

實務建議

在美國專利權利要求中使用“when”這個詞是很常見的。然而，同樣常見的是，在申請人意圖表達的意思和美國專利商標局審查員給予的含義（或者是在訴訟期間法院給予的含義）之間出現差異。本文的實務建議將試圖澄清這個普通的英文單詞的意義及其恰當的用法。

首先，很重要的是要理解“when”這個詞在時間概念上其實是很含糊的。在一種意義上，“when”可以指同時。例如，“當我敲鐘時，我聽到一個聲音。（When I strike the bell, I hear a sound.）”在這個例子中，“when”表示立時。在另一種意義上，“when”可以指“一些時間後”。例如，“當我頭痛的時候，我會吃顆藥。（When I get a headache, I take a pill.）”在這個例子中，“when”意味著吃藥發生在頭痛後的某個時候，但沒有具體指出是多久後。在另一種意義上，“when”可以指“隨即”，比如“當電話鈴響起時，我接聽了電話。（When the phone rings, I answer it.）”這裡在時間不是同時發生的，但是可以明白，“接聽”在時間上緊隨“響起”。在另一種意義上，“when”可以表示“期間”。例如，“當我在巴黎的時候，我訪問了盧浮宮。（When I am in Paris, I visit the Louvre.）”在這個例子中，對盧浮宮的訪問可能會發生一次或多次，而“在巴黎”可能是短暫的，也可能是很多年。在另一種意義上，“when”可以僅僅表示因果關係。例如，“當我睡得不好時，我很難專心工作。（When I don't sleep well, I find it hard to concentrate at work.）”在這個例子中，“when”表示睡眠不足導致注意力不集中，但並不意味著任何具體的時間。

在 *Renishaw v. Marposs*¹案中，美國聯邦巡迴上訴法院考慮了權利要求某一限定的含義：“當所述感測末稍接觸物體時，所述探針產生觸發信號。（The probe generates a trigger signal when said sensing tip contacts an object.）”此案中的問題在於觸發信號是在感測末稍與物體接觸之後立即產生的還是一定時間之後產生的。一審法院（地區法院）把“when”狹義地解釋為“接觸一發生就產生觸發信號”。在上訴時，上訴人認為應該給予“when”更寬泛的詞典意義之一：“當……時或當……後（at or after the time that）”、“在……情況下（in the event that）”或“當滿足……條件時（on condition that）”，因而其涵蓋了在接觸和觸發信號的產生之間有一定延時的情況。聯邦巡迴法院考慮了這些論點，但是最終研究了“when”這個詞在說明書所描述的實施例中是如何使用的。由於所公開的全部實施例都表明希望在接觸之後盡快發出信號，所以聯邦巡迴法院將該限定解釋為“在接觸後不可察覺的時間段內發出信號的探針，以致於與探針的靈敏度和準確度相比，信號的延遲是不明顯的。”因此，在此案中，“when”指的是“非常非常短的時間之後”。

¹ *Renishaw PLC v. Marposs Societa'per Azioni*, 158 F.3d 1243(Fed. Cir. 1998).

在專利權利要求中使用“when”沒有任何固有的錯誤，只要能理解其潛在的含糊性即可。美國專利審查員給予這個詞最寬泛的合理解釋，因此經常以更寬泛地方式或以不同於申請人意圖表達的含義的方式來解釋該詞。對於從非英語的優先權申請翻譯過來的專利申請尤其如此，因為這個詞的細微差別可能已經丟失。因此，如果意圖表達的是“when”的某個特定意義，最好加上其他的語言來澄清這個意圖。另外，在適當的時候也可以使用其他詞語，諸如“當……時（upon）”、“在……之後（after）”、“回應於（in response to）”、“如果……則……（if…then）”等等。要避免的最重要的情況是在審查期間審查員（基於最寬泛的合理解釋原則）給予了寬泛的解釋，而在訴訟期間法院（基於在說明書實施例中的使用）給予了狹義的解釋。

當“when”與權利要求中的“and”相結合時，情況變得更加複雜。考慮下面這樣一句話：“當我吃早餐和看報紙時，我會喝咖啡。（I drink coffee when I eat breakfast and I read the newspaper.）”這句話有一個明確的含義：吃早餐和看報紙這兩個條件必須同時發生才會喝咖啡。可以在不改變其含義的情況下將這句話重新組織成典型的權利要求式語言：“當吃早餐和閱讀報紙時，喝咖啡。（When breakfast is eaten and a newspaper is read, coffee is drunk.）”

然而，一個細微的改變（在專利權利要求中經常出現）可能會顯著改變這句話的含義。具體而言，這涉及到“and”是僅僅分離這兩個條件還是分離不同的“when”從句。可以用下式表達這一點：“當（A）和（B）時” \neq “當（A）時和當（B）時”（when (A and B) \neq when (A) and when (B)）。考慮前述例句的一種變型：“當我吃早餐時以及當我看報紙時，我會喝咖啡。（I drink coffee when I eat breakfast and when I read the newspaper.）”在這種情況下，這句話不再意味著兩個條件必須同時發生，或者甚至不意味著兩者會發生。現在這兩個“when”從句是互相獨立的，所以即使我從不看報紙，但是我吃早餐，因此我就喝咖啡，而且條件也滿足了。由於這些微妙的差異可能會導致意義上的顯著差異，所以仔細注意在權利要求中如何構建這類用語是非常重要的。

我們希望，當你閱讀了這篇實務建議後，你會知道什麼時候使用“when”，什麼時候不使用。