

## 「レメルソン特許の衝撃」のその後

コグネックスは、1998年9月、「レメルソン医学教育研究ファンデーション・リミテッド・パートナーシップ（Lemelson Medical, Education & Research Foundation, Limited Partnership：以下、レメルソン社）が主張するマシンビジョン関連特許は無効で、法的拘束力がなく、コグネックスとその顧客はレメルソン特許に抵触していない」という宣言的判決を求めて同社を提訴した。

これに対し、レメルソン社は、事物管轄権と対人管轄権の欠如により訴訟を棄却することを求めた。また、「レメルソン氏が、特許の貴重性と新規性を高めるためにその特許出願プロセスを不当か

つ悪意をもって遅らせたことによって不正行為を行った」というコグネックスの主張を却下し、訴訟をアリゾナ州に移転することを裁判所に求める一連の申し立てを起こすなどして対抗している。

この裁判の合間を縫って、この訴訟で指導的な立場にあるコグネックスの弁護士Jesse J. Jenner氏と同社の法務部上級部長Michael L. Steir氏が来日した。日本の顧客に対して、現在までの訴訟の経過報告と今後の対応についての説明会を開くことが、その目的である。過密なスケジュールの中、両氏との会見が実現した。

（取材日：2000年1月17日）  
聞き手 編集長 分部康平

**編集部：** “レメルソン特許”問題は、米国の特許制度の盲点をついた事件であると考えますが、この特許についてどのようにお考えですか。

Jenner： ご指摘のように法的な不備がもたらした事例ですが、米国議会でもこの点を認め、日本と同様に出願から20年というように、特許法が改正されました。ですから、今後はこの種の係争、いわゆるサブマリン特許が発生することはなくなると思われます。しかし、法律は過去に遡っては適用されませんので、すでに成立している一連の“レメルソン特許”は、最長で2009年までは生き続けることとなります。

したがって、コグネックスとしては、特許制度を悪用して生じた不正と戦わなければならないと判断したわけです。

**編集部：** 訴訟でのコグネックスの主張と、今回の来日の目的を説明して下さい。

Steir： “レメルソン特許が無効である”という点と、「コグネックスはこの特許を侵害していない」というのが我々の主張です。

コグネックスの売り上げの50%は、日本からもたらされています。最大の顧客も日本にいらっしゃいます。わが社の顧客は大きく2つのタイプに分類できます。ひとつは自社の検査工程にコグネックス製品を使っていたいただいているユーザ、



もうひとつは、コグネックス製品を部品として自社製品に組み込むいわゆるOEMユーザです。このOEMユーザの場合、この製品を購入したユーザもレメルソンの標的になってしまいます。

そこで、こうしたマシンビジョンに携わるわが社の顧客に、この特許係争の現状とコグネックスの対応を説明するための「説明会」を開催する。このことが今回の来日の目的であり、また、実はこの説明会は、米国でも実施したことはないで、初の試みとなります。

この説明会で、我々が強調したいのは、特許使用料を請求された場合の対応は、「支払う」ということ以外にもオプションがあるということです。レメルソン特許が立脚している基盤は非常に脆弱で、裁判に耐えうるものではないと考えています。コグネックスが裁判に勝てば、コグネックスユーザも不当な特許使用料を払わずに済むこと、そして、コグネックスのビジョンシステムを何の制約もなしに使用できることが保証されます。判断されるのは個々のお客様ですが、他にも方法があるということをご理解いただきたいと思います。

**編集部：** 日本の自動車メーカーは、早い段階で和解に応じましたが、訴訟に踏み切った米国ビッグスリーは、その後どのように対処したのですか。

Jenner： フォードは、1998年の6月に和解しました。その後、GM、クライスラーも、和解に応じました。私はフォード社の弁護士ではありませんので、同社を代表する立場での発言ではないことを理解いただきたいのですが、フォードは和解金の値下げに成功しました。当初は10億ドル以上にわたっていた請求額が大幅に引き下げられ、法廷費用よりも安い金額で和解でき、同様の条件がGM、クライスラーにも提示されました。フォードはここに至るまでに3年ほどを費やしていましたので、この点も考慮してか、2社はほどなく和解に応じています。

**編集部：** このビッグスリーの和解以降、レメルソン社のターゲットはいわゆる大企業から中小



Jesse J. Jenner氏

企業へ向けられるようになったといわれています。この間の状況をご説明下さい。

Jenner： レメルソン氏が、特許に基づく使用料請求に関して企業とコンタクトを取り始めたのが、1989年です。自動車、家電をはじめとする4~5つの業界が対象でした。1992年は、レメルソン氏にとっては大きな成果をあげた年になりました。ミノルタとハネウエルとのケースで、1億ドルを超える賠償金を手にしています。また、セガが陪審裁判で破れ、2,000ドルの支払いを命じられました。このケース以来、日本企業は米国の法廷に引きずり出されことを非常に恐れるようになったと思います。レメルソンもこのことを逆手に取るように、攻勢を強めました。

1992年6月にドイツの4社を相手取った訴訟では、およそ1億ドルの和解金で決着しました。また日本企業に強い興味を示し、その年の暮れまでにエレクトロニクス業界との和解を成立させましたが、その額は4億5千万ドルに達していません。ただし、この中には米国の企業は含まれていません。

この時期には、米国でもマシンビジョンに関わる大きな訴訟が5件起こりました。巻き込まれた企業はフォード、GM、クライスラー、モトローラ、三菱。モトローラ、三菱は和解しました。フォードは1995年に勝訴しましたが、GM、クライスラーは、後に裁判を起こす権利と、フォード社と同じ条件で和解するという権利を留

保するという契約を結び、静観する立場をとりました。

1995年には、地区の裁判所が、サブマリン特許という点から、当該特許は実施不能という判断を下しましたが、問題はあるものの無効にするだけの権限が裁判官にはないとこの判断を撤回し、解決は立法府に委ねられました。

Steir : 一方、1997年に再び訴えられたフォードは、申し立て手続き中に提示された和解案に同意することになります。これは裁判の過程で、形勢が不利になったと感じたレメルソン社が、敗訴により特許使用料の獲得が困難になることを恐れ、当初の要求額を大幅に下回る額で和解に持ち込みました。1998年の6月のことです。

Jenner : ビッグスリーとの和解以降、レメルソンは標的を中小の企業に向けました。同社の特許を侵害しているという警告文とこの特許の使用料の支払いを要求する書面を1,500社ほどに発送し、現在までに400~450の企業がレメルソンとライセンス契約を結んでいます。その他の企業は、思案中というところですが、したがって対象となる業種も拡がり、紙・薬品・小売り業・宅配業・ろうそく製造にまで及んでおり、ビジョンシステム、バーコードを使用している企業が軒並みターゲットになっています。戦術として、使用料は安くなってはいるものの、これらの企業にとっては大きな出費には変わりありません。



Michael L. Steir氏

編集部 : “レメルソン特許”の内容は、ほとんど伝えられていませんが、具体的にどのようなのでしょうか。

Jenner : レメルソン特許には、多くの欠陥があります。我々としては、「特許として無効」あるいは「少なくとも他の特許の権利行使を妨げるようなものではない」と考えています。1980年代にサブマリン特許として出現した一連の特許群は、1950年代に出願されたもので、非常に大雑把な内容です。レメルソンは15~20件のマシンビジョンおよびバーコードに関する特許を持っていますが、すべて同じ図、同じ文面を使用しています。これは、「継続出願」という手続き上の方法を利用していることによります。元の出願を使いその一部に手を加え再出願するという形式です。

事例を紹介しましょう。レメルソンは、10トラックのテープレコーダを使いマシンビジョンの情報を記録するという方法を考案しています。Aという物体を検査するとします。ベルトコンベアで搬送されたAは、カメラのところに来たときに撮影されます。入力した画像データは、10あるトラックのひとつに保存されます。検査は基準となる良品と比較して良品か否かを判定するために、検査対象の物体はカメラのところまで搬送されなければなりません。基準となる良品データを、同じテープの別のトラックに保存することを考えたわけです。米国の特許法は、レメルソンのアイデアを実現させる詳細な方法を述べることを要求していますが、レメルソン特許は、この点を満たしていません。

このアイデアの基礎には、RCA社が当時考案したテープレコーダがありました。彼の予測に反してRCAはこのテープレコーダを製品化できずに終わりました。理由は、アンペックス社が他の技術でこの記録装置を実現したからです。肝心のテープレコーダが存在せず、レメルソンもこのテープレコーダの製造方法を示しておらず、この特許の使用は不可能となりました。

このように中核となるテープレコーダに関する記述、画像処理に欠かせないカメラ、照明に

関する記述もなされていません。したがって、これらを例に取ってみても、この特許が無効であるといえるのです。特許が成立したといっても、すべての特許が正当であるとはいえないことは、この事例からも明らかです。当時の審査官の技量も、現在とは比較ができないほど劣っていたのでしょ

う。この事例では、対象物体Aを一定のサイクルでカメラの前に移動させることが重要です。カメラから見える物体の大きさは、同じ位置、角度、向きでなければ、基準データと一致せず、不良品と判定されることになる。したがって、レメルソン氏も強調しているように、この位置決めは非常に重要です。しかし、この手法をコグネックスは採用していません。

**編集部：** “レメルソン特許”による社会的損失は甚大で、一刻も早い解決が望まれますが。

**Jenner：** 社会と裁判所に対して、この特許は正しくないと、そして何ら侵害していないということを教育してゆくことも、我々の使命だと考えています。訴訟にさらされている多くのユーザは、この問題に取り組むだけの資力がなく、それゆえに意欲もそがれ、法廷の場で争うよりも和解金を支払うという、少しでもコストのかからない方法を選択してしまいがちです。

コグネックスにとっても、訴訟を続けるよりもライセンス費用を支払う方が安くあがるでしょう。しかし、フォードやモトローラなどの企業の場合と大きく違う事情が我々にはあります。守らねばならない多くの顧客がいることです。

**編集部：** 日本のユーザへの対応はどのようなものになりますか。

**Steir：** 今回の来日は、米国の訴訟制度に関する情報、特許制度に不備があったことなどの情報を提供することが目的です。ただ顧客に対して、「こうしなさい」ということは正しいことではないと考えています。ライセンス費用を負担するかどうかを判断するのはお客様自身です。し

かし、このような状況の中で、別の選択肢もあるということをお伝えするのは、我々の責務だと考えています。

今日を含め3日間、説明会を開きます。なぜコグネックスが勝てるのかということにはじまり、OEM顧客に対しては、その顧客の顧客にどのように対応したらいいかというアドバイスまでフォローしたいと考えています。

**編集部：** この訴訟が貴社のユーザ以外に及ぼす影響についてはどうお考えでしょうか。

**Jenner：** もし判決で、レメルソン特許が無効と判断されれば、すべてのマシンビジョンのユーザに恩恵が及びます。しかし、非侵害の場合、つまりコグネックスには特許侵害の事実はないという判断が下れば、他のユーザにまではその効力は及びません。

**Steir：** 法務担当者からすると、非常に多くの時間と300～400万ドルという巨額な資金を投入していますので、少なくとも「非侵害」ということだけは勝ち取らなければならないと考えていますし、第一に希望しています。マシンビジョンという世界で優位な立場に立つということからも必要なことであると思っています。

しかし、この判断を得ることだけでも、他のユーザにも大きな影響を与えることができるはずです。つまり、対抗する手段が確立されたこととなります。やってみる価値はあるわけですから。

ともかくも、この訴訟を進めてきて、コグネックスのユーザは、安心してビジョンシステムを使用できるようになるとの確信を持つようになりました。わが社のマシンビジョンのアルゴリズム開発に携わってきたトップエンジニアに、Bill Stilber という人物がいます。彼が述べた言葉の中に、このレメルソン特許問題が象徴的に表されていると思います。

**レメルソンが1950年代に出願した特許が、今日のマシンビジョンに適應できるということは、ダビンチが描いた飛行機が、今日の飛行機と同じであるということと等しい**

## “レメルソン特許”の基礎知識

“レメルソン特許”とは、Jerome H. Lemelson氏が、保有する一連の特許を指す。彼は、450以上の技術特許を考案・取得した米国の発明家。このLemelson氏は、1992年以降日本国内の自動車メーカなどに対し、莫大な特許料を請求する。当初は、画像処理技術についてのみ交渉を進めていたが、国内自動車メーカ11社は、バーコードの読みとり技術など23の特許を含んだ包括的な要求に対し、輸出車1台につきおよそ1万円を支払うということで和解した。貿易摩擦の厳しい時期であり、また時間と費用のかかる訴訟国での長期戦を嫌った結果といえる。Jerome H. Lemelson氏は、1997年夏に亡くなっているが、“レメルソン特許”は、Lemelson Medical, Education & Research Foundation, Limited Partnershipに引き継がれた。

“レメルソン特許”は、米国の特許法の欠陥なくしては起こらなかった問題である。日本の場合、出願公告（特許庁が、出願の内容を公報に掲載する形で公開し、公衆の異議申し立てを認める制度）の日から15年、出願日から20年以内となっている。一方、米国では特許が成立してから17年間有効とされており、存続期間は日本と同じようにも見える。しかし、1950年代から継続出願されてきた“レメルソン特許”の1号は、1988年に成立した。出願から成立までに38年の年月が経過しているが、成立するまで当該特許の存在は一切明かされない。まさに、航海中に突如潜水艦に行く手を阻まれたかの状況をたとえてか「サブマリン特許」と呼ばれていた。

問題の画像処理に関する特許は、1954年に出願され、1992年に成立した。この場合2009年までは有効であり、相当数の企業が特許料を払い続けることになる。情報技術が社会の進展を支えているといわれる今日の世界で、50年以上にもわたり“特許”が存続し得るということは、異常としか表現できない。

“レメルソン特許”の場合、すでに出願から20年がゆうに経過しており、日本であれば保護の対象ではなくなっている。権利者としては、

少しでも早く審議をして、権利期間を少しでも長くしてほしいところである。しかし、米国では、認可までの手続きを長引かせることができれば、有効期間を発明権者の意のままに操作できるともいえない。

実際、この“レメルソン特許”係争で、成立前の特許に意図的な操作が行われていたという報道がなされているという。1993年5月号のThe American Lawyer誌に掲載された、レメルソン社弁護士Gerald I. Hosier氏に関する「The Sky's the Limit（天井知らず）」と題する記事がそのひとつである。

三菱自動車宛に送られた1991年10月9日付の書状の中で、Hosier氏は「レメルソン氏が出願中の特許の一部は未だ訂正中であり、これらの特許は、三菱自動車をはじめとするメーカが製造現場ですでに採用している製造技術も含まれている」、「あなた方が使っている20以上の特許がまだ継続出願の途中であり、それらの出願内容は、エレクトロニクス、半導体および他の業界で広く採用されている商習慣を網羅するように細心の注意を払って作成されている」ということを書いていたという。

さらに「レメルソン・パートナーシップ社からは決して逃げられない。なぜなら、出願日は1956年まで遡り、その多くはいまだに特許権が成立していない。（テーブルに置いた製品を前にして）改良の余地がある間は出願を書き換える」とHosier氏が言ったという証言もある。Hosier氏はこの発言を否定したが、「1956年に特許出願した場合、1985年になって出願を書き換えても問題があるわけではない。1985年ともなれば、どこかのメーカが似たような製品を販売していることもあろうが、それはこちらの知ったことではない」と付け加えたという。

真偽を判断することは容易ではないが、このようなことが取り沙汰されること自体、欠陥のある法制度であったことの証左ではなかろうか。遅きに失したが、内外からの批判に呼応して議会は特許制度を見直し、「出願より20年」に改正された。