

Eaton Corporation v. Rockwell International Corporation and Mevitor Automation Incorporation

案由背景：

聯邦德拉瓦法院經陪審團聽審後，判被告洛克威爾國際公司及墨托自動公司侵犯原告伊頓公司所擁有美國專利第 4850236 號（236 號專利），該項專利是與重型卡車換擋裝置及方法有關。

對於被告反控原告專利無效（invalidity）和無法執行（unenforceability）皆不成立。被告不服向上訴法院提出上訴，申訴聯邦德拉瓦法院法官（一審法官）解釋牽涉的 claims 有誤外，並指控這 236 號專利是伊頓公司根據將別的公司產品概念稍微更改後拿來申請，不應獲得專利權（根據美國專利權法 35 u.s.c.第 102（f）條）。另外指控原告申請專利時，有意向當局隱瞞知道有其他類似重要相關產品存在，這不正當行為（inequitable）使得專利擁有人即使得到專利，也會失去執行專利權利。

在審判過程中，生產被告指控原告抄襲產品的柯明（Cummins）公司做證，他們的產品是在極機密下發展，雖然 236 號專利的發明人與柯明公司研究人員交換些研究心得，但伊頓公司及 236 號專利發明人在申請 236 號專利時，絕對不知道柯明公司研發產品詳細計劃。一審法官採取證人的證詞，認定 236 號專利並沒抄襲別人。一審法官亦認為被告提出原告該申報的重要相關產品並不重要，因此原告沒有義務報告給專利

審核當局。

至於被告指控原告 236 號專利是抄襲或以不正當手段取得，不僅僅指控被抄襲的公司替原告伊頓公司做證，伊頓公司不可能在申請 236 號專利時，知道涉嫌柯明公司發展中產品細節，這抄襲的指控不成立。

同時上訴法院法官同意一審法官的看法，亦認為該指控被抄襲的產品，與 236 號專利發明有極明顯差別，亦說明不是抄襲或稍加修改而成，駁回被告指控，判 236 號專利有效。

對於被告指控法官在解釋 claims 時，錯誤地未將 claim 中前言（preamble）提到的限制（limitation）應用到 claim 中的要素（body）上。

上訴法院認為前言中提到的限制是否該引用到要素限制中，完全看前言是否為要素一部份而定。譬如說，如果要素中結構或定義需從前言中找到解釋或支持，則前言中提到的限制都需引用到 claim 要素限制中（Catalina Mktg. Int'l, Inc. v. coolsavings.com, Inc. 289 F. 3d 801（Fed. Cir. 2002））（Quoting Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F. 3d 1298（Fed. Cir. 1999））。

在 236 號專利中 claim 中提到結構是在前言中最先定義的。經過分析後，上訴法院法官認為德拉瓦法院法官不將前言中有關的限制引用到 claim 要素中，是項錯誤。如將前言中提到的限制加入考慮 claim 的範圍及定義，這 236 號專利涵蓋範圍是非常狹窄，因而被告產品變成並未侵犯原告的第 236 號專利。

案件編號：聯邦上訴法院 案號 01-1633, 02-1034, 1206

文稿源自:Eaton Corporation v. Rockwell International Corporation and

Mevitor Automation Incorporation

聯邦上訴法院于 2003 年 3 月日判決

作者：呂克行 Kao H. Lu

職業：美國專利律師