

## ミューバン エリスは将来を見据える特許法律事務所です

ミューバン エリスは、欧州屈指の特許法律事務所の1つとして、現在、イギリスのロンドン、ブリストル、ケンブリッジおよびマンチェスターならびにドイツのミュンヘンにオフィスを構え、40名以上のパートナー弁理士と70名の弁理士有資格者を擁し、200名を超える人材を揃えています。全オフィスが1つのチームとして機能することから、多くの企業および個人のお客様は、クライアントに焦点を合わせた業務実績と、長期的な関係構築への取り組みを評価して当事務所を選んでいきます。

当事務所のエンジニアリングチームは、欧州屈指の規模を誇り、工学全般、とくに情報通信技術および先端技術分野において豊富な専門知識と経験を有します。また、50年以上にわたり定期的に日本のクライアントを訪問するなど、日本の大企業のみならず中小企業のクライアントとの長い歴史があります。長年にわたる日本のクライアントとの経験から、日本企業が知的財産の価値を最大化する術を心得ています。当事務所のエンジニアリングチームは、イギリスおよびドイツから、欧州、イギリスおよびドイツにおけるお客様の知的財産の権利化をサポートいたします。

## 講師紹介



graeme.moore@mewburn.com

グレエム モーア  
Dr. Graeme Moore  
パートナー  
欧州・英国特許弁理士

電子機器および電子工学、電気通信、半導体、コンピュータソフトウェア、民生機器、クリーンテック、エネルギー、運輸分野において豊富な経験を有する。また、意匠も担当。  
担当クライアントは主として多国籍企業であるが、大学等多岐にわたる。アジア、特に日本、韓国、中国を頻繁に訪問。欧州特許法に関するセミナー/ワークショップを訪問先で開催。毎年APAA会議に出席。  
パース大学で応用物理学修士号と博士号を取得。また、パリ第11大学とパース大学でポストドクター研究にも従事。  
ミューバン エリスには2003年に入社し、2006年に英国特許弁理士、2008年に欧州特許弁理士に登録。EUIPOにおける意匠関連の案件での代理人資格も保有。2010年にパートナーに昇格。



john.addiss@mewburn.com

ジョン アディス  
Dr. John Addiss  
パートナー  
欧州・英国特許弁理士

電気通信、電子機器および電子工学、コンピュータソフトウェア、医用技術、構造および機械工学、半導体業界分野における業務を経験。また、意匠も担当。  
大手日本企業をはじめとする様々なクライアントを担当。定期的に日本を訪問。  
ケンブリッジ大学で物理学の修士号および実験物理学と理論物理学の博士号を取得。  
ミューバン エリスには2010年に入社し、2013年に英国特許弁理士と欧州特許弁理士に登録。EUIPOにおける意匠関連の案件での代理人資格も保有。2017年にパートナーに昇格。

## Tips and key points from today's lecture

When assessing computer implemented inventions, including those relating to AI and machine learning, the EPO uses a modified version of the problem-and-solution approach. This is explained in detail in the EPO's Guidelines for Examination here: [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_vii\\_5\\_4.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5_4.htm)

The modified version of the problem and solution approach includes the following main steps:

1. Identify which features of the claim are technical and which features of the claim are non-technical.
2. Formulate a technical problem that has been solved by only the technical features of the claim. The EPO creates a legal fiction where the non-technical features are placed in a "requirements specification" which is available to the skilled person before the priority date, and which forms a part of the technical problem the skilled person is trying to solve. In effect, the non-technical features of the claimed invention are assumed to form part of the prior art, even if the non-technical features are in fact novel.
3. Determine whether or not the remaining technical features would have been obvious to skilled person starting from the technical problem in view of the cited prior art and the "requirements specification".

In practice, AI and ML related inventions are therefore likely to be patentable at the EPO only if they:

- Are applied to a specific field of technology, for example control of an industrial process; and/or
- Relate to a new type of AI or ML whose design is motivated by technical considerations of the internal functioning of the computer; and
- Meet the standard requirements of novelty, inventive step and industrial applicability.

We have prepared some further information about patenting software inventions at the EPO on our website here:

<https://www.mewburn.com/law-practice-library/patentability-of-business-method-and-software-inventions-in-europe-2>

We have also recently contributed an article to the JPAA journal on patenting the IoT and AI in Europe, which can be found here:

<https://system.ipaa.or.jp/patent/viewPdf/3464>

If you have any questions about whether or not a particular computer implemented invention is likely to be patentable in Europe, or need any other advice about patenting computer implemented inventions in Europe, please just let us know and we will be happy to help.



## Forward Magazine

In 2019 we launched our biannual publication Forward which celebrates the best of innovation and exploration. Through its pages we aim to inform and entertain, but also to encourage discussion about the most compelling developments taking place in the scientific and entrepreneurial worlds. Along the way, we'll engage with the IP challenges that international organisations face every day. Our magazine is best enjoyed in print so we can post a copy out to you but we do have the option to read online if preferred.

Sign up at [www.mewburn.com/forward-magazine-subscription](http://www.mewburn.com/forward-magazine-subscription)

## Contact Us

For more information on Mewburn Ellis LLP and other intellectual property matters, please visit our website at [www.mewburn.com](http://www.mewburn.com) or email us at [mail@mewburn.com](mailto:mail@mewburn.com)