許請求の範囲に基づいていたため、料理店のサービスに関わる家具や備品類の分類(A47F10/06及び13/00、A47G23/00F,K,Z)のみであり、補正で加わった構成要素である「計量機」が調査の対象からは外れたままになっていた点である。

## (2) 異議申立と訂正

特許登録になったものの、特許公報発行後に異議申立があり、審判官による審理の結果、再び「発明には該当しない」へと特許取消理由が通知されている。特許取消の主たる理由は以下のとおりである。ステーキの提供システムで利用する装置やアイテムを限定したところで結論は変わらないという趣旨であろうか。

・・・、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は区別する印しとを備える」との事項には、「札」、「計量器」、及び「印し」という物が示されているが、これらの物に、技術的特徴はなく、単に道具として使用して、各ステップを行うに過ぎないから、請求項1に記載された「ステーキの提供システム」は、人的な取決めである店舗運営、すなわち社会的な「仕組み」(社会システム)に過ぎないから、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く、特許法第29条第1項柱書きに規定されている「産業上利用することができる発明」に該当しないものである。

・・・技術的に特徴のない「札」、「計量機」、及び「印し」という相互に技術的な関係のない物が、羅列して記載されているのみであって、お客様を案内したテーブル番号が記載された札、お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機、及び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は、単にそれらの手段が本来備える機能を特定するにとどまり、それら相互の技術的関連を特定するものではないから、上記の記載をもって、本件の「ステーキの提供システム」が「技術思想の創作」ということはできない。

ここで権利者側は、請求項1に以下の訂正を行っている。「札」と「計量機」と「印し」との連携を特定することで「相互に技術的な関係のない物が、羅列して記載されているのみ」という取消理由を回避しようとしたと思われる。

#### 【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ものを出力することと、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ものであることを特徴とする、ステーキの提供システム。

しかしながら、訂正の甲斐なく、「札」、「計量機」、及び「印し」という物は、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特定されているのみであって、単に技術的に特徴のない道具として各ステップを行うことを特定されるに過ぎない点で変わりはない」として、「本件特許発明1は、特許法第2条第1項に規定する「発明」に該当しない。」との審決をもって特許取消決定となっている。

### (3) 審決取消訴訟と再度の訂正

権利者側は、特許取消決定への不服訴訟（審決取消訴訟）を行い、その際に以下の通り、テーブル番号を記載した「もの」を「シール」に書き替える再度の訂正を行っている。

#### 【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、上記印しがり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。

この再度の訂正の効もあつたのか、異議決定が覆り、特許維持決定に至っている。特許維持の主たる理由は以下のとおりである。

・・・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、本件明細書に「オーダー票に貼着」（【0012】）、「カットした肉Aに付す」（【0013】）と記載されているとおり、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じ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。

特許維持決定の決め手となった構成要素は「計量機」及び計量機がプリントアウトする「シール」であった。計量機の転用の妙が発明性につながった結果となっている。

他方で、特許異議においても先行技術の存在、つまり進歩性欠如が申し立てられないままであつた。結果として、一連の審査審理における先行技術調査は先述の出願審査時のままであり、特許維持決定の決め手となった構成要素である「計量機」は先行技術調査の対象にならないままである。結果論ではあるが、出願時の請求項1の記載が構成要素に乏しくあまりに発明該当性に欠けていたのでキーワード等の検索がうまく機能しなかつたことが背景にある。特許公報の参考文献には飲食店での注文処理システムが示されているのみであり、これは計量機の転用の妙がいかに予測不可能であつたかの証左とも思えるし、審査での先行技術調査の

裏をかいたようにも思えてしまう。

ところで明細書には「他のお客様の肉との混同を防止するという効果」については、明細書には明示の記載がなかった。この点については、「「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うことができる。」として発明の課題であったと認定している。

## 2. 教訓

以上のような顛末の末、請求項1は出願時から以下のような補正（書き加え）がされ特許に至ったこととなる。

### 【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。

意外な特許だけに論点、意見はいろいろあろうかと思うが、筆者が弁理士として本件から気付きを得た主な点は以下の4点である。

### (1) 出願公開情報から発明が察知できにくい。

登録後の請求項1は、「札」、「計量機」、「印し」、「シール」といった構成要素が加わったことで、出願公開（出願当初）の請求項からは謎であった発明がはっきりと姿を現したように感ずる。逆に考えると、出願当初の特許請求の範囲（請求項1～8）からは登録後の請求項1は全く窺い知れない。明細書を通読すれば請求項1の発明のイメージ、すなわち特許となる姿を予想できたかもしれないが、現実的には不確実性が高く、予想は非現実的である。出願内容を分類したFI記号にも「計量機」は対象とされておらず、結果的には同業他社や審査側からサーチされないように発明内容を潜行させたかのような出願テクニックとなっていたともいえよう。

### (2) 機材の転用に発明性がある。

書き加えられた構成要素のうち核となる構成要素は「計量機」であろう。計量機は、計量

前に肉腫を選択／入力し、計量後に重量、価額、バーコード等をシールに印字してプリントアウトする計量機、つまり精肉店等でよく見かける計量機がベースになっている。この計量機を計量前にテーブル番号を入力できるようにカスタマイズする。その上で、計量機の印刷シールは計量物容器に貼着し精算に用いる場合が通常であるところ、印刷シールを皿等に貼着した上で肉を調理、配膳の業務に回すことに利用した。ここにこの特許が成立した発明性があると感じる。これによって、他の客の肉との混同を防止し、スムーズなステーキの提供ができるシステムにつながっている効果を奏するからだ。特許審査基準にある進歩性の肯定的判断に照らして言えば、“計量機利用者、いわば当業者からすれば、計量機の単なる転用（意味のない転用）ではなく、予測できない異質な効果が出現する、容易には想到できない転用に該当することになる”と判断されたのであろう。

もっとも、本件特許の審査では、調査分類に「計量機」が対象となっておらず、計量機の転用の先行技術文献が示されていないので、今後、発明の新規性や進歩性を否定するような証拠が出現し、本件特許が無効となる可能性は少なくないとも感ずる。

### (3) 明細書の記載の充実が成功につながった。

本件は、補正／訂正によって権利化に至っている顕著な例である。冒頭に記したように出願時の権利範囲（特許請求の範囲）を見ると「これが発明か?」、「一発拒絶で、秒殺!」という印象を受けてしまう。しかし、後に控える明細書から具体的な構成要素（札、計量機、印し、シール）が後出しされ、周囲が気づきもしていなかった方向に権利範囲が浮上してしまっている。補正や訂正は審査のやり直しを防止するため（審査の効率性を確保するため）、特許法第17条の2第4項には、第37条（発明の単一性）の要件を充足する範囲でしか認められない旨の規定があるが、特許審査基準をご確認いただければわかるように、本件のように新規性／進歩性／拡大先願／先願が判断されていない場合、この要件の判断はされない。本件はこのような事情背景も権利化に有利に働いたと思われる。いずれにせよ、権利化への道程に備えて、補正等の柔軟性を確保しておくためにも、明細書への記載は綿密に仕上げておく必要がある。

### (4) 客先カスタマイズ製品が客先の特許によって販売制限を被る。

本件特許は出願人／権利者が計量機メーカーの客先である「いきなりステーキ」運営会社であり、計量機メーカーとの共有にはなっていない。結果、計量機メーカーは本件特許に利用されているカスタマイズ計量機を権利者の承諾なしで製造販売すると間接侵害（特101条4号又は5号）に該当する可能性が極めて高くなる。カスタマイズ計量機は権利者である客先の実質上専用品となってしまふ。出願時には誰もこのような特許になるとは夢にも思わず、



計量機メーカーはカスタマイズの納品の際にも気にも留めていなかったのかもしれない。

しかし、このような場合、客先の立場で考えると、メーカーにはステーク提供方法の着想に関与させずに単に「テーブル番号を入力印字できるようにカスタマイズしてくれ」と頼んでいたのであれば、メーカー側には発明者も発生せず、本件特許の客先側の単独所有でなんら不当性はない。

他方、メーカー側の立場で考えると、計量機の仕様検討の際にステーク提供方法自体の相談を受けてカスタマイズの具体案を検討するなどして、テーブル番号を入力印字するカスタマイズの着想に実質関与していたのであれば、メーカー側にも発明者が発生するのでメーカー側も本件特許を共有する正当性が発生することになる。

いずれにしても、カスタマイズとはいえ多少の工夫を施せば特許性が生ずる。特許出願は最初に記載された明細書の範囲内で権利化が可能な制度である。メーカーとしては明細書の記載内容に自分の製品と関わる要素が記載される可能性があるのであれば、受注あるいは仕様等検討段階で客先と発注、委託あるいは共同開発の文書（契約、覚書、念書など）をせめて一筆取り交わし、その中で知財権の帰属を協議事項にしておくなど当事者間での権利関係が公平になるように手当しておくべきであると思う。

---

## 著者略歴

---

中尾 優  
(なかお まさる)

京都大学工学部修士課程修了後、通商産業省入省。大臣官房企画室、外務省在上海総領事館領事（経済担当）、内閣府総合科学技術会議企画官（エネルギー担当）などを経て、2003年6月に退官し、翌7月より弁理士登録、有古特許事務所勤務。現在に至る。

---