

实务建议

在美国专利权利要求中使用“when”这个词是很常见的。然而，同样常见的是，在申请人意图表达的意思和美国专利商标局审查员给予的含义（或者是在诉讼期间法院给予的含义）之间出现差异。本文的实务建议将试图澄清这个普通的英文单词的意义及其恰当的用法。

首先，很重要的是要理解“when”这个词在时间概念上其实是很含糊的。在一种意义上，“when”可以指同时。例如，“当我敲钟时，我听到一个声音。（When I strike the bell, I hear a sound.）”在这个例子中，“when”表示立时。在另一种意义上，“when”可以指“一些时间后”。例如，“当我头痛的时候，我会吃颗药。（When I get a headache, I take a pill.）”在这个例子中，“when”意味着吃药发生在头痛后的某个时候，但没有具体指出是多久后。在另一种意义上，“when”可以指“随即”，比如“当电话铃响起时，我接听了电话。（When the phone rings, I answer it.）”这里在时间不是同时发生的，但是可以明白，“接听”在时间上紧随“响起”。在另一种意义上，“when”可以表示“期间”。例如，“当我在巴黎的时候，我访问了卢浮宫。（When I am in Paris, I visit the Louvre.）”在这个例子中，对卢浮宫的访问可能会发生一次或多次，而“在巴黎”可能是短暂的，也可能是很多年。在另一种意义上，“when”可以仅仅表示因果关系。例如，“当我睡得不好时，我很难专心工作。（When I don't sleep well, I find it hard to concentrate at work.）”在这个例子中，“when”表示睡眠不足导致注意力不集中，但并不意味着任何具体的时间。

在 *Renishaw v. Marposs*¹案中，美国联邦巡回上诉法院考虑了权利要求某一限定的含义：“当所述感测末梢接触物体时，所述探针产生触发信号。（The probe generates a trigger signal when said sensing tip contacts an object.）”此案中的问题在于触发信号是在感测末梢与物体接触之后立即产生的还是一定时间之后产生的。一审法院（地区法院）把“when”狭义地解释为“接触一发生就产生触发信号”。在上诉时，上诉人认为应该给予“when”更宽泛的词典意义之一：“当……时或当……后（at or after the time that）”、“在……情况下（in the event that）”或“当满足……条件时（on condition that）”，因而其涵盖了在接触和触发信号的产生之间有一定延时的情况。联邦巡回法院考虑了这些论点，但是最终研究了“when”这个词在说明书所描述的实施例是如何使用的。由于所公开的全部实施例都表明希望在接触之后尽快发出信号，所以联邦巡回法院将该限定解释为“在接触后不可察觉的时间段内发出信号的探针，以致于与探针的灵敏度和准确度相比，

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

信号的延迟是不明显的。”因此，在此案中，“when”指的是“非常非常短的时间之后”。

在专利权利要求中使用“when”没有任何固有的错误，只要能理解其潜在的含糊性即可。美国专利审查员给予这个词最宽泛的合理解释，因此经常以更宽泛地方式或以不同于申请人意图表达的含意的方式来解释该词。对于从非英语的优先权申请翻译过来的专利申请尤其如此，因为这个词的细微差别可能已经丢失。因此，如果意图表达的是“when”的某个特定意义，最好加上其他的语言来澄清这个意图。另外，在适当的时候也可以使用其他词语，诸如“当……时（upon）”、“在……之后（after）”、“响应于（in response to）”、“如果……则……（if...then）”等等。要避免的最重要的情况是在审查期间审查员（基于最宽泛的合理解释原则）给予了宽泛的解释，而在诉讼期间法院（基于在说明书实施例中的使用）给予了狭义的解释。

当“when”与权利要求中的“and”相结合时，情况变得更加复杂。考虑下面这样一句话：“当我吃早餐和看报纸时，我会喝咖啡。（I drink coffee when I eat breakfast and I read the newspaper.）”这句话有一个明确的含义：吃早餐和看报纸这两个条件必须同时发生才会喝咖啡。可以在不改变其含义的情况下将这句话重新组织成典型的权利要求式语言：“当吃早餐和阅读报纸时，喝咖啡。（When breakfast is eaten and a newspaper is read, coffee is drunk.）”

然而，一个细微的改变（在专利权利要求中经常出现）可能会显著改变这句话的含义。具体而言，这涉及到“and”是仅仅分离这两个条件还是分离不同的“when”从句。可以用下式表达这一点：“当（A）和（B）时” \neq “当（A）时和当（B）时”（when (A) and B \neq when (A) and when (B)）。考虑前述例句的一种变型：“当我吃早餐时以及当我看报纸时，我会喝咖啡。（I drink coffee when I eat breakfast and when I read the newspaper.）”在这种情况下，这句话不再意味着两个条件必须同时发生，或者甚至不意味着两者会发生。现在这两个“when”从句是互相独立的，所以即使我从不看报纸，但是我吃早餐，因此我就喝咖啡，而且条件也满足了。由于这些微妙的差异可能会导致意义上的显著差异，所以仔细注意在权利要求中如何构建这类用语是非常重要的。

我们希望，当你阅读了这篇实务建议后，你会知道什么时候使用“when”，什么时候不使用。