

聯邦巡迴法院就外觀設計專利申請主張在先提交的發明專利申請的  
優先權問題作出詳盡解釋

作者：Fabien Marpeau 博士與 Kevin M. Szymczak 專利律師

**概述**

2025 年 4 月 22 日，聯邦巡迴法院在 *In re Bonnie Iris McDonald Floyd* 案<sup>1</sup>中裁定，由於缺乏充分的書面描述，外觀設計專利申請不能主張在先提交的發明專利申請的優先權，維持了專利審判和上訴委員會的決定。

2016 年 1 月 23 日，Floyd 提交了一份美國發明專利申請，其涉及一種具有“集成通風系統”和“多個密封隔間”的冷卻毯。該申請的圖 1 和圖 1A（如下所示）描述了該發明的兩個實施例。圖 1 和圖 1A 中的實施例呈現了一個六乘六的陣列和一個六乘四的隔間陣列。

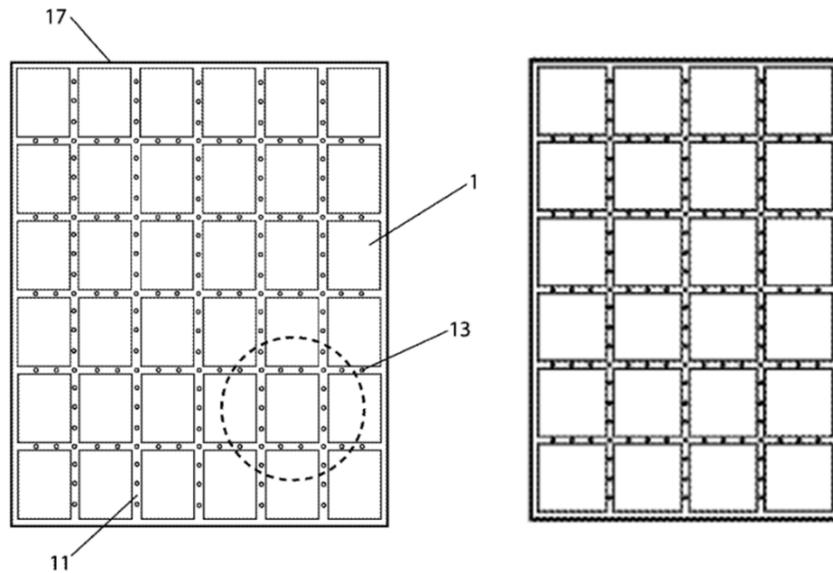


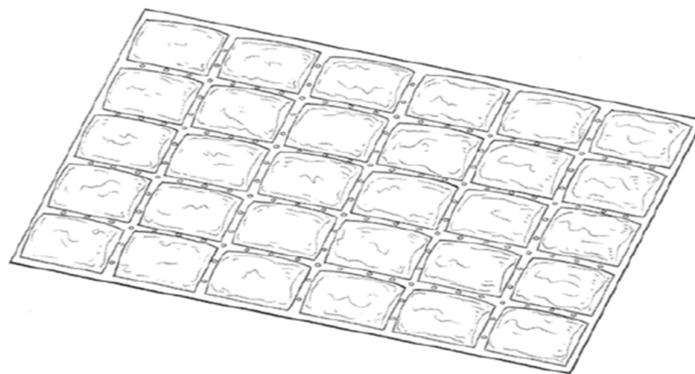
圖 1（左）與圖 1A（右）

十四個月後，Floyd 提交了一份美國外觀設計專利申請，要求保護如下所示的六乘五陣列作為裝飾性設計。該外觀設計申請要求享有上述發明專利申請的優先權，即在先申請日的

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

權益。審查員根據 35 U.S.C. § 112 駁回了該優先權要求，理由是在先提交的發明專利申請缺乏對在後提交的外觀設計專利申請中所要求保護的外觀設計的書面描述。因此，審查員根據 35 U.S.C. § 102 駁回了該外觀設計專利申請，理由是該外觀設計專利申請已被上述發明專利申請佔先。

Floyd 就該駁回決定向專利審判和上訴委員會（“PTAB”或委員會）提起上訴。PTAB 維持了審查員的駁回決定，Floyd 就 PTAB 的決定向聯邦巡迴法院提起上訴。具體而言，Floyd 辯稱，根據 35 U.S.C. § 112，其發明專利申請包含了充分的書面描述，以支持其外觀設計專利申請。Floyd 沒有對 PTAB 維持審查員基於缺乏新穎性而駁回的決定上訴。



外觀設計專利申請的圖 1

該發明專利申請涉及一種具有“集成通風系統”和“多個密封隔間”的冷卻毯。說明書中描述，“該實施例可以製成任何尺寸，以適合冷卻任何人或動物的身體核心或整個身體”，並且“雖然說明書包含多個規格，但這些規格不應被視為對範圍的限制，而應作為若干實施例的示例。可存在許多其他變形例。”

Floyd 首先辯稱，該發明專利申請並不局限於其附圖所示的六乘六和六乘四配置，而是更廣泛地公開了任何具有矩形和交叉陰影通道的圖案。Floyd 指出，說明書中表明，該毯子“可以製成任何尺寸，以冷卻任何人或動物的身體核心或整個身體”，並辯稱該發明專利申請涵蓋了多種潛在的設計，包括在後提交的外觀設計專利申請中要求保護的六乘五配置。

委員會認為，發明專利申請中使用的寬泛語言未能證明其擁有外觀設計專利申請中所要求保護的六乘五配置。委員會強調，Floyd 並未在其發明專利申請中披露或描述六乘五陣列的精確視覺外觀，因為“任意尺寸”一詞可以合理地解釋為矩形隔間的尺寸可以變化，而隔間的數量保持不變。

聯邦巡迴法院同意委員會的解釋，認為該發明專利申請中的寬泛語言只是模糊地概括了所提出的實施例，而沒有提供該外觀設計專利申請中所要求保護的具體設計的準確描述。

Floyd 接下來辯稱，六乘五配置應被解釋為介於六乘四配置和六乘六配置之間的中間配置。Floyd 指出，在先提交的書面描述無需完全複述在後提交的申請中的權利要求語言才能使優先權主張有效，因此聲稱儘管在其發明專利申請中未披露六乘五配置，但在提交該發明專利申請時就已擁有該配置。Floyd 強調，由於該發明具有可預測性，本領域技術人員能夠基於六乘四配置和六乘六配置合理地設計出六乘五配置。

委員會認定，六乘四配置和六乘六配置並非連續範圍的一部分，而是代表了發明的兩個不同實施例。因此，“五”在數值上介於“四”和“六”之間，不應被認為足以從六乘六配置和六乘四配置推斷出六乘五配置。此外，委員會指出，所提出的兩個實施例不僅在隔間數量上有所不同，而且在形狀上也有所不同。

聯邦巡迴法院再次表示認同，鑒於發明專利申請中的附圖並未限定變化範圍，兩份申請中的附圖之間的相似性不足以確定擁有六乘五配置。該法院澄清稱：“發明專利申請中所體現技術的可預測性並不一定會延伸至外觀設計的可預測性。”就此而言，雖然數值範圍可能支持在先發明專利申請中的中間值，但在後外觀設計專利申請中要求保護的外觀設計必須在在先申請中明確披露或描述，才能作為優先權的依據。

接下來，聯邦巡迴法院認同委員會的意見，認為兩種具體配置（六乘四配置和六乘六配置）的公開並不能證明申請人擁有第三種不同的配置（六乘五配置）。就此而言，發明專利申請中對“多個獨立隔間”的通用表述不足以固有地公開隨後在外觀設計專利申請中要求保護的六乘五配置。

在進一步的論點中，Floyd 主張，發明專利申請中描述的毯子的隔間數量是一個功能性元素，由毯子的預期用途決定（例如，不同尺寸的毯子可供不同用戶使用），而非裝飾性元素。

委員會認定，該論點已失效，因為該論點在專利申請過程中從未被提出，對此聯邦巡迴法院也表示認同。即便排除程序上的失效問題，委員會實質上也不同意毯子隔間數量構成功能性元素的觀點，上訴法院再次表示認同，認為隔間數量並非主要由毯子的功能決定。

因此，聯邦巡迴法院維持了委員會的決定，裁定在後提交的外觀設計專利申請缺乏在先提交的發明專利申請中的書面描述支持，因此不能主張該發明專利申請的申請日期權益。此外，聯邦巡迴法院還裁定，由於優先權要求失敗，發明專利申請根據 35 U.S.C. § 102 構成現有技術，對該外觀設計專利申請構成佔先，並指出，根據 35 U.S.C. § 102 足以構成佔先的說明書並不一定滿足根據 35 U.S.C. § 112 的書面描述要求。