

## Soru Q204

### Ulusal Grup: Türk Ulusal Grubu

**Konu: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının İhlaline İştirak Halinde Sorumluluk - patent tecavüzünün belli yönleri**

**Katılımcılar: Erkan Sevinç, Cahit Suluk**

**Grup Temsilcisi : Cahit Suluk**

**Tarih: 15.03.2010**

## SORULAR

**Gruplar aşağıdaki soruları ulusal mevzuatları uyarınca cevaplamaya davet edilmiştir:**

### I) Güncel Mevzuat ve İçtihatların Analizi

1. a) *Araç teklif veya tedarikini dolaylı patent tecavüzü (patent tecavüzüne iştirak) olarak nitelendirmek için tedarik edilen araçların patente tecavüz oluşturacak bir kullanıma elverişli olması ayrı bir şart mıdır?*

Evet, Patent Haklarını Koruyan 551 Sayılı KHK m. 74/1'e göre ( bundan böyle KHK 551 diye anılacaktır ) tedarik edilen araçların buluşun ana unsurları olması ve bu unsurların buluşu uygulamaya yeterli olması bağımsız bir şarttır. Ayriyeten, teklif etme fiili ürün patentleri için doğrudan veya dolaylı tecavüz olarak olarak değerlendirilmezken, 551 sayılı KHK 'ye göre usul patentleri için ( process Patents) tecavüz şeklinde değerlendirilir.

- b) *a şikkına ilişkin cevabınız evet ise, bu araçların buluşa ilişkin olmayan diğer kullanımlara elverişli olması söz konusu mudur?*

*Tedarik edilen araçların buluşa ilişkin olmayan diğer kullanımlara elverişli olup olmaması söz konusu değildir.*

2. a) Araç teklif veya tedarikini dolaylı patent tecavüzü olarak nitelendirmek için teklif veya tedarik anında bunu sağlayan kişinin, araçları ihlal edici bir kullanıma koyma (yani bu araçları uygulama) niyetinin olması şart mıdır?

Cevap evet. Kanun açıkca niyetten bahsetmese de, kişi bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmesini veya bu durumun yeterince açık olması gerektiğini şart koşmaktadır.

- b) A şikkına cevap evet ise, niyet unsuru ihlal edici kullanıma elverişlilikten bağımsız bir şart mıdır?

Cevap HAYIR, çünkü 551 Sayılı KHK m.74/1 iki koşul aramaktadır: kullanma amacı ve etkinleştirmenin bilincinde olmak (*awareness on enablement*). Türk grubu şu fikirde: her iki koşulun, etkinleştirme bilincinde olmanın (*awareness on enablement*) illaki niyete ilişkin bir unsura tekabül etmek zorunda olmadığını düşünmektedir ve bunun da ötesinde bilinirlik şartı (*awareness condition*) niyet şartı ile karşılaştırıldığında daha zayıf bir koşuldur.

- c) A ya cevabınız olumlu ise, araç teklif veya tedarikini dolaylı patent tecavüzü olarak nitelendirmek için, sağlayıcının teklif veya tedarik anında, kendisine sağlanan kişinin araçları tecavüz oluşturan kullanıma koyma niyeti olduğunu bilmesi gerekir mi?

Evet, tedarik eden, tedarik edilen kişinin araçları tecavüz teşkil eder şekilde kullanacağını bilmesi veya durumun bu yönde açık olması gerekir.

3. Eğer araç teklif veya tedarikini dolaylı patent tecavüzü olarak nitelendirmek için, araçların buluştaki asli, değerli veya merkezi unsura ilişkin olması veya doğrudan patent tecavüzü oluşturan ürün veya hizmetteki asli, değerli veya merkezi unsura ilişkin olması şartsa, o zaman esaslı, değerli veya merkezi unsur tespitindeki yöntem nedir?

551 Sayılı KHK m.74/1'ye göre dolaylı patent tecavüzü nitelendirmesi için araç teklif veya tedarikinin buluştaki asli, değerli veya merkezi bir unsura ilişkin olması zorunludur. Buna rağmen, Türk hukukunda belirtilen özel bir yöntem veya düzenleme ya da dolaylı patent tecavüzü nitelendirmesinde bulunmak için bir unsurun asli, değerli veya merkezi olup olmadığı tespitini yapmamızı sağlayacak içtihat hukuku yoktur.

4. Teklif veya tedarik edilen araçların piyasada her zaman bulunabilen ürünler olması halinde, araç teklif veya tedarikini dolaylı patent tecavüzü olarak nitelendirmek için tedarik edenin, tedarik edilene ürünleri tecavüz niteliğindeki kullanıma koyması için herhangi bir bilgilendirmede bulunması, tavsiye sağlaması veya başka yönlendirmede bulunması ek bir şart mıdır?

Evet. 551 sayılı KHK m.74/II uyarınca, m.74/1 birinci paragrafta ( fıkrada yani ) sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her zaman bulunabilen ürünler ise, üçüncü kişiler, söz konusu kişileri yasaklanan fiilleri yapmaya tahrik etmedikçe uygulanmaz.

5. Dolaylı patent tecavüzü fiillerine karşı ihtiyati tedbir mümkün müdür?

Evet, 551 sayılı KHK m. 151, bir patent sahibinin üçüncü bir kişinin patenti Türkiye'de kullanmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yaptığını ispat etmesi şartıyla ihtiyati tedbir talep edebileceğine işaret eder.

Kullanma kavramı 551 Sayılı KHK m.136 (a) ve (b)'de dolaylı tecavüzü de kapsayacak şekilde tam veya kısmı kullanım şeklinde tanımlanmıştır.

*b) Cevabınız a şıkkında evet ise, ihtiyati tedbir talebi araçları üreten veya sağlayana karşı müstakil olarak yöneltilebilir mi?*

*Evet, 551 sayılı KHK m.136(b)'ye göre, ihtiyati tedbir maddede belirtilen diğer fiiller gibi araçları hem üreten hem de sağlayana ayrı ayrı yöneltilebilir.*

*c) Cevabınız b'ye hayır ise, ihtiyati tedbir, hak ihlaline doğrudan veya dolaylı olarak yardım etmekle aynı sayılacak şartlarda, üreten veya vasıta sağlayanla sınırlı olmalıdır.*  
Uygun değil (Not Applicable)

*d) C'ye cevabınız evetse, uygulamada bu sınırlama tedbir kararında nasıl yer almalıdır, örneğin*

*i) Örneğin kendisine vasıta satılan kişinin bunları tecavüzde kullanma niyetinde olduğu tedarikçi tarafından bilinen soyut veya farazi durumda doğrudan ihtiyati tedbir talep edilmeli mi? veya*

*ii) Vasıta satılan kişinin niyeti ve tedarikçinin bilgisi dahilinde olduğu ispatlanmış belli vasıtaların sevkiyatına karşı doğrudan ihtiyati tedbir talep edilmeli mi?*

Tatbik edilebilir değil.

6. Araç teklif veya tedarikini dolaylı patent tecavüzü olarak nitelendirmek için, asıl tecavüz için araçları kullanma amacının araçların teklif veya tedarik edildiği ülkede gerçekleşmesini istemek şart mıdır?

Araç tedarikine ilişkin herhangi bir coğrafi sınırlama yok. Ancak araçların asıl tecavüz için kullanım amacı Türkiye'de olmalıdır.

7. Araçların nerede teklif veya tedarik edildiğine nasıl karar veriliyor? Örneğin :

– Tedarikçi X A ülkesinde iş yapıyor, X Y'ye B ülkesinde tecavüz niteliğindeki kullanım için araç tedarik ediyor. Araçlar A ülkesinde mi B ülkesinde mi yoksa her iki ülkede de mi sağlanmış oluyor?

*Asıl satışın nerede gerçekleştiğine bağlıdır.*

– Sağlayıcı X aynı şartlarda araçların A ülkesindeki limanda güvertede teslimini yükümleniyor  
Araçlar A ülkesinde mi B ülkesinde mi yoksa her iki ülkede de mi sağlanmış oluyor?

*Araçlar A ülkesinde sağlanmıştır.*

– Sağlayıcı X aynı şartlarda araçların B ülkesindeki limanda güvertede teslimini yükümleniyor  
Araçlar A ülkesinde mi B ülkesinde mi yoksa her iki ülkede de mi sağlanmış oluyor?

*Araçlar B ülkesinde sağlanmıştır.*

– Teklif A ülkesinde yapılmış fakat B ülkesinde kabul edilmişse Araçlar A ülkesinde mi B ülkesinde mi yoksa her iki ülkede de mi sağlanmış oluyor?

Bir teklifin kabul edilmesi, tedarikin gerçekleştiğinin göstergesi değildir. Bundan dolayı cevap ne A ne B ülkesi. Böyle Bir teklifte bulunma veya kabul etme fiili 551 sayılı KHK m.136'ya göre ürün patenti davalarını bakımından ihlal niteliğinde bir hareket değildir.

8. Patentli ürün P'ye eklenmeye uygun araçlar, A ülkesindeki sağlayıcı X tarafından Y kişisine sağlanırsa ve bu durum şartlar gereği X tarafından biliniyorsa veya var olunan koşullar gereği aşıkarsa;

*i) Y bu araçları B ülkesine ihraç edip P ürününü B ülkesinde tamamlama niyetinde ise ve  
ii) Y, P ürününü ihraç ederek A ülkesinde tamamlama niyetinde ise  
Bu halde X'in Y'ye vasıta tedarik etmesi nedeni ile A ülkesinde dolaylı tecavüzden sorumlu tutulması sonucunda; Y nin, P ürününü A ülkesinde satış ve ithalatının söz konusu araçları A ülkesinde tecavüzde kullanması olarak kabul edilir mi?*

*Evet, Halı hazırdaki örnekte yer alan A'nın Türkiye olduğunu varsayarsak; (i) ve (ii) deki her iki halde de; X, 551 sayılı KHK'nın 136 (a) ve (b) maddeleri uyarınca dolaylı tecavüzden sorumlu tutulur.*

9. Dolaylı patent tecavüzü sorunu araçların teklif veya tedarik edildiği ülkenin hukuku doğrultusunda mı tespit ediliyor?

Belirleme araçların tedarik edildiği yere göre tespit edilir.

*b) Eğer araçlar A ülkesinde teklif edilir fakat B ülkesinde tedarik edilirse uygulanacak hukuk nedir?*

*Uygulanacak hukuk araçların sağlandığı B ülkesinin hukukudur.*

*c) Uygulanacak hukuku tespit etmek için başka herhangi bir prensip var mıdır?*

Hayır.

## **II) Esasa ilişkin Uyumlaştırma Önerileri**

Gruplar, yeknesak kuralların uyumlaştırılması için önerilerini ortaya koymaya ve özellikle aşağıdaki soruları değerlendirmeye davet edilmiştir:

1. Uyumlaştırılmış bir patent hukuku sisteminde, araç teklif veya tedarikini patent tecavüzüne iştirak olarak nitelendirmek için ne tür şartların gerçekleşmesi gerekir ?

Araç telif veya tedarikini dolaylı patent tecavüzü olarak nitelendirmek için Türk Grubu olarak şunu düşünüyoruz:

- (i) Tedarik edilen bu tür unsurlar ve vasıtalar buluşun esasını teşkil etmeli ve
- (ii) Patentli buluşun uygulanmasını mümkün kılmalıdır
- (iii) Bu tür vasıtaları tedarik eden kişinin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve
- (iv) bu amaçla ( yani tecavüz eylemi için ) kullanılacağını veya durumun yeterince açık olduğunu bilmeleri gerekir

2. Uyumlaştırılmış bir patent hukuku sisteminde, *dolaylı patent tecavüzünü engellemek için ne ölçüde ihtiyadi tedbir mümkün olmalıdır?*

Doğrudan patent tecavüzü ihtilaflarında ihtiyadi tedbirin mümkün olduğu ölçüde aynı boyutta ihtiyadi tedbir olmalıdır.

3. *Uyumlaştırılmış bir patent hukuku sisteminde, araçların nerede sağlandığı veya teklif edildiği nasıl tespit edilmelidir?*

*Hangi kurallar tayin edilirse edilsin, patente ilişkin hakkın ulusal bir hak olduğu ve ülke sınırları ile sınırlı olma kesinlikle dikkate alınmalıdır.*

Aksi, üçüncü kişiler için belirliliğin makul ölçüsü prensibini zedeleyecektir.

*Elektronik cihazlar aracılığıyla iletilen veya internet üzerinden yapılan tekliflere özel kurallar uygulanmalı mıdır?*

Doğrudan patent tecavüzüne uygulanan kurallar, dolaylı patent tecavüzü için de uygun kabul edilir. Bu yüzden, özel bir kural öngörülmemiştir.

4. *Uyumlaştırılmış bir patent hukuku sisteminde, kişi veya olayların birden çok ülkeye dahil olduğu durumlarda araç teklif veya tedariki fiilerine hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı nasıl belirlenmelidir?*

Satışların esasen gerçekleştiği ülkenin hukuku uygulanmalıdır.

5. Grubunuzun bu alanda uyumlaştırma için başkaca görüş ya da tavsiyeleri bulunmakta mıdır?

Uyumlaştırma patent hakkının ulusal olduğu ve ilgili sınırlar içerisinde gerçekleşen eylemelere uygulanacağı gözönüne alınarak yapılmalıdır.

## **Özet**

Patent sahibinin buluşun esasını teşkil eden unsurların, sonraki kullanımlarını önleme hakkı vardır. Bu araçların diğer ürünler ile birlikte veya onların içinde kullanılıyor olması, patent sahibinin kullanımı önleme hakkını bertaraf etmez. Bu hükmün uygulanabilmesi için, söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması gerekir.

Diđer yandan, bu araçlar piyasada her zaman bulunabilen ürünler ise, madde 74/1 hükmünü uygulayabilmek için üçüncü kişilerin araçları kullanacağına ilişkin açık bir durum olması gerekir.

Araç telif veya tedarikini dolaylı patent tecavüzü olarak nitelendirmek için şu şartların oluşması gerektiđi düşünölmektedir:

(v) Tedarik edilen vasıtalar buluşun esasını teşkil etmeli ve

(vi) buluşun uygulanmasını mümkün kılmalıdır

(vii) Bu tür vasıta ve unsurları tedarik eden kişinin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri gerekir ( yanıkullanıma uygunluk ve kullanım amacı tedarik eden tarafından biliniyor olmalı )