

联邦巡回法院就外观设计专利申请主张在先提交的发明专利申请的 优先权问题作出详尽解释

作者：Fabien Marpeau 博士与 Kevin M. Szymczak 专利律师

概述

2025 年 4 月 22 日，联邦巡回法院在 *In re Bonnie Iris McDonald Floyd* 案¹中裁定，由于缺乏充分的书面描述，外观设计专利申请不能主张在先提交的发明专利申请的优先权，维持了专利审判和上诉委员会的决定。

2016 年 1 月 23 日，Floyd 提交了一份美国发明专利申请，其涉及一种具有“集成通风系统”和“多个密封隔间”的冷却毯。该申请的图 1 和图 1A（如下所示）描述了该发明的两个实施例。图 1 和图 1A 中的实施例呈现了一个六乘六的阵列和一个六乘四的隔间阵列。

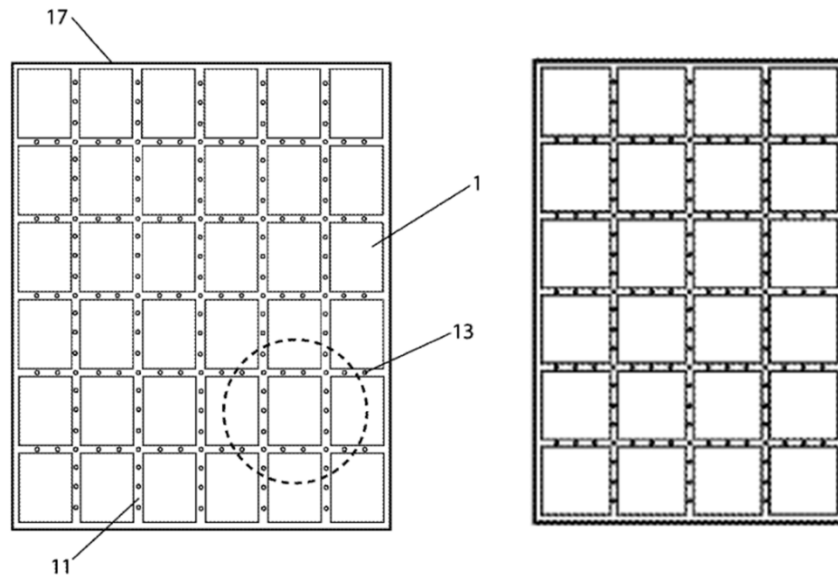


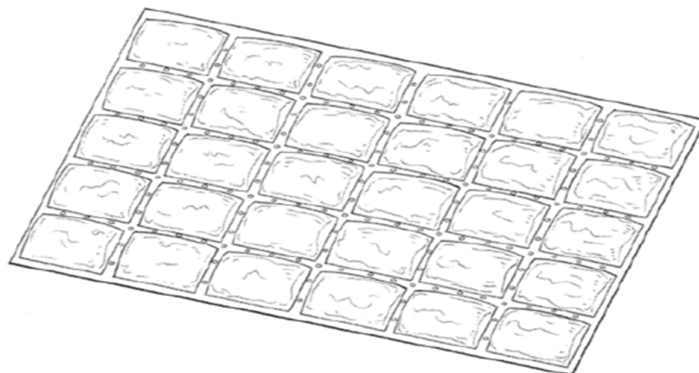
图 1（左）与图 1A（右）

十四个月后，Floyd 提交了一份美国外观设计专利申请，要求保护如下所示的六乘五阵列作为装饰性设计。该外观设计申请要求享有上述发明专利申请的优先权，即在先申请日的

¹ *In Re Floyd*, No. 23-2395, 2025 WL 1163561 (Fed. Cir. Apr. 22, 2025).

权益。审查员根据 35 U.S.C. § 112 驳回了该优先权要求，理由是在先提交的发明专利申请缺乏对在后提交的外观设计专利申请中所要求保护的外观设计的书面描述。因此，审查员根据 35 U.S.C. § 102 驳回了该外观设计专利申请，理由是该外观设计专利申请已被上述发明专利申请占先。

Floyd 就该驳回决定向专利审判和上诉委员会（“PTAB”或委员会）提起上诉。PTAB 维持了审查员的驳回决定，Floyd 就 PTAB 的决定向联邦巡回法院提起上诉。具体而言，Floyd 辩称，根据 35 U.S.C. § 112，其发明专利申请包含了充分的书面描述，以支持其外观设计专利申请。Floyd 没有对 PTAB 维持审查员基于缺乏新颖性而驳回的决定上诉。



外观设计专利申请的图 1

该发明专利申请涉及一种具有“集成通风系统”和“多个密封隔间”的冷却毯。说明书中描述，“该实施例可以制成任何尺寸，以适合冷却任何人或动物的身体核心或整个身体”，并且“虽然说明书包含多个规格，但这些规格不应被视为对范围的限制，而应作为若干实施例的示例。可存在许多其他变形例。”

Floyd 首先辩称，该发明专利申请并不局限于其附图所示的六乘六和六乘四配置，而是更广泛地公开了任何具有矩形和交叉阴影通道的图案。Floyd 指出，说明书中表明，该毯子“可以制成任何尺寸，以冷却任何人或动物的身体核心或整个身体”，并辩称该发明专利申请涵盖了多种潜在的设计，包括在后提交的外观设计专利申请中要求保护的六乘五配置。

委员会认为，发明专利申请中使用的宽泛语言未能证明其拥有外观设计专利申请中所要求保护的六乘五配置。委员会强调，Floyd 并未在其发明专利申请中披露或描述六乘五阵列的精确视觉外观，因为“任意尺寸”一词可以合理地解释为矩形隔间的尺寸可以变化，而隔间的数量保持不变。

联邦巡回法院同意委员会的解释，认为该发明专利申请中的宽泛语言只是模糊地概括了所提出的实施例，而没有提供该外观设计专利申请中所要求保护的具体设计的准确描述。

Floyd 接下来辩称，六乘五配置应被解释为介于六乘四配置和六乘六配置之间的中间配置。Floyd 指出，在先提交的书面描述无需完全复述在后提交的申请中的权利要求语言才能使优先权主张有效，因此声称尽管在其发明专利申请中未披露六乘五配置，但在提交该发明专利申请时就已拥有该配置。Floyd 强调，由于该发明具有可预测性，本领域技术人员能够基于六乘四配置和六乘六配置合理地设计出六乘五配置。

委员会认定，六乘四配置和六乘六配置并非连续范围的一部分，而是代表了发明的两个不同实施例。因此，“五”在数值上介于“四”和“六”之间，不应被认为足以从六乘六配置和六乘四配置推断出六乘五配置。此外，委员会指出，所提出的两个实施例不仅在隔间数量上有所不同，而且在形状上也有所不同。

联邦巡回法院再次表示认同，鉴于发明专利申请中的附图并未限定变化范围，两份申请中的附图之间的相似性不足以确定拥有六乘五配置。该法院澄清称：“发明专利申请中所体现技术的可预测性并不一定会延伸至外观设计的可预测性。”就此而言，虽然数值范围可能支持在先发明专利申请中的中间值，但在后外观设计专利申请中要求保护的外观设计必须在在先申请中明确披露或描述，才能作为优先权的依据。

接下来，联邦巡回法院认同委员会的意见，认为两种具体配置（六乘四配置和六乘六配置）的公开并不能证明申请人拥有第三种不同的配置（六乘五配置）。就此而言，发明专利申请中对“多个独立隔间”的通用表述不足以固有地公开随后在外观设计专利申请中要求保护的六乘五配置。

在进一步的论点中，Floyd 主张，发明专利申请中描述的毯子的隔间数量是一个功能性元素，由毯子的预期用途决定（例如，不同尺寸的毯子可供不同用户使用），而非装饰性元素。

委员会认定，该论点已失效，因为该论点在专利申请过程中从未被提出，对此联邦巡回法院也表示认同。即便排除程序上的失效问题，委员会实质上也不同意毯子隔间数量构成功能性元素的观点，上诉法院再次表示认同，认为隔间数量并非主要由毯子的功能决定。

因此，联邦巡回法院维持了委员会的决定，裁定在后提交的外观设计专利申请缺乏在先提交的发明专利申请中的书面描述支持，因此不能主张该发明专利申请的申请日期权益。此外，联邦巡回法院还裁定，由于优先权要求失败，发明专利申请根据 35 U.S.C. § 102 构成现有技术，对该外观设计专利申请构成占先，并指出，根据 35 U.S.C. § 102 足以构成占先的说明书并不一定满足根据 35 U.S.C. § 112 的书面描述要求。