

<英国>



ビッグデータを用いた イノベーションの促進

Gill Jennings & Every LLP

Partner

Stephen Haley

ビッグデータは運輸システムなど様々な領域の進歩に用いられており、例えば医療の分野でも大規模データ分析において役立っている。ビッグデータを用いる有効性が明らかになるにつれ、それは技術的弱点を見つけ、克服し、それによって製造工程や製品、サービスの向上に役立てられるようになってきている。当然ながら、そこでなされた進歩を可能であれば保護し、達成したイノベーションの利用機会を最大限に活かしたいという需要が生まれる。しかし、そのようなイノベーションを特許制度で保護するのは難しい場合がある。

周知の通り、特許を取得するには新規性が必要で、そうしたイノベーションは通常その要件を満たしているのだが、もう一つ、発明が「容易」でないという要件、すなわち進歩性の問題がある。ビッグデータ分析を用いてなされた発明については、大規模データ処理とレビューだけでできたという理由で、進歩性がないと判断されるおそれがある。しかし私見では、そのような場合でも保護を得られる場合がある。少なくともヨーロッパでは、その発明によって解決される技術的問題が出願書類内で特定されており、発明者がそのデータの革新的なレビューを分析することがなければその発明をなしとげられなかったような場合には、保護を得られる可能性がある。

したがって、ビッグデータが用いられたことでイノベーションの領域が特定され、発明に寄与したときには、その発明がどのようになされたかを明確にし、出願書類に含まれる明細書がその点を正確に記載し、特許庁がその発明につながるような進歩的な努力と活動とを理解できるような形で表現しているように、弁理士に関連する情報を伝えることが重要である。

(邦訳：当研究所)

< the United Kingdom >

Utilisation of Big Data to Assist in Innovation

Gill Jennings & Every LLP

Partner

Stephen Haley

Big data is being employed in many areas to improve, for example, transport systems and medical treatments are benefitting from analysis of large volumes of relevant data. As the benefits of employing big data become apparent, organisations are starting to use big data to identify weaknesses in technology, remove those weaknesses, and thereby improve their manufacturing processes, products and services. It is natural of course for such organisations to want to protect such improvement where possible so that they can maximise the opportunity to take advantage of the innovations that they have developed. Protecting such innovation can be tricky under the patent system however.

As most readers will appreciate, to obtain a patent there is a requirement for novelty, which is usually met by such innovations, but there is also a requirement for inventive step, or put another way, for an invention not to be "obvious". When an invention has been created through the employment of big data analytics there is a risk that such an invention would not be considered to be inventive on the basis that it has been arrived at simply through a large amount of data processing and review. However, it is still, in the writer's view, possible to obtain protection in such circumstances, in Europe at least, just so long as any patent application is filed identifies technical problems being solved by the invention and that the creator of the invention would not have arrived at it without innovative review of the data to be analysed.

Accordingly, in circumstances where big data is employed to identify areas for innovation and then suggest invention it is important that organisations think clearly about how those inventions have been created and provide their patent attorney with information in this regard to ensure that specifications that form part of the patent application process address the issues correctly and in a manner which ensures that the relevant patent office understands the inventive effort and activity that has gone into creation of the invention.