

実践指針

米国特許のクレームで「when」という用語は一般的に使用されている。しかし、出願人が意図する意味と、米国特許商標庁の審査官が理解する意味（そして訴訟で裁判所が理解する意味）との間に不一致が見られるのも、また一般的である。本指針は、この一般的な英単語の意味と適切な使用方法を明らかにすることを目的としている。

初めに、「when」という用語は、時間に関しては意味が曖昧であるという点を理解することが重要である。まず、「when」は「同時」という意味を示すことができる。例えば、「鐘を鳴らすと、その音が聞こえる」(“when I strike the bell I hear a sound”)という例では、「when」は、「同時」を意味する。もう一つの意味としては、「少し後」というものもある。例えば、「頭が痛い、薬を飲む」(“when I get a headache, I take a pill”)という場合、この「when」は、頭痛がしてから少し後に薬を飲むという意味を示しているが、その「時」までどれほどの時間が経過しているのかを具体的に示しているわけではない。また別の意味として、「すぐ後」を表すこともある。例えば、「電話が鳴ったら、応答する」(“when the phone rings, I answer it”)という場合、この二つの事象は同時に起こるわけではないが、「電話が鳴った」すぐ後に「応答する」と理解される。さらに「when」は「during（その間に）」という意味を持つこともある。例えば、「パリにいる時、ルーブルを訪れる」(“when I am in Paris, I visit the Louvre”)という場合、「ルーブルを訪れる」のは、一回だけかもしれないし何度も訪れるかもしれない。さらに、「パリにいる時」は短期間にも、数年の間とも考えることができる。また、「when」は、単純に、「原因と結果」を意味することがある。「よく眠れないと、仕事に集中しにくいのがわかる」(“when I don't sleep well, I find it hard to concentrate at work.”)という場合、睡眠不足が集中力の欠如を引き起こすことを示しているが、具体的なタイミングについては何も示していない。

Renishaw v. Marposs¹の特許訴訟事件で、連邦巡回区控訴裁判所は、「前述の検出チップが対象物に接触した時そのプローブがトリガー信号を出力する」(“the probe generat[es] a trigger signal when said sensing tip contacts an object”)というクレームの文言の意味を検討した。ここで争点となったのは、検出チップと対象物が接触した「直後」に、トリガー信号が出力されるのか、それとも「少し後」に出力されるのかという点であった。第一審裁判所（地方裁判所）は、この「when」を「接触した直後に」という狭義の意味でとらえた。控訴審で上訴人は、この「when」は、辞書にある「ある時点、あるいはその後」、「～が発生した場合には」あるいは「～という条件で」といったより広義での意味で解釈すべきであり、接触とトリガー信号の出力との間に時差がある状況も含まれると主張した。連邦巡回区控訴裁判所は、これらの主張を考慮したが、最終的には、この「when」が特許の明細書に記載された実施態様でどのように使

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

用されたかに注目した。そして、明細書で開示された実施態様のすべてに、接触直後の信号出力に対する要求が明示されていたため、連邦巡回区控訴裁判所は、クレームを、「接触の後、感知できないほどの時差内でプローブは信号を発している結果、プローブの精密性、感度に比較して、その時差は重要ではない」と解釈した。即ち、この事件では、「when」は、「直後」を意味したと判断された。

「When」は、その意味の潜在的な曖昧性を理解している限り、特許クレームで使うことに問題はない。米国の特許審査官は、この用語に最も広義で合理的な解釈 (broadest reasonable interpretation) を与えるため、しばしば、出願人が意図したものより広い意味、あるいは異なる意味で解釈することがある。特に、非英語の基礎出願の翻訳では、「when」のニュアンスが失われていることがあるため、この「when」に特定の意味を込めたい場合は、明細書にその意図を明確に説明することをお勧めする。選択肢としては、適切な他の用語、例えば “upon,” “after,” “in response to,” “if...then” などを使うことも考えられる。最も避けたいのは、「when」を、出願の審査中、審査官に（広義で合理的解釈を基に）広い意味で解釈され、特許付与後、訴訟で裁判所に（明細書に記載された実施態様での使い方に基づき）狭い意味で解釈されるということである。

「When」が「and」と共に使用される場合、「when」の解釈はさらに複雑になる。「朝食を食べ新聞を読む時にコーヒーを飲む」 (“I drink coffee when I eat breakfast and I read the newspaper”) という表現を考えてみよう。この言い回しは、朝食を食べるのと新聞を読むという両方の条件が、コーヒーを飲むのと同時に起こらなければいけない状況を示している。これを、意味を変えずにクレームの典型的なスタイルに書き換えてみると、「朝食が食べられ、そして新聞が読まれる時、コーヒーが飲まれる」となる。

しかしながら、ほんのわずかな変更が、この言い回しの意味を大きく変える可能性がある。具体的には、「and」が二つの条件を分けているのか、あるいは複数の「when」の節に分けられているのかという違い、すなわち when (A and B) と when (A) and when (B)の相違である。例えば、「朝食を食べる時、そして新聞を読む時に、コーヒーを飲む」 (“I drink coffee when I eat breakfast and when I read the newspaper”) という表現を考えてみよう。この場合、二つの条件は、同時に起きなくてもよく、さらに、いずれか一つだけが起こればよいという意味を持つことも考えられる。即ち、二つの「when」の節は、それぞれ独立していて、例えば、新聞を読んでいなくても、朝食を食べているのでコーヒーを飲むというように解釈される。このような微妙な相違は、クレーム解釈において重要な相違を結果としてもたらすため、このような表現をクレームで使う際には細心の注意が必要である。

本指針により、「when」を「使う時」と「使わない時」の理解に役立てていただければと願っている。