

## ПОКАЗАТЕЛЬ ПРАКТИКИ

В тексте заявок на патент в США часто можно встретить слово «когда» (when). Однако не менее часто можно наблюдать, что податели заявок и эксперты Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) (и, возможно, эксперты в суде в процессе слушаний) трактуют этот союз в различных значениях. Настоящий Показатель практики представляет собой попытку прояснить значение и надлежащее использование этого распространенного английского слова.

Прежде всего, важно понимать, что слово «когда» (when) имеет неоднозначное значение в контексте указания на время действия. Так, оно может пониматься как «в то же самое время, одновременно» (at the same time). Например, «когда я ударил в колокол, я услышал звук» (when I strike the bell I heard a sound). В данном случае слово «когда» указывает на незамедлительность, мгновенную смену действий. В ином случае «когда» приобретает оттенок значения «немного позже» (sometime after). Например, «когда у меня болит голова, я принимаю лекарство» (when I get a headache, I take a pill). Союз «когда» в данном предложении дает основания полагать, что прием лекарства происходит несколько позже после появления симптомов головной боли, при этом не указывается, насколько именно быстро или насколько позже происходит второе действие. Также «когда» может означать «вскоре после» (soon after). Например, «когда звонит телефон, я отвечаю на звонок» (when the phone rings, I answer it). Здесь действия происходят не одновременно, однако подразумевается, что между «ответом на звонок» (answering) и самим «звонком» (ringing) пройдет совсем немного времени. И еще, «когда» может означать «во время, в течение» (during). Например, «когда я нахожусь в Париже, я посещаю Лувр» (when I am in Paris, I visit the Louvre). В данных обстоятельствах визит в Лувр может быть однократным или многократным, а период пребывания «в Париже» может быть краткосрочным или продолжаться многие годы. И наконец, «когда» может означать причину и следствие. Например, «когда я плохо сплю, мне трудно сосредоточиться на работе» (when I don't sleep well, I find it hard to concentrate at work). Здесь «когда» указывает на то, что недостаток сна служит причиной потери концентрации, однако не подразумевается определенных временных границ.

В деле *Renishaw против Marposs*<sup>1</sup> Апелляционный суд по федеральному округу рассмотрел значение ограничения изобретения, а именно: «контактный (-ые) датчик (-и) инициирует (-ют) запускающий сигнал, когда указанный рабочий конец контактирует с объектом». Камнем преткновения стал вопрос о том, появлялся ли запускающий сигнал сразу же после вступления в контакт с объектом рабочего конца или же сигнал появляется спустя некоторое время. Суд первой инстанции (Окружной суд) истолковал союз «когда» в узком смысле, «как только имел место контакт» (as soon as contact is made). В своей

---

<sup>1</sup> *Renishaw PLC против Marposs Societa'per Azioni*, T. 158 3-й 1243 (Фед. округ, 1998).

апелляции Апеллянт возразил, что в данном случае союз «когда» должен рассматриваться как имеющий более широкое словарное значение — «во время или после того, как» (at or after the time that), «в случае, если» (in the event that) или «при условии, что» (on condition that), тем самым охватывая ситуацию, когда между контактом и появлением запускающего сигнала проходит некоторое время. Апелляционный суд по федеральному округу принял к рассмотрению эти аргументы, но в конечном итоге проанализировал, как именно слово «когда» использовалось в примерах осуществления изобретения, описанных подробно. Поскольку вся раскрываемая информация о примерах осуществления изобретения свидетельствовала о желании получить запускающий сигнал как можно скорее после контакта, Апелляционный суд по федеральному округу интерпретировал ограничение изобретения следующим образом: «контактные датчики, которые инициируют запускающий сигнал через не поддающийся оценке период времени после контакта, так что задержка в инициации сигнала незначительна по сравнению с чувствительностью и точностью контактного датчика». Таким образом, в данном случае союз «когда» означал «весьма, весьма вскоре после» (very, very soon after).

Нет ничего неправильного в том, чтобы использоваться союз «когда» в заявке на патент, при условии что вы имеете представление о возможной двусмысленности его значения. Эксперт патентного ведомства США даст самое широкое разумное толкование данного слова, зачастую интерпретируя его более широко или в другом значении, нежели предполагал Податель заявки. Такой подход особенно актуален в отношении заявок на патент, которые подавались как переводы приоритетных заявок, составленных не на английском языке, когда различные оттенки значения данного союза могли быть утрачены. Следовательно, в ситуации, когда намерение заключается в том, чтобы придать слову «когда» конкретный оттенок значения, рекомендуется добавить формулировку, объясняющую данное намерение. Так, в соответствующих случаях могут использоваться другие слова, как то «сразу после» (upon), «после того, как» (after), «в ответ на» (in response to), «если..., то...» (if...then) и т. д. Крайне важно избегать ситуации, когда эксперт может толковать союз «когда» в широком значении (исходя из разумного толкования значения в самом широком смысле) во время рассмотрения заявки на патент, а суд в судебном процессе — в узком смысле (исходя из его употребления в подробном описании примеров осуществления изобретения).

Ситуация дополнительно осложняется, если союз «когда» в тексте заявки на патент употребляется в сочетании с союзом «и» (and). Рассмотрим фразу «я пью кофе, когда завтракаю и читаю газету» (I drink coffee when I eat breakfast and I read the newspaper). Значение фразы ясно и понятно — и условия, в которых проходит завтрак, и чтение газеты должны происходить одновременно, чтобы выпить кофе. Данное предложение можно перефразировать в типичной для заявки формулировке, не изменяя его смысла: «кофе пьется, когда происходит завтрак и чтение газеты» (when breakfast is eaten and a newspaper is read, coffee is drunk).

Одно небольшое изменение (столь часто встречающееся в заявках на патент) потенциально может значительно изменить значение данной фразы. А именно, союз «и» служит для разделения лишь двух условий или же союз «и» разделяет два различных придаточных предложения с союзом «когда». Данное утверждение можно выразить в виде формулы, где: когда (А и В)  $\neq$  когда (А) и когда (В). Рассмотрим измененную версию примера: «я пью кофе, когда я завтракаю и когда я читаю газету» (I drink coffee when I eat breakfast and when I read the newspaper). В данном случае фраза больше не означает, что два условия должны обязательно иметь место в одно и то же время, если вообще происходить. Теперь два придаточных предложения с союзом «когда» становятся независимы: даже если я никогда не читаю газету, я все-таки завтракаю, пью кофе. Таким образом, ограничение изобретения соблюдено. Поскольку столь тонкие различия могут привести к значительным отличиям значения, крайне важно уделять пристальное внимание конструкции такого рода фраз в заявках на патент.

Мы надеемся, что прочитав данный Показатель практики, вы уясните, в каких ситуациях следует использовать союз «когда», а когда не стоит.