

兩件美國主張較早申請日利益案件介紹

葉雪美／北美智權報 專欄作家

國內優先權制度與 PainTEQ 案

世界各國專利法制中的國際優先權大致均起源於《巴黎公約》第 4 條。優先權制度之建立，可以讓申請人有時間考慮是否向國外申請專利——最重要的是在後申請案（主張國際優先權者）不會因在先申請案（優先權基礎案）而喪失新穎性。

優先權可分為國際優先權及國內優先權二種。

我國及美國國內優先權

國內優先權制度主要目的係為使申請人提出專利申請後，可以該先申請案為基礎，加以補充改良再行申請專利。申請人基於其在我國先申請發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張國內優先權。我國國內優先權規定僅適用於發明及新型專利，不適用設計專利，所以先申請案必須為在我國申請且取得申請日之發明或新型專利申請案。換言之，設計專利申請案不得主張國內優先權，**設計專利申請案亦不得作為先申請案**，而被據以主張國內優先權。

美國國內優先權規定適用於發明及設計專利，依據美《專利法》第 120 條規定，基於「較早於美國申請之利益」，專利申請案若依據相關規定，有較早於美國申請之申請案時，該同一發明人在該較早申請案（或與其同樣享有該較早申請案之申請日利益之申請案）核准專利、放棄或審查確定前或核准公告後提出之後申請案，若該後申請案與較早申請案具特定關聯性者（相同設計），該後申請案得享有較早申請案之申請日之效力。

簡言之，依較早於美國申請利益的規定，申請人得以較早申請案為基礎申請相關之後申請案，例如連續申請案（Continuation application, CA 案）

或部分連續申請案 (Continuation-in-part, CIP 案) 等，惟該後申請案的申請專利之設計 (claimed design) 內容必須已揭露於原申請案中。根據美《專利法》第 112 條規定，參考本設計申請作為部分延續申請。申請人被告知本申請中請求保護的設計未在母申請中揭露。因此，母案不符合上述條文的說明書要件。對於本申請中請求保護的設計，則無權享有較早申請日利益。如果部分延續申請根據美《專利法》第 120 條規定主張較早申請日利益，並且主張與上同法第 119(a) (d)的國際優先權，則較早申請的外國申請案，但是不符合美《專利法》第 120 條規定 — 揭露不足，部分延續申請無權享受母案的申請日利益。

因此，本文整理出這兩年美國法院在不同案件階段，有關設計專利申請主張「較早申請日利益」有著不同法律見解的案例介紹給國內業者。其一是 2024 年美國佛羅里達南區聯邦地方法院 (下稱佛羅里達地院) 在 **PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC 案**¹的簡易判決；其二是 2025 年 CAFC 在 In Re FLOYD , No. 23-2395 的裁決²提供了重要的經驗教訓。

PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC 案

PainTEQ 在佛羅里達地院提起訴訟。作為回應，Omnia 提起反訴，聲稱 PainTEQ 的 LinQ 手術套管侵害了其兩項設計專利— (1) 美國專利號 D905,232(簡稱 D232，如圖 1 左側所示)和 (2)D922,568(簡稱 D568，如圖 2 左側所示)。PainTEQ 和 Omnia 均從事外科器械業務。儘管兩家公司曾經有過業務往來，但後來關係破裂，最終導致了本案的發生。PainTEQ 就一系列問題提出簡易判決動議，包括其產品未侵犯 Omnia 的兩項設計專利，以及 D568 專利因定義不明確而無效。

法院先前技藝的裁定

侵權爭議的焦點在於，涉案設計專利是否可以主張發明專利請案 (發明專利 10,993,757，簡稱 757 專利)³的優先權，即在先申請日提出的權利

¹ 參見 PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC, No. 8:2020cv02805 – Document 144 (M.D. Fla. 2024)。

² 參見 In Re FLOYD , No. 23-2395 (Fed. Cir. 2025)。

³ USD 922568 is continuation of application No. 29/718,879, filed on Dec. 30, 2019, which is a continuation-in-part of application No. 14/668,976, filed on Mar. 25, 2015, now Pat. No.

要求是否有效 (以及由此確定先前技藝的範圍)。表面上看，兩項涉案專利均主張優先權，但該發明專利並未包含設計專利中的圖式。Omnia 公司主張，儘管發明專利中並未包含外觀設計專利中的完全相同的圖式，但發明專利中的若干圖式以及說明書中的文字描述與外觀設計專利具有足夠的相似性，足以支持其優先權主張。地方法院同意 Omnia 的觀點，並指出，即使發明專利並未包含設計專利中後續權利範圍所請求保護的設計的完全相同的複製品，設計專利也可以主張優先權。法院認為，在本案中，在先發明專利與後設計專利具有足夠的相似性，因此優先權主張是合理的。法院特別指出，發明專利中的書面描述恰當地描述了後來要求保護的設計，並解釋說，「普通技術人員可以得出結論，D232 和 D568 專利源自較早發明專利中的書面描述。」



圖 1. D232 設計專利與被告對應產品之比對⁴

10,993,757。

⁴ 圖片來源：Summary judgment of PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC (Doc. # 174) P.5。



圖 2. D568 設計專利與被告對應產品之比對⁵

法院認為，PainTEQ 誤解了法院的分析，且 PainTEQ 仍未依法證明 D232 專利不能主張 757 專利的優先權。根據 PainTEQ 提供的並排比較，D232 專利移除了止動環裝置，並且移除了 757 專利中存在的套管側面的小凹槽。以這種方式移除某些要素是允許的，符合書面描述標準⁶。PainTEQ 也辯稱，D232 專利增加了一個「圓形環」。然而，根據法院對 D232 專利的解讀，這一說法並不具有決定性；相反，一個理性的陪審員可能會得出結論，圓形環是移除 757 專利中止動環裝置後剩下的部分。PainTEQ 接下來聲稱，D232 專利增加了 757 專利所沒有的，更長的槍管和不對稱的槍柄。法院對此不予認同。

一位合理的陪審員可能會認為 D232 專利與 757 專利的槍管長度和槍尾足夠相似 — 可以得出結論，D232 專利仍然源自 757 專利⁷。因此，法院認定 PainTEQ 未能依法證明 D232 專利不能主張 757 專利的優先權⁸。

⁵ 圖片來源：Summary judgment of PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC (Doc. # 174) P.5。

⁶ 參見“ In re Owens, 710 F.3d at 1367-68 (holding that removing an element from a prior design does not negate the later design’s ability to claim priority to that prior design).”。

⁷ 參見 In re Daniels, 144 F.3d at 1456 (“[T]he applicant does not have to describe exactly the subject matter claimed, the description must clearly allow persons of ordinary skill in the art to recognize that [the applicant] invented what is claimed.”)。

⁸ 參見“ Martek Biosciences Corp. v. Nutrinova, Inc., 579 F.3d 1363, 1369 (Fed. Cir. 2009) (“Whether the written description requirement is met is a question of fact.”) ”, PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC, No. 8:20-cv-02805, 10 (M.D. Fla. 12 月 13, 2024)。

因此 757 專利不構成 D232 專利的先前技藝。

專利範圍不明確的裁定

PainTEQ 認為，這些不一致之處導致權利請求範圍不明確，因此該權利請求無效。法院承認，如果專利包含多張內部不一致的附圖，則權利要求可能不明確。但經指出，如果附圖之間的不一致之處不影響對整幅附圖的理解，則這些不一致之處不會導致權利要求不明確。法院認為，圖 3 中，Fig.5 和 Fig.7 描繪套管筒的視角與 Fig.1~4 及 Fig.6、Fig.9 和 Fig.10 的視角不同。

具體而言，法院指出，Fig.5 和 Fig.7 顯示的套管筒視圖中，套管筒另外兩個側面都被遮蔽。相較之下，Fig.1 至 4 及 Fig.6、9 和 Fig.10 並未遮蔽這兩個側面，而是以虛線標示。因此，法院得出結論，試圖了解爭議兩側的本領域技術人員不會參考 Fig.5 和 Fig.7 來理解這兩側面，因為它們遮擋了這兩個側面，而是可以從 Fig.1~4、Fig.6、Fig.9 和 Fig.10 中理解它們（因這些圖並未遮擋這兩個側面）。因此，法院認為該訴訟專利範圍並非不確定。

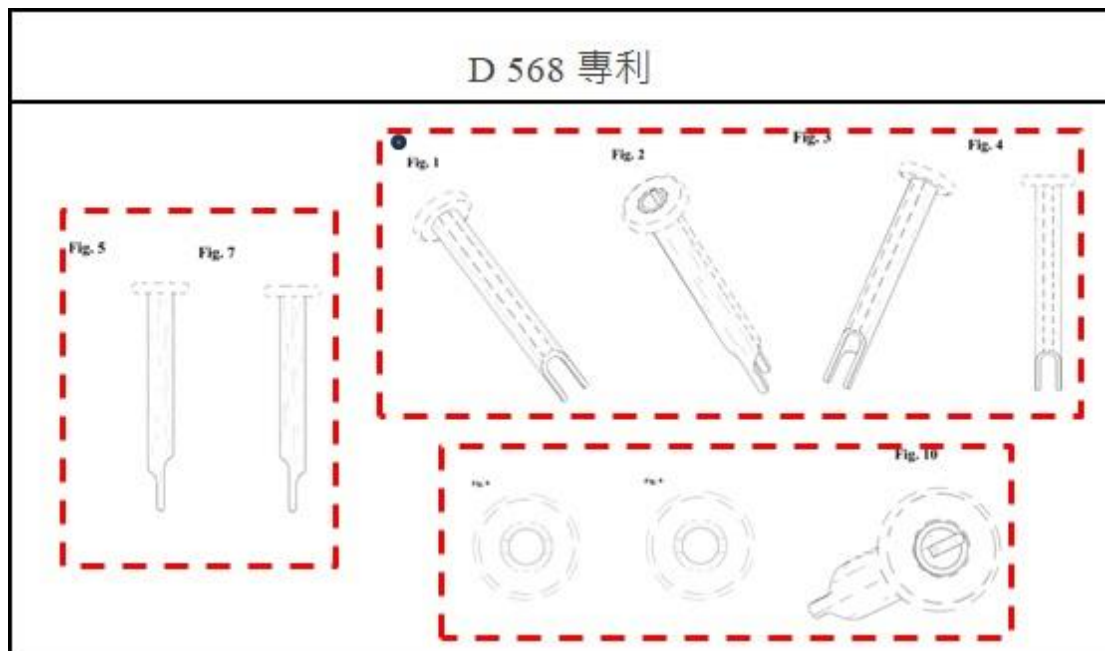


圖 3. 立體物品以陰影線明確表面特徵⁹

⁹ 圖片來源：USPTO 2021 年 6 月 15 日 USD 922568 的專利公報。

關於設計專利侵權的裁決

法院在界定先前技藝範圍後，將其應用於侵權分析，並裁定被告未侵犯 D568 專利，但有侵犯 D232 專利。法院得出這一不同結論的依據是 D568 專利的保護範圍較窄（法院裁定該專利僅涵蓋套管管身的尺寸）。由於 D568 專利和被告 PainTEQ 產品的套管管身尺寸並不完全相同，法院裁定任何合理的陪審員都無法得出「實質相似」的結論。

In re Floyd 案與結語

In re Floyd 案

美國 CAFC 近期的一項裁決凸顯了設計專利申請中的一個風險——即試圖主張發明專利申請的優先權。在「*In re Floyd*」一案中，CAFC 維持了美國專利審判和上訴委員會（PTAB）的裁決，駁回了外觀設計專利申請援引較早的發明專利申請日的請求。諷刺的是，用於主張優先權的同一份發明專利申請隨後又被援引為先前技藝，依據《美國法典》第 35 篇第 102 條，以缺乏新穎性為由駁回了該外觀設計專利申請。

發明人邦妮·艾瑞斯·弗洛伊德最初於 2016 年 1 月 23 日提交了一項發明專利申請（申請號：15/004,938），該專利申請涉及一種帶有集成通風系統和多個密封隔間的冷卻毯（如圖 4 所示）。申請中包含的圖示描繪了 6 × 6 和 6 × 4 的隔間陣列。



圖 4. 立體物品以陰影線明確表面特徵¹⁰

¹⁰ 參見

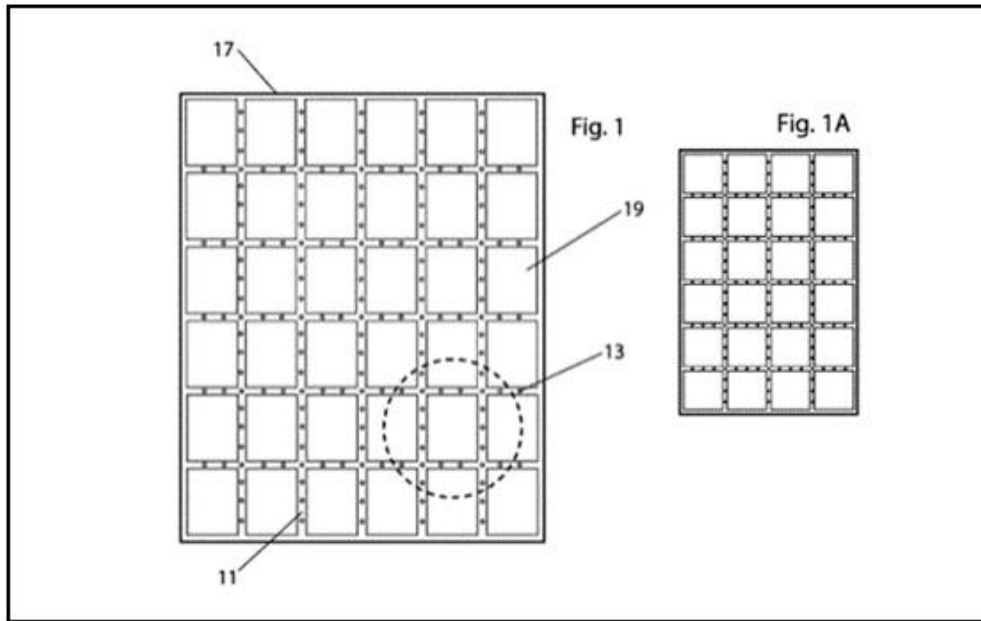


圖 5. Fig.1 及 1A 來自發明專利之母案申請案¹¹

2019年3月27日·Floyd提交了一份設計專利申請(申請號29/685,345)·請求保護一種採用6 × 5陣列結構冷卻毯的裝飾性設計(如圖6所示)·並主張其享有在先發明專利申請的優先權。

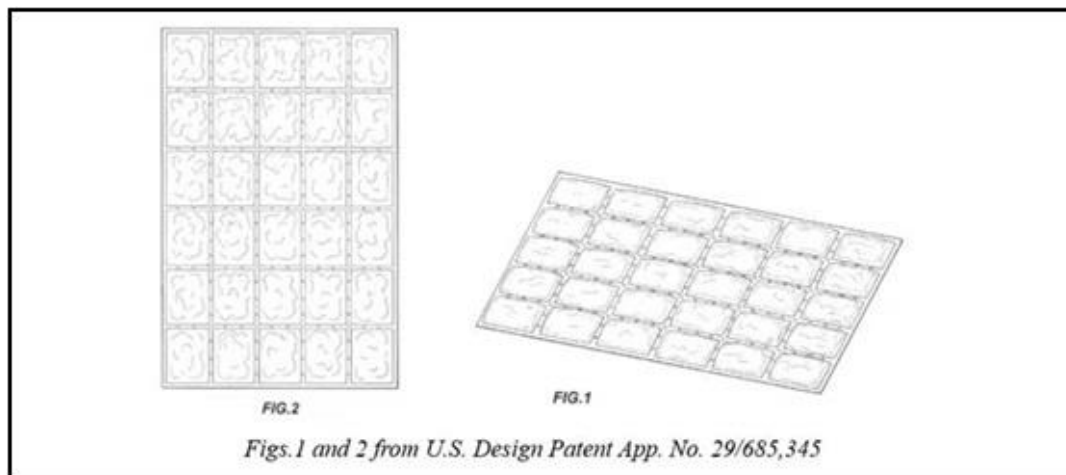


圖 6. Fig.1 及 1A 來自發明專利之母案申請案¹²

https://cdn.patentlyo.com/media/2025/04/ColdBlanket.png?_gl=1*sphw96*_ga*MTUxNTk1MDY3My4xNzYyMDEzNDQw*_ga_G57FX3W4N3*czE3NjU2OTM2MDMkbzkkZzAkDE3NjU2OTM2MDMkajYwJGwwJGgw。

¹¹ 圖片來源：

https://www.ca9.uscourts.gov/opinions-orders/23-2395.OPINION.4-22-2025_2502257.pdf

¹² 圖片來源：

PTAB 決定

在審查過程中，審查委員駁回了設計申請的優先權主張，認為所要求保護的 6×5 結構並未得到發明申請公開內容的充分支持。由於優先權被駁回，發明申請成為現有技術，並被認定為違反了《美國法典》第 35 篇第 102 條，構成對外觀設計申請的預先公開。

專利審判和上訴委員會 (PTAB) 確認了審查委員的決定，強調雖然發明申請中包含關於毛毯可以「以任何尺寸」製造的一般性陳述，但這些陳述並沒有充分公開外觀設計申請中請求的具體裝飾特徵，即 6×5 的陣列¹³。

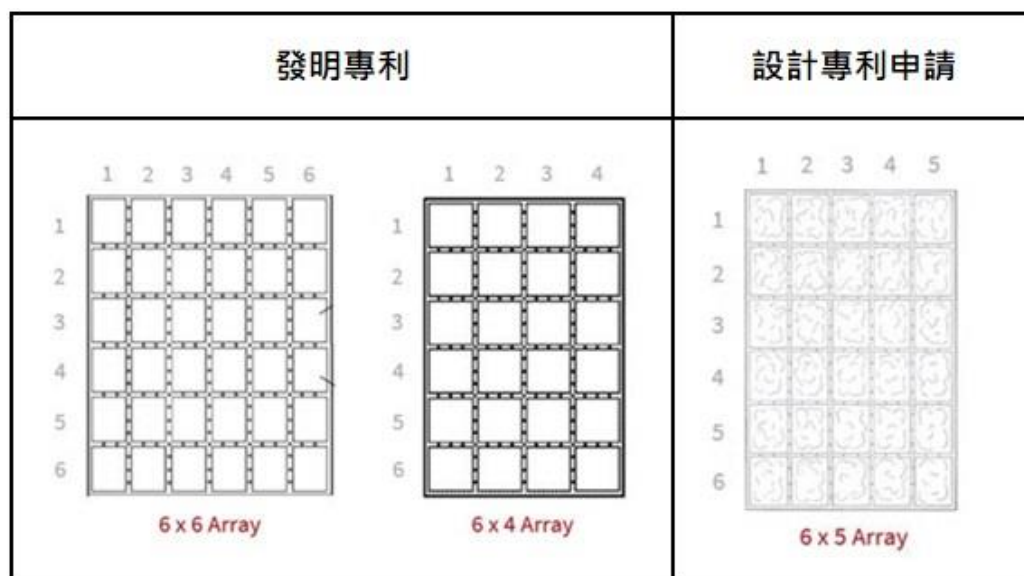


圖 7. 發明專利與設計專利申請圖式之比對¹⁴

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2395.OPINION.4-22-2025_2502257.pdf. Case: 23-2395 Document: 40 Page: 1 Filed: 04/22/2025

¹³ The Board addressed Floyd’s argument that finding the prior filed utility application fails to provide written description support and yet anticipates the claimed design is “grossly inconsistent.” J. App’x 7. The Board rejected this argument, explaining that “the standard for evaluating whether a claim obtains the benefit of an earlier filing date is different than the standard for evaluating anticipation.” Id. We need not address this issue because Floyd agrees that, if the claimed design lacks written description support, it would be anticipated.

¹⁴ 圖片來源：

<https://www.afslaw.com/sites/default/files/inline-images/Patent%20Lit%20FIG%202.JPG>

CAFC 裁決

CAFC 維持了 PTAB 的裁決，認為設計專利申請無權享有發明專利申請的較早申請日。重要的是，法院還確認，一旦優先權被駁回，發明專利申請可以作為先前技藝對抗設計專利申請。

針對這一看似矛盾的現象 — 即一項發明專利申請如何能在缺乏書面描述支持的情況下，又能預先公開該設計 — 法院澄清，書面描述和預先公開的標準是不同的。即使先前的專利申請未能滿足書面描述要求，無法支持後續權利請求的延續，它仍然可能預先公開後續權利要求。CAFC 的理由是該主張未能充分支持所請求的設計，同時認定發明專利申請中的相同公開內容已經預先公開了所請求的設計。

結論

綜上分析，這些裁決不僅明確了關鍵的法律標準，而且對企業如何保護和執行其外觀設計產生了深遠的影響。地方法院在 *PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC* 案件¹⁵的簡易判決提出了有趣的優先權日評估和不確定性分析裁決。部分延續申請是在早期非臨時申請的有效期內申請的，重複一些大部分或全部早期非臨時申請，並添加先前非臨時申請中未揭露的事項。只有以美《專利法》第 112 條(a)規定之方式揭露部分延續申請的權利主張時。該權利主張有權享受較早非臨時申請的申請日利益。

當第一件申請案依 35 U.S.C.第 112 條規定認定有關鍵性的嚴重瑕疵，因其所揭露內容不足以支持其為可接受的申請專利範圍時，而這種情況應由審查人員做成記錄，為補足瑕疵而提出之第二件設計專利申請案作為第一件申請案的「部分延續申請案」(continuation -in-part)，但無法取得較早申請日利益¹⁶。一般而言，除非實際上需要較早申請案的申請日，避免申請日間的先前技藝介入，否則審查人員不會考量在 CIP 申請案中

¹⁵ 參見 *PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC*, No. 8:2020cv02805 – Document 144 (M.D. Fla. 2024)

¹⁶ 參見 *Hunt Co. v. Mallinckrodt Chemical Works*, 177 F.2d 583, 83 USPQ 277 (F.2d Cir. 1949) 及其中所引用之案例。

符合較早申請日利益的取得要件¹⁷。

然而，*In re Floyd* 案的判決對專利從業人員來說是一個警示：設計申請和發明專利申請之間的相互作用不僅僅是程序上的，它甚至可能決定專利性的成敗。在撰寫階段進行策略性預見對於維護各類專利權至關重要。申請人在準備並行提交設計申請和發明申請時，如果一項發明的商業價值在於其功能和外觀，申請人應考慮並行提交設計申請和發明申請，而不是依賴後續申請程序。並行審查消除了 *Floyd* 案中強調的風險，因為每份申請都基於其自身的書面說明。這種雙軌策略也拓寬了維權選擇。申請人應盡可能在一開始就並行提交申請做好準備並執行，以避免在後續提交的外觀設計申請試圖追溯性地從發明說明書中獲取美學支持時可能出現的證據缺口。申請人應注意的是，在較早的發明專利申請中應準備充分外觀設計揭露文件。如果設計保護只能在發明專利申請之後才能進行，申請人應考慮在申請中包含大量且充分的設計外觀揭露文件 — 圖紙、照片或其他圖示，甚至在實施例中增加更多的設計變體，即使這些文件並非發明專利權利要求所必需，但應能清晰地展現產品的各種美學特徵 — 以便任何未來的外觀設計申請都能將較早的申請作為所要求外觀設計的清晰書面說明。

申請設計專利並要求優先權有時可能是一種策略性舉措 — 例如，為了獲得最初未請求保護的美學元素的保護。此外，由於設計專利的保護期限是從授權日（而非申請日）開始計算的，因此在最初的發明專利申請提交數年後提交的繼續設計專利申請，有可能獲得長達 15 年的額外保護。然而，*In re Floyd* 案強調了一個至關重要的注意事項：設計專利要正確主張對發明專利申請的優先權，在先申請必須清晰、具體地公開外觀設計中要求保護的裝飾性特徵。相似的設計、籠統的語言或寬泛的功能描述均不足以構成優先權。

重點關注對擬請求保護的特定外觀設計的書面描述支持。進行內部審核可以避免日後代價高昂的駁回或訴訟風險。

¹⁷ 參見 *In re Corba*, 212 USPQ 825 (Comm' r Pat. 1981)。