

編者的話

商標搶註的情形，各國皆然！他人若趁著名商標未在國內使用之際，惡意申請註冊相同或近似之商標於相關聯之商品或服務上時，該曾經享有聲譽之著名商標權人又應如何尋求救濟與保護呢？本月專題「商標爭議案件判決研析」，分析經典案例讓讀者對於商標使用有更深入的認識，商標權人於行銷產品之際，亦莫忘對於仿冒者或攀附其商譽之商標，積極主張其權利，以維護商標權益。

Wolsey 商標評定案自申請評定起至最高行政法院判決確定為止，歷經將近 8 年之久，法院判決對於本案法律適用問題及當事人所提相關事證作出許多精闢見解與評價。著名商標如怠於行銷使用，可能由著名變成非著名等爭點，引發智慧財產法院及最高行政法院有正反不同意見。專題一由陳盈竹小姐所著之「談著名商標之認定與保護—以 Wolsey 商標評定案件之法院判決為例」，本文所舉案例中著名商標權人積極保護其商標權益，亦可看到實務上可能藉由行政訴訟程序拖延判決結果，以延長其商標權利之使用及有效性，係學習商標法之良好題材。

商標使用是商標法上的核心議題，所為「維權使用」，是指商標權人為維持其商標權所為之使用。取得商標權後，必須透過實際使用，方能維持其權利不墜。然就商標權人處於停止生產註冊指定商品之情形，商標權人如何之舉措，可以滿足維持商標存續的需求議題。專題二由王義明先生所著之「論註冊商品停產後之維權使用—以台朔汽車商標廢止案件判決為中心」，文中所舉案例對於商標維權使用認定標準具有創新的參考價值，本文作者嘗試歸納國內外實務見解及其他相關案例加以分析，期能提供未來實務運作之參考。

「參數」一般為描述物之特性的數值，得藉由直接量測而獲得者，撰寫申請專利範圍時，若請求項中某些技術特徵無法以結構或步驟清楚界定时，始得藉由參數予以界定。實務上以參數作為技術特徵界定請求項非屬罕見，然無論是處於專利審查階段，或是於專利侵權訴訟中，針對參數界定請求項是否符合專利法之明確性的規定，一直頗受爭議。論述一由林佳慧小姐所著之「請求項之明確性判

斷—以『參數界定請求項』為中心」，係從相關法規、審查基準與法院判決入手，檢視美國與我國如何判斷以參數特徵界定之請求項的明確性，並淺析二國判斷原則之異同，俾供各界參考。

電腦軟體與商業方法是否為可專利標的，一直是各國專利實務之一大爭點。2014年美國聯邦最高法院作出眾所矚目的 Alice v. CLS bank 案判決後，判定電腦軟體與商業方法不具專利標的適格性之判決明顯增加，而 USPTO 依據美國專利法第 101 條核駁之比例亦大增。然而 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. 案判決的出現，為電腦軟體與商業方法專利帶來了一線曙光。論述二由洪振盛先生所著之「Alice 案後美國電腦軟體專利適格性之發展」，整理出 Alice 案後美國電腦軟體專利適格性之發展，並嘗試為電腦軟體與商業方法專利整理出上位判斷標準，藉以判斷其是否能通過標的適格性測試。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。