

## JPEG規格の特許問題

藤野仁三

In July 2002, Forgent Networks, a video-conferencing company in Austin, Texas, initiated patent license campaigns against digital camera manufacturers in Japan. Forgent's campaigns cover users of JPEG in all fields of use. This case highlights an emerging problem arising out of the intersection of patent and industrial standard.

### 1.はじめに

特許の資産的価値が高まっている。それにつれて企業の特許戦略が大きく変化している。その変化の一つに、休眠特許の活用がある。具体的には死蔵特許の中から「金になりそうな」特許を掘り起こす動きである。米国の場合、この動きは、休眠特許を買い取り、特許権行使をビジネスとするいわゆる「パテント・エンフォースー」というグループと、それを成功報酬ベースで支援する弁護士在台頭を促した。

エンフォースーならびにその代理人は、複数の潜在的なライセンシーに「ライセンス」か「訴訟」かの二者択一を迫る戦略をとる。まず、訴訟を忌避する傾向のある企業を最初のターゲットにして、ライセンス契約の実績を蓄積し、結果として他の未契約の企業にとって拒否しにくい環境を醸成していく。多くの場合、ライセンス料は一般に低利であるが、多数のライセンシーとの間で契約が成立すると、大きな収入が期待できる。

このような動きが、業界の標準規格に関連しているのが最近の傾向である。標準規格は、多くのユーザーに使用される基本技術の場合が多く、その裾野は広い。したがって、そのようなユーザーに特許の投網をかけることができれば、これほど効率的な権利行使はない。

標準規格は、伝統的に特許に包含されていない成熟した技術に対して認められてきた。

その基本的な使命は、互換性や共通性を確保することにある。そのユーザーをたどっていけば、ある程度のユーザーの広がりや推測できる。パテント・エンフォースーにとっては、格好の漁場となる。今日のように、特許が資産であるなどとは考えもしなかった時代に策定された標準規格は、特許に対するガードも甘かったのも事実。最近、話題となっている米フォージェント・ネットワークス社による JPEG 規格ユーザーに対する特許料の徴収問題は、まさにそこを突いた特許権行使と言える。

本稿は、JPEG の特許問題を契機として、標準規格と特許権の衝突の問題を検討するものである。

## 2. 業界に衝撃

事の発端は、2001年夏に遡る。日本のデジカメ・メーカーに特許侵害警告状が一斉に送付された。警告状の送り主は、米国の IT ベンチャー、フォージェント・ネットワークス社。対象の特許は、「ランレングスを用いた 2次元可変長符号化方式」に関する米国特許 4,698,672 号（'672 特許）である。この特許は 1986年にコンプレッション・ラボラトリーが出願し、翌 87年 10月に成立した。フォージェント社が 1997年にコンプレッション・ラボラトリーを買収したため、権利はフォージェント社に移った。

特許の実務では、侵害警告状を受けることは、それほど珍しいことではない。個人発明家や無名の特許所有者からの警告状も少なくない。根拠が薄弱な場合も少なくなく、それらへの対応に苦慮する場合も多い。

当初、フォージェント社からの警告状もそのようなものの一つと考えられていたようだ。JPEG 規格に関連する基本特許が存在するとはどのメーカーも考えておらず、他のメーカーの動きをみながらその対応の仕方を探っていた。しかし、「ソニーが契約を結んだ」というニュースが流れるに及んで、他のデジカメ・メーカーとしても、この特許問題に何らかの具体的な対応を迫られることになった。

フォージェント社は、さらにプレッシャーをかける。02年 7月、デジカメから携帯電話まで、JPEG 規格を使用するあらゆる分野のユーザーを対象にして特許料を徴収するとの方針をウェブ上で公表した。個別ベースでのアプローチから、マス・キャンペーンへと戦術を転換したのである。

デジカメ業界では、静止画像の圧縮規格として ISO/IEC10918.1 規格（通称、JPEG）を使用する。この規格は、国際的な標準化機関である ISO の作業部会として JPEG (Joint

Photographic Experts Group) が 1992 年に策定したもの。他の分野の標準規格が有料化される流れの中であって、JPEG 規格は、伝統的に「無料」(フリー)の方針を維持してきた。しかし、フォージェント社の主張を認め、各社が JPEG 規格に特許料を支払うことになる、この規格は実質的に有料化される。

この問題の影響は、デジカメ業界だけに止まらない。JPEG は、同じく符号化方式を使用する「H.261 規格」(1990 年採択)と共に、それ以降の画像圧縮規格、たとえば MPEG-1(1992 年)、MPEG-2 (1994 年)、DV(1996 年)の源流となっているため、事態の進展によっては、これらの関連規格への波及が不可避となるからだ。

フォージェント社の動きは、他社の動きをも表面化させた。蘭フィリップスや米ルーセント・テクノロジーズが JPEG 規格に対する特許権の主張をしていたからだ。また、フォージェント特許が、MPEG-LA のホームページにある関連特許リストに、別の権利所有者(ジェネラル・インストゥルメント社)名義で掲載されているため、その特許の正当な所有者はだれかという番外の問題までも引き起こした。

### 3. JPEG 委員会の対応

JPEG 委員会の反応は早かった。フォージェント社が '672 特許に対する特許料徴収の方針を発表した翌日、JPEG 委員会は フォージェント社の主張には根拠がない 公知例がある との見解を発表し、問題の調査に乗り出す意向を表明した。また、委員会は、関連公知例の情報提供を求めるサイトを JPEG のウェブ上に開く事を表明した。

しかし、その後の進展は芳しくない。昨年(02 年)10 月、第 28 回 JPEG 委員会が中国・上海で開催された。上海会議は、JPEG2000 (この規格は '672 特許と直接的な関係はないといわれている)を検討するものであったが、フォージェント特許問題も取り上げられた。しかし、上部機関である ISO や ITU-T から JPEG 委員会に対して正式な検討要請が来ていないという理由から、JPEG 委員会は、この問題を正式議題としては取り上げなかった。

内部調査の結果も芳しくない。まず、「フォージェント社の主張に根拠がない」という点について、それを補強するような証拠が見つかっていない。'672 特許の発明者が標準化の作業に加わっていれば、関連特許の申告義務に違反したとしてその特許の権利行使を強制的に抑止する理由も生じる。しかし、'672 特許の発明者が標準化作業に参加した形跡はなく、また、当初の所有者であったコンプレッション・ラボラトリーや 97 年にそ

れを買収したフォージェント社は標準化作業にかかわっていない。

一連の報道から、特許問題について JPEG 委員会の対応が稚拙であったことがはからずも露呈した。同委員会の標準化作業の過程で、当時の日本側代表が'672特許の存在を指摘し、関連技術を標準として採用することを見合わせるよう提案していたとも指摘されている（『日経エレクトロニクス』2002, 9/23, p.160）。しかし、標準化作業は10年以上前に行われており、関連記録は残っていない。当時の関係者の記憶をたどる調査が行われている。

ドイツの JPEG 委員は、「特許が主にビデオ画像の圧縮処理に関連する可能性が高く、静止画には関連がない」という理由から、JPEG 規格は'672 特許に侵害しない、との声明を発表した。また、先行技術が多く、特許に無効理由があるともいう。ドイツのアルゴ・ビジョン・ルーラテック社は、JPEG2000 関連の画像処理ソフトの開発を手がけているが、'672 特許に記された内容に関して、「出願以前に 4 つの論文があった」と発表した。

これらの技術的・法理的な問題については、最終的に裁判所が判断を下すことになるが、その結果が出る頃には、「JPEG 離れ」という現象が起きている可能性もある。

#### 4.問題の所在

##### 4- 1)先例

今回の特許問題に JPEG 委員会はもとより、業界がとまどうのは先例があるからだ。GIF 画像圧縮技術に使用する特許を保有するユニシス社の例だ。GIF は、米コンピュ・サーブ社が自社のパソコン通信用に設計し、その規格を無償で公開した。ウェブ・ブラウザにも採用され、またたくまに広まっていった。

しかし、GIF が画像圧縮に使用している LZW 圧縮アルゴリズムについてはユニシス社が特許を保有していたため、同社がコンピュ・サーブ社に特許料の支払いを要求。1994年に両者間で契約が交わされた。これ以降、GIF は、有料化された。その結果、GIF 離れが加速。「無料だから」という理由で JPEG に移行した WWW サイト管理者も少なくない。

確かに、ユニシス社の場合、GIF に対する特許料徴収を発表するや否や猛烈な批判と反発に見舞われた。その結果、ユニシス社はライセンスの方針を二転三転させた経緯がある。このような批判は、実際にモノを製造し、サービスを提供する企業には効果的で

あるが、製造設備を持たず、特許料収入にかかるパテント・エンフォースーにとってどれほどの影響力をもつかは予断をゆるさない。

#### 4 - 2 ) 背景

規格は、これまで、その制度目的上、技術競争に勝ち残り、普及・成熟した技術を対象としていた。たとえ特許の権利が残っていたとしても、規格の普及という規模の利益があるため、特許を開放することにそれほどのこだわりはなかった。

ところが、電気通信や情報処理の分野などでは技術開発や市場発展のスピードが速く、これまでのように技術の成熟と淘汰を待つ余裕はない。システムの設計・開発と並行して標準化作業が行われることも多い。このことが、特許と規格の関係に大きな変化をもたらした。

通信や情報処理の分野では、先端技術を駆使した技術開発が展開され、巨額の研究開発費が投入される。当然、投下資本を早く回収し、成果については特許で保護しようとする。これらの分野は、相互接続性や互換性が重要になるため、関連する特許の数も多い。その結果、規格に取り込まれる特許技術も相対的に増えてくる。

規格は、当初、関連特許の無償開放を求めるものであった。しかし、標準化が技術開発と並行して行われる分野では、開発費用を回収できない段階で権利者に特許の無償開放をもとめることになり、権利者の合意を得ることは次第に難しくなった。事態をさらに難しくしたのが、米国を中心に、ベンチャー企業や特許ブローカーなど、製品を販売しないグループが規格にからむ特許権の主張をし始めたことである。

#### 5 .おわりに

特許と標準規格の衝突問題を考える場合、発明者や出願人などが標準化作業に関与したかどうかは重要となる。なぜならば、どの標準化機関であっても、最近では、標準化作業に参加した企業や団体に関連特許を保有するかどうかを申告させているからだ。その申告により、無償、有償、規格からの排除、が決定される。この申告内容に背反する行為があった場合、特許権の行使ができなくなる可能性がある。

現実には、米国ではそのような問題が裁判所で争われ、数は少ないが判例として蓄積している。また、日本においても、幾つかの特許裁判で、技術標準がからんだ事件が裁判所に持ち込まれるようになった。

しかし、この問題は新しく、まだ決定版はない。

[参考文献]

- 1) 「特集：JPEG 特許でアレもコレも売れない」、『日経エレクトロニクス』2002年9月23日号、142-163頁
- 2) 佐藤晃洋「その後の JPEG 特許問題」、『ハイテクウォーカー第40回』  
(<http://pcweb.mycom.co.jp/column/hitech/>)
- 3) 藤野仁三『特許と技術標準 交錯事例と法的関係』(八朔社、1998年)、第1章参照。

表1 特許と規格の対立事例

年	標準化機関	特徴	結果
1989年	CCITT (ITU)	サブマリン特許	個人発明家レメルソン氏が、G3 Faxの制御手順に関連して特許を主張。メーカー側は、最終的にライセンス受諾。
1990年	CCITT (ITU)	標準化に参加していない機関による権利行使	米アイオワ大学が、G3 Fax関連で権利主張。メーカー側は、最終的に和解に応じた。
1990年	CCITT (ITU)	モトローラが標準化の過程で提出された「ライセンス表明」が特定の技術分野に限定されるとして、対象外の分野での特許料支払いを求めた事例。	ファックスに使用されるT.4V.29モデムに権利主張。定額ロイヤリティー支払で決着。
1992年	VESA	デル社は標準化作業に参加していたため、規格成立後の特許主張は独禁法違反とされた。	米デル・コンピュータ社がローカル・バス規格VL-Busに権利主張。FTC(連邦取引委員会)の同意審決を受諾(当局と和解が成立)。
2001年	JEDEC	標準化の過程で、関連特許の保有を公表しないことによる不実行為が問われた。権利行使不能につながる。	米ランバス社が高速メモリー・インターフェースに権利主張。ドイツのメーカーが、ランバスに不実行為があったとして逆提訴。一審、ランバス敗訴。しかし、今年の1月29日、二審で逆転勝訴した。

(出典:「日経エレクトロニクス」2002年9月23日号。158頁の表1をもとに作成)

表2 特許と規格の衝突が争われた米国判例

判決年	関連規格	当事者・裁判所	結果
1988年	ANSI, ATM規格	Leon Stambler v. Diebold, Inc., et al, (ニューヨーク地裁東地区)	個人発明家による権利行使。規格化の動きを知らず沈黙し、規格成立後に権利を主張。このような権利行使は、告知義務に違反し、「消滅時効」を理由に却下された。
1993年	JECC, SLMP規格	Wang Lab., Inc. v. Mitsubishi Electronics America Inc. (カリフォルニア中部地区地裁)	原告は、自社特許の存在を通知せずに規格化を図り、一方で同規格製品を大量に被告に発注していた。被告は、「汚いやり方(unclean hand)」と反論し、結局、原告は提訴を取り下げた。
1980年	Z-Buffer規格, Group Code規格	Potter Instrument Co., Inc. v. Storage Technology Corp., et al, (バージニア東地区地裁)	規格関連の2件の特許を所有しながら、標準化の過程で、1件の特許だけを表明。もう1件については沈黙した。規格委員会には「特許通知」の内規があり、その内規に違反したことが、「消滅時効」と「禁反言」違反に相当するとされた。
1990年	VESA	Stryker Corp. v. Zimmer, Inc. (ニュージャージー地裁)	特許権が長年権利行使されていないのを見た原告が、権利行使不能の確認を求める訴訟を提起。裁判所は、「消滅時効」と「禁反言」を理由に権利行使不能を認めた。
1995年	VESA, VL-Bus規格	In re Dell Computer Corp. (米連邦取引委員会、FTC)	標準化の作業の中で、Dellのメンバーが関連特許がないと表明していながら、後日特許を主張したことが、FTC法に違反するとするFTCの訴追。結局、DellがFTCと和解した。

(藤野「特許と技術標準」第6章審判決例から作成)