

Yayınlandığı Yer: Batider 2008, C. XXIV, S.3, s. 26-50.

İngiliz ve Alman Patent Uygulamaları Örneğinde Avrupa Patentlerinin Koruma Kapsamının Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK*

I. GİRİŞ

Patent hukukunun en temel özelliklerinden biri, teknik yanı ağır basan bir hukuk dalı olmasının yanı sıra, birçok noktada yoruma ve farklı uygulamalara açık olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle patent hukukunun, yasal düzenlemelerin yorumundaki farklılıkların gidebileceği son noktayı gösterdiği tespitinde bulunmak iddialı bir yaklaşım olmayacaktır. Zira, bu hukuk dalı, yasal düzenlemelerin yanı sıra, farklı ülke uygulamaları ile ortaya çıkıp zamanla birer doktrin veya sistem olarak kabul gören ilkeler yumağından oluşmaktadır.

Ülkesel farklılaşmaların en yoğun görüldüğü alanlar, patent verilebilirlik şartlarının değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak hükümsüzlük davaları ile patente tecavüz davalarıdır. Patent verilebilirlik şartlarının incelenmesindeki farklılıklar, aynı buluş için farklı ülkelerde yapılan patent başvurularının farklı şekilde sonuçlanmasında neden olabilmektedir. Uygulama farklılıklarının çarpıcı örneklerinden bir diğerini ise farklı ülkelerde koruma altına alınmış bir patente tecavüz davasının farklı şekilde sonuçlanabilmesi oluşturmaktadır. Tescil ve ülkesellik ilkelerine dayalı olarak işleyen bir sistemde ortaya çıkan bu farklılıklar, genel bir şaşkınlığa neden olmanın ötesinde belirsizliğe dayalı olarak hukuk güvenliği ilkesinin zedelenmesine neden olabilmektedir.

Ulusal patent uygulamalarının ortak temellere dayandırılarak uyumlaştırılması çabaları oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. 1973 tarihli Avrupa Patent Sözleşmesi uluslararası patent sisteminin oluşturulmasında 1879 tarihli Paris Sözleşmesi'nin¹ öngördüğü rüçhan hakkı ilkesi ile uluslararası bir başvuru sistemi oluşturan Patent İşbirliği Antlaşması'nın (*Patent Cooperation Treaty-PCT*)² ardından üçüncü aşamayı oluşturmaktadır. Sözleşme ile buluşların

¹* Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Paris Sözleşmesi sınai hakların korunmasına ilişkin uluslararası altyapıyı oluşturan ilk düzenlemedir. Bu sözleşmede yer alan rüçhan hakkı sayesinde Paris Birliği'ne üye birden fazla devlette patent başvurusu yapacak kişilere ilk başvurunun ardından yapılan başvurular için 12 aylık bir öncelik hakkı tanınmıştır. Ülkesellik ilkesini ortadan kaldırmayan bu sistem sayesinde başvuru sahibinin birden fazla ülkede yaptığı başvuruların ilk başvurunun ardından üçüncü kişiler tarafından yapılan başvurulara göre öncelikli olması sağlanmış olmaktadır. Sözleşme'nin metni için bkz. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

² PCT sistemi uluslararası patent sisteminin oluşumunda ikinci aşamayı oluşturmaktadır. Bu sistemde de ülkesellik ilkesi korunmaya devam etmekte, bir başka ifade ile Antlaşma'ya taraf ülkeler kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde patent başvurusunu değerlendirmektedirler. Ancak sistem sayesinde birden fazla ülkede tek tek yapılacak başvuruların maliyetlerinin düşürülmesi ve ortak bir uluslararası araştırma raporu

korunması alanında “Avrupa Devletleri”³ arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ortak bir patent verilmesi sistemi oluşturulmuştur. Patent verilmesi sürecinin ardından ise ağırlıklı olarak ulusal hukuk uygulanmaktadır. Avrupa patentlerine tecavüz davaları da ulusal düzeyde, ulusal mahkemeler tarafından karara bağlanan konulardan biridir. Sözleşme, patentin koruma kapsamının belirlenmesine ilişkin 69. maddesi ile bu maddenin uygulanma şeklini gösteren protokol ile tecavüz davalarının belkemiğini oluşturan patentin koruma kapsamının belirlenmesine ilişkin genel ilkeleri belirlemektedir. Ancak bu ilkeler, farklı ülke mahkemeleri tarafından farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Bu uygulamanın patent literatürüne damgasını vurmuş örneğini *Epilady* davası oluşturmaktadır. Aynı patente ilişkin olarak açılan tecavüz davasında İngiliz mahkemesi tecavüzün olmadığına hükmederken Alman mahkemesi patente tecavüzün olduğuna karar vermiştir. Bu karar ile patent sistemlerinin ulusal ekonomik tercihlere göre nasıl farklı şekillendirilebileceği, hatta aynı yasal düzenlemenin nasıl farklı yorumlanabileceği gözler önüne serilmiştir.

Bu tür farklılaşmalar, şüphesiz mümkün olmakla birlikte, arzu edilir nitelikte değildir. Zira patent sahibinin farklı ülke uygulamalarına göre korumadan yararlanıp yararlanmaması mümkün olabilmektedir. Ancak ulusal mahkemelerin patent yargılama sürecinde verdikleri kararların ortak bir mahkeme tarafından denetimi söz konusu olmadığı sürece bu tür farklılıklar kaçınılmaz görünmektedir.

Çalışmada, Avrupa Patent Sözleşmesi’ne üye olan ve patent sistemine farklı bakış açısı sergileyen İngiltere ve Almanya’da patente tecavüz davalarında uygulanan genel ilkeler ile Avrupa Patent Sözleşmesi’nin bu uygulamalar üzerindeki etkisi incelenecektir. Bu şekilde, Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 2007 yılı Aralık ayında yürürlüğe giren revize edilmiş metni de dikkate alınarak patentin koruma kapsamının belirlenmesi konusunda üye devletlerde ortak bir uygulama yaratılması hususunda gelebileceği nokta belirlenmeye çalışılacaktır.

II. AVRUPA PATENTLERİNİN NİTELİĞİ

Avrupa Patent Ofisi tarafından Avrupa Patent Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde verilen patentler “Avrupa patenti” olarak adlandırılmakta ve patent verilmesi sürecinin ardından başvuru sahibinin talep ettiği üye devletlerde ulusal patentler demeti haline gelmektedir⁴. Her

düzenlenmesi sağlanmaktadır. Antlaşma metni için bkz. <http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm>.

³ Avrupa Patent Sözleşmesi’ne katılım Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile sınırlı değildir. Türkiye’nin Sözleşme’ye katılımı 29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4504 sayılı Avrupa Patentlerinin Verilmesiyle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulduğuna Dair Kanun ile uygun bulunmuştur. Türkiye, Sözleşme’ye 01.11.2000 tarihinden itibaren taraftır.

⁴ *Grabinski, K.*: Kann und darf die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Ergebnissen führen?, GRUR 1998, H. 11, s. 857.

bir üye devletin ulusal patent mevzuatı varlığını korumakta ve ulusal patentler bu mevzuat çerçevesinde verilmeye devam etmektedir. Dolayısıyla Avrupa patentleri ile ulusal patentler birbirini dışlamayan ve birbirinin varlığını etkilemeyen patentlerdir. Bir ülke sınırları içinde Avrupa patentleri ile ulusal patentlerin yan yana varlıklarını sürdürmesi kuralına *co-existence* denmektedir.

Avrupa Patent Sözleşmesi, patentin verilmesi sürecini ortak kurallara bağlamakta, patentin tescilinin ardından ise ağırlıklı olarak ulusal hukuk uygulanmaktadır.

III. AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ'NİN PATENTİN KORUMA KAPSAMININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMESİ

1. Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. Maddesi ve Buna İlişkin Protokol

A. Düzenlemenin Ortaya Çıkışı ve Genel İlkeler

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin esasa ilişkin hukuku düzenleyen önemli hükümlerinden birisi 69. maddede yer almaktadır. Patent verilebilirlik şartlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra patentin koruma kapsamını düzenleyen 69. madde hükmü⁵ de kaynağını patent hukukuna ilişkin kavramların birleştirilmesini hedefleyen Strasbourg Sözleşmesi'nden⁶ almaktadır⁷. Strasbourg Sözleşmesi'nin 8. maddesine dayanan⁸ ve İsviçre Patent Yasası düzenlemesini örnek alan⁹ hükme göre¹⁰;

⁵ Bu düzenlemenin ortaya çıkışına ilişkin tarihsel bilgi için bkz. *Stauder, D.*: Die Entstehungsgeschichte von Artikel 69 (1) EPÜ und Artikel 8 (3) Straßburger Übereinkommen über den Schutzbereich des Patents, GRUR Int. 1990, H. 9, s. 793 vd.

⁶ *The Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law of Patents for Invention* 27 Kasım 1963'te Strasbourg'da imzalanmış ve 1 Ağustos 1980'de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme hakkında bilgi için bkz. *Ortan, A.N.*: Avrupa Patent Sistemi, C. II, Ankara 1992, s. 307 vd.

⁷ *Singer, M./Stauder, D.*: European Patent Convention, Vol. 1, Substantive Patent Law-Preamble, Articles 1 to 89, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, Berlin, Bonn, Munich 2003, s. 238; *Stauder*, GRUR Int. 1990, s. 793; *Armitage, E.*: Die Auslegung europäischer Patente (Art. 69 und das Auslegungsprotokoll), GRUR Int. 1983, H. 4, "s. 243; *Brunner, E.*: Zur Anwendung von Art. 69 EPÜ und des Auslegungsprotokolls, SMI 1994, s. 129; *Ortan*, Avrupa Patent Sistemi, C. II, s. 307 vd.

⁸ Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemenin Strasbourg Sözleşmesi'nin 8. maddesindeki düzenlemeden tek farkı Strasbourg Sözleşmesi'nde kullanılmış olan "patentin maddi koruma kapsamı" ifadesinin yerine "patentin koruma kapsamı" ifadesinin kullanılmış olmasıdır. *Singer/Stauder*, European Patent Convention, Vol. 1, s. 238; *Stauder*, GRUR Int. 1990, s. 793.

⁹ *Stauder*, GRUR Int. 1990, s. 799.

¹⁰ Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. Maddesi'nin birinci fıkrasındaki düzenlemenin Almanca, İngilizce ve Fransızca metinleri şu şekildedir:

"Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen."

"The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims."

"L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les"

“Avrupa patentinin veya patent başvurusunun koruma kapsamı, patent istemlerinin içeriğine (patent istemlerindeki ifadeler) göre belirlenir. Bununla birlikte tarifname ve resimler, istemlerin yorumlanmasında kullanılırlar.”

Patent istemlerine yönelik yorum konusunda maddenin Almanca metninde kullanılan “patent istemlerinin içeriği” (*Inhalt der Patentansprüche*) ifadesinin, İngilizce ve Fransızca metinlerdeki “patent istemlerindeki ifadeler” (*terms/teneur*) kavramından daha geniş bir anlam taşıması, Avrupa Patenti Sözleşmesi’nin oluşumu sırasında, maddenin uygulanmasında farklı yorum kriterlerine dayanılması endişesini yaratmış ancak bağlayıcı olan üç dilde de kullanılabilecek daha uygun bir çeviri bulunamaması nedeniyle bu ifadeler korunmuştur¹¹.

Tarifname ve resimlerin istemlerin yorumunda dikkate alınacağı şeklindeki düzenleme genel ve bütün durumları kapsar niteliktedir. Bir başka ifade ile bunların yalnızca patent istemlerinin açık olmadığı durumlar ile sınırlı olarak dikkate alınması söz konusu değildir. Maddedeki “bununla birlikte”¹² vurgusu, koruma kapsamının belirlenmesinde patent istemlerinin esas alınacağı şeklinde anlaşılmaktadır. Bu nedenle, patent istemlerinde tarifname veya resimlerde yer alan bir husus ile herhangi bir bağlantı kurulmamış ise koruma kapsamının belirlenmesinde dikkate alınmaları söz konusu değildir¹³.

Almanca, İngilizce ve Fransızca metinlerde kullanılan farklı ifadeler nedeniyle maddenin farklı şekilde yorumlanmasının önüne geçebilmek amacıyla¹⁴ 69. maddenin Yorumlanması’na İlişkin bir Protokol¹⁵ kabul edilmiştir. Kısaca “Yorum Protokolü” olarak anılan bu düzenleme, Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 164. maddesinin birinci fıkrası gereği Sözleşme’nin bir parçası niteliğinde olup üye devletleri bağlar. 69. Maddeye ilişkin Yorum Protokolü aşağıdaki şekildedir:

“ 69. madde, Avrupa patentinin koruma kapsamı olarak patent istemlerinden kelimesi kelimesine çıkan koruma kapsamının anlaşılacağı ve tarifname ve resimlerin sadece istemlerdeki bazı belirsizlikleri gidermek amacıyla uygulanacakları şeklinde yorumlanmamalıdır. Aynı şekilde bu madde, patent istemlerinin sadece yol gösterici nitelikte oldukları ve koruma kapsamının, uzman kişinin, tarifname ve resimleri inceledikten sonra patent sahibinin koruma istemi olarak belirlediği hususları da kapsadığı şekilde de *revendications.*”

¹¹ Stauder, GRUR Int. 1990, s. 799; Armitage, GRUR Int. 1983, s. 243.

¹² Almanca metinde “jedoch”, İngilizce metinde “nevertheless”, Fransızca metinde “toutefois” olarak kullanılmıştır.

¹³ Stauder, GRUR Int. 1990, s. 799.

¹⁴ Singer, M./Stauder, D.: European Patent Convention, Vol. 1, s. 238; Stauder, GRUR Int. 1990, s. 799; Armitage, GRUR Int. 1983, s. 243.

¹⁵ Bu Yorum Protokolü 5. 10. 1973 tarihli Münih Diplomatik Konferansı’nda kabul edilmiştir.

yorumlanamaz. Yorumun, bu iki aşırı görüş arasında olması ve patent sahibi için uygun bir koruma, üçüncü kişiler açısından da yeterli hukuk güvenliğini sağlayabilmesi gerekir.”¹⁶

Yorum Protokolü, temelini Strasbourg Sözleşmesi’nde bulan, patent istemlerinin yorumlanmasında menfaatler dengesinin kurulması hedefini açıkça ifade etmekte ve güçlendirmektedir¹⁷. Protokolün birinci cümlesinde istemlerin rolünün belirlenmesinde sınırlandırıcı/daraltıcı (*restriktiv*) görüş, ikinci cümlesinde de genişletici (*extensiv*) görüş reddedilmekte, üçüncü cümle de çözümü bu iki uç görüş arasında bulmaktadır. Bu kapsamda istemlerin yalnızca kelimesel anlamlarının esas alındığı *restriktiv* bakış açısı İngiliz sistemini, istemlerin yalnızca yol gösterici işleve sahip olduğu *extensiv* bakış açısı ise Alman sistemini temsil etmektedir¹⁸. Böylelikle, düzenleme ile istemlerin yorumunda farklı iki yöntem izlemekte olan İngiliz ve Alman hukukları arasında bir uzlaşma sağlanmaya çalışılarak orta bir yol izlenmek istenmiştir¹⁹.

Görüldüğü üzere Yorum Protokolü, Avrupa patentlerinin koruma kapsamının belirlenmesi açısından yalnızca bir çerçeve düzenleme niteliğindedir. Bir yandan patent sahibinin makul

¹⁶ “Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Art. 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.”

“Art. 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of certainty for third parties.”

“ L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent iniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers.”

¹⁷ Schiuma, D.: Formulierung und Auslegung von Patentansprüchen nach europäischem, deutschem und italienischem Recht, Köln/Berlin/Bonn/München 2000, s. 230.

¹⁸ Sijp, C.: Scope of Protection Afforded by a European Patent, IIC 1979, s. 434; Armitage, GRUR Int. 1983, s. 243.

¹⁹ Stauder, GRUR Int. 1990, s. 799; Grabinski, GRUR 1998, s. 859; Weston, R. D.: A Comparative Analysis of the Doctrine of Equivalents: Can European Approaches Solve an American Dilemma, IDEA: The Journal of Law and Technology 1998, s. 59; Brunner, SMI 1994, s. 129; Busche, J.: Zur Auslegung von Patentansprüchen, Festschrift für Reimar König zum 70. Geburtstag, Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München 2003, s. 50.

korumadan yararlanması, diğer yandan da üçüncü kişiler açısından yeterli düzeyde hukuk güvenliği sağlanması gerekmektedir. Hükmü uygulayacak olan yargıçlar, kendilerini bu hedeflere ulaştıracak uygulamayı seçmekte serbesttirler²⁰. Dolayısıyla düzenlemenin üye devletlerde farklı şekilde yorumlanması mümkündür²¹.

B. Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 2000 Yılı Revizyonu

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 1973 yılında yürürlüğe girmesinin ardından Sözleşme'nin birtakım aksaklıkları ve zayıf yönleri ortaya çıkmış ve bunların giderilebilmesi için çeşitli öneriler yapılmıştır. 1990'lı yılların sonuna doğru Sözleşme'nin ilk kapsamlı revizyonu için zamanın geldiğine karar verilmiş ve 1998 yılında Avrupa Patent Organizasyonu'nun (*European Patent Organisation*) İdari Konseyi (*Administrative Council*) bir takım hukuki ve teknik konuların revizyonu hususunda anlaşmıştır²².

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin kısaca EPC 2000 olarak anılan ve 13 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe giren²³ revize edilmiş metninin²⁴ temelleri 20-29 Kasım 2000 tarihlerinde toplanan Diplomatik Konferans'a dayanmaktadır²⁵. Bu konferansta Sözleşme'nin çeşitli maddelerinin revizyonuna ilişkin temel bir öneri metni görüşmeye açılmıştır²⁶. Bu kapsamda, Sözleşme'nin 69. maddesi ile Yorum Protokolü'nün de değiştirilmesi gündeme gelmiştir.

69. madde ile ilgili değişiklik teklifinin gerekçesinde birinci fıkrayla ilgili olarak istemlerin içeriği ve istemlerdeki ifadelerle ilişkin olarak üç dilde kullanılan farklı terimlerin belirsizliği ve üç dilde farklı anlama geldiği üzerinde durulmuştur. Uluslararası Patent Hukuku Antlaşması'na ilişkin WIPO Tasarısı'ndan da hareketle, "içerik" (*Inhalt*) sözcüğünün madde metninden çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. 69. maddenin uygulanma şekline ilişkin

²⁰ *Tillmann, W./Dagg, N.*: EU-Patentrechtsharmonisierung I: Schutzzumfang, GRUR 2000, H. 6, s. 459.

²¹ *Meier-Beck, P.*: Purposive Construction oder Äquivalenz?-Zum Stand der deutsch-englischen Schutzbereichsdiskussion nach dem Urteil des House of Lords in Sachen Kirin Amgen v. Hoechst Marion Roussel, GRUR Int. 2005, H. 10, s. 796.

²² Bu konuda bilgiye erişim için bkz. <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/diplomatic-conference-nov2000.html>.

²³ Türkiye'nin Sözleşme'nin revize edilmiş metnine katılımı 13.3.2007 tarih ve 5598 sayılı Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşme'nin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma'ya Katılmamızın Uygun Bulduğuna Dair Kanun ile gerçekleşmiştir. (17.3.2007 tarih ve 26465 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

²⁴ Act Revising the Convention on the Grant of European Patents [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/879B3BBE83D923B0C12572AE004FE772/\\$File/act_revising_epc_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/879B3BBE83D923B0C12572AE004FE772/$File/act_revising_epc_en.pdf); Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5 Oktober, 1973 zuletzt revidiert am 17. Dezember 1991, GRUR Int. 2001, H. 4, s. 309.

²⁵ Bu diplomatik konferans hakkında bkz. *Nack, R./Phélip, B.*: Bericht über die Diplomatische Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens München 20.-29. November 2000, GRUR Int. 2001, H. 4, s. 322 vd.

²⁶ Basic Proposal for the Revision of the EPC, 13.10.2000, Munich. Erişim için bkz. [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/43F40380331CE97CC125727A0039243C/\\$File/00002a_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/43F40380331CE97CC125727A0039243C/$File/00002a_en.pdf).

protokolde yapılacak deęişiklięin temel gerekçesi olarak, Sözleşme'nin patentin koruma kapsamına ilişkin düzenlemelerinin ortak bir yorum veya uygulama yaratılması hususunda istenilen düzeyde etkin olmadığı gösterilmiştir. Bu kapsamda özellikle eşdeğerler ve başvuru veya patent sahibinin patentin verilmesi sürecinde yapmış olduğu açıklamaların patentin geçerliliğine etkisi konusunun yer aldığına dikkat çekilmiştir. Avrupa Patent Sözleşmesi'ne üye devletlerin Avrupa patentlerine tecavüz davalarında ortak bir uygulama yaratma çabası göstermelerine rağmen bunun yeterli düzeye ulaşmadığı vurgulanmıştır. Bu nedenle protokolün eşdeğerlerin anlamı ve korumayı sınırlandırıcı beyanlara ilişkin uygulama konusunda düzenleme içermesi gerektiği belirtilmiştir. Önerilen düzenleme WIPO'nun 1991 tarihli Patent Hukuku Antlaşması taslağına²⁷ dayandırılmıştır²⁸.

Önerilen deęişiklik ile Protokol'ün mevcut metni olduğu gibi korunarak eşdeğerler ve korumayı sınırlandıran beyanlarla ilgili toplam üç fıkralık bir ek düzenleme öngörülmüştür. Düzenleme şu şekildedir:

“Eşdeğerler

- (1) *Avrupa patentinin koruma kapsamının belirlenmesinde tecavüzün meydana geldiği tarihte patent istemlerinde yer alan araçların eşdeğeri olan araçların **gerekli/uygun** ölçüde dikkate alınması gerekir.*
- (2) *Kural olarak bir araç, uzman kişi tarafından patent istemlerinde belirtilen araç ile esasen aynı sonuca ulaşabileceği aşikar olarak görülüyor ise eşdeğer sayılır.*

Önceki tarihli Beyanlar (“*Prosecution History Estoppel*”)

- (3) *Koruma kapsamının belirlenmesinde patent veya başvuru sahibinin Avrupa patent başvurusu veya Avrupa patentinde veya Avrupa patentinin verilmesine veya geçerliliğine ilişkin süreçte, Avrupa patentine ilişkin olarak koruma kapsamını açıkça sınırlandıran ve özellikle de tekniğin bilinen durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamalar **gerekli/uygun** ölçüde dikkate alınır.”*

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesi ile Yorum Protokolü'nde yapılması planlanan deęişiklikler çeşitli açılardan eleştiriye uğramıştır. Bu kapsamdaki ilk eleştiri, 69. maddenin birinci fıkrasında yer alan patentin koruma kapsamının patent “istemlerinin içeriğine göre” (*Inhalt /Terms/Teneur*) belirleneceği şeklindeki ifadenin yerine koruma kapsamının “istemlere göre” belirleneceği ifadesi ile deęiştirilmesine karşı olmuştur. Metnin üç dildeki ifadelerinin

²⁷ WIPO Basic Proposal for a Patent Law Treaty of 1991.

²⁸ Basic Proposal, Art. 69, s. 57.

farklı anlam içermesi nedeniyle belirsiz olduğu gerekçesine karşı, bu tür bir gerekçenin kabulü halinde iki dildeki metin üzerinde değişiklik yapılmasının yeterli olacağı ileri sürülmüştür. Ayrıca bu tür bir değişikliğin maddenin uygulanmasında pek farklılık yaratmayacağı ve ancak şekli bir değişiklik düzeyinde kalacağı vurgulanmıştır²⁹.

69. maddenin birinci fıkrası yapılan değişiklik teklifine uygun şekilde değiştirilmiştir. Maddenin 13 Aralık 2007 tarihinden itibaren geçerli olan metnine göre:

*“Bir Avrupa patentinin veya başvurusunun koruma kapsamı istemler ile belirlenir. Bununla birlikte, tarifname ve resimler istemlerin yorumunda dikkate alınır”*³⁰.

Yorum Protokolü'nün revizyonu önerisindeki patentin koruma kapsamının belirlenmesinde eşdeğer unsurların da dikkate alınması gerektiği şeklindeki düzenleme ise konuya açıklık kazandırması açısından temelde olumlu karşılanmıştır. Ancak özellikle Alman temsilciler eşdeğer tanımının eksik olduğundan hareketle bazı eşdeğer unsurları kapsamına almama gibi bir tehlikeyi barındırdığı ve eşdeğerlerin belirlenmesinde tecavüzün gerçekleştiği tarihin esas alınmasının anlamlı olmadığı gerekçeleriyle düzenlemeyi eleştirmişlerdir³¹. Eşdeğerlerin belirlenmesinde tecavüz tarihinin esas alınmasının tecavüz davalarının incelenmesinde esneklik olanağını ortadan kaldıracığı, oysa ki her olayın kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda, eşdeğerlerin belirlenmesinde rüçhan tarihinin değil tecavüz tarihinin esas alınmasının patentin koruma kapsamının sonradan genişletilmesi anlamına geldiği ve hukuki durumu belirsizleştireceği vurgulanmıştır³².

Yorum Protokolü'ne eşdeğer unsurlarla ilgili olarak eklenmesi düşünülen düzenlemeye ilişkin öneri kabul görmemiş, ancak minimum düzeyde kalacak bir ek madde kabul edilmiştir. Böylelikle 69. Maddenin Yorumuna İlişkin Protokol'ün tek maddelik hükmü Protokol'ün

²⁹ *Wenning, E.:* Die geplante Änderung des Art. 69 EPÜ und die Ergänzung zum Protokoll über die Auslegung von Art. 69 EPÜ, Mitt. 2000, H. 9-10, s. 375.

³⁰ *“Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.”*

“The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.”

“L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.”

³¹ *V. Falck, K.:* Zur Äquivalenzprüfung bei im Prioritätszeitpunkt noch unbekanntem Ersatzmitteln, GRUR 2001, H. 10-11, s. 905; *Wenning*, Mitt. 2000, s. 376 vd.; *König, R.:* Statische oder dynamische Äquivalenz-die Verabschiedung der Rechtssicherheit, Mitt. 2000, H. 9-10, s. 379 vd.

³² *V. Falck*, GRUR 2001, s. 905.

birinci maddesi olarak aynen korunmuş, eşdeğer unsurlara ilişkin bir ikinci madde eklenmiştir. “Eşdeğerler” (*Äquivalente, Equivalents*) başlığını taşıyan bu maddeye göre:

*“Avrupa patentinin koruma kapsamının belirlenmesinde patent istemlerinde belirtilen unsurların eşdeğeri olan unsurlar da gerekli ölçüde dikkate alınır.”*³³

2. Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 69. Maddesinin Üye Devletlerde Uygulama Alanı

Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 2. maddesinin ikinci fıkrasına göre; Avrupa patenti, verilmiş olduğu her ülkede aynı etkiye sahip olmasının yanı sıra, aksi bu Sözleşme’de düzenleniş olmadıkça, verildiği ülkedeki ulusal patentlerle aynı hükümlere tabi olacaktır³⁴.

Sözleşme’nin 138. maddesinin birinci fıkrası; ulusal aşamaya gelmiş bir Avrupa patentinin ancak Avrupa Patent Sözleşmesi’nde öngörülen nedenlerle hükümsüzlüğüne karar verilebileceğini açıkça düzenlemektedir. Bu nedenlerden ikisi, 69. maddenin üye devletlerde uygulanabilirliği açısından özellikle önem taşımaktadır. Hükümsüzlük nedenlerinden (a) bendi Avrupa patentinin konusunun, Sözleşmenin 52-57. maddelerine göre patent verilebilirlik şartlarını taşımasını, (d) bendi ise Avrupa patentinin koruma kapsamının genişletilmesini hükümsüzlük nedeni olarak düzenlemektedir. Patent verilmesi aşamasında Avrupa Patent Ofisi, başvuru konusu buluşu Sözleşme’nin 52-57 maddeleri ile 123. maddesinin üçüncü fıkrası açısından değerlendirmektedir. Bu değerlendirme aşamasında istemlerin kapsamı, 69. ve 84. maddelere göre belirlenmektedir. Dolayısıyla hükümsüzlük talebi söz konusu olduğunda, patentin geçerliliğinin yine bu maddelere göre değerlendirileceği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Aynı ilkelerin patente tecavüz aşamasında da geçerli olup olmayacağı sorusu da olumlu yanıtlanmaktadır. Aksine yorum, patent istemlerinin yorumunun, patentin geçerliliği incelemesi ile patente tecavüz incelemesinde farklılaşması anlamına gelecektir³⁵.

Böylelikle, 69. madde patentin koruma kapsamının hangi esaslara dayanılarak belirleneceğini, Avrupa Patent Sözleşmesi’ni onaylayan bütün ülkeler açısından bağlayıcı olarak tesbit etmektedir. 69. maddenin ve buna ilişkin Yorum Protokolü’nün belirlediği ilkeler, üye devletlerin ulusal patent yasalarında kabul edilmiş olup olmasının herhangi bir önemi

³³ *“Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.”*

“For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.”

“Pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.”

³⁴ Armitage, GRUR Int. 1983, s. 242.

³⁵ Armitage, GRUR Int. 1983, s. 242.

bulunmaksızın, ulusal sınırlar içinde bir Avrupa patentine tecavüz nedeniyle açılan davalarda uygulanması gereken hükümler olup, bağımsız ve merkezi³⁶ bir anlam taşımaktadırlar³⁷.

Avrupa patentlerinin koruma kapsamını belirleyen 69. madde hükmünün uygulanmasında başlıca iki sorun gündeme gelebilir. Birincisi, hükümsüzlük ve tecavüz davalarında Avrupa patentinin koruma kapsamının belirlenmesi konusundaki değerlendirmeyi ulusal mahkemelerin yapacak olması nedeniyle aynı patente ilişkin farklı ulusal yargı kararların ortaya çıkmasının mümkün olmasıdır. Avrupa patentlerinin ve Avrupa Patent Sözleşmesi'nin hukuki niteliği gereği, bu tür uygulamaların ortaya çıkmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak farklılaşmış uygulamaların Sözleşme'nin uygulanmasında sağlanmak istenen yeknesaklık açısından sorun kaynağı olacağı şüphesizdir. Bu nedenle, bağlayıcı olmamakla birlikte, ulusal mahkemelerin diğer ulusal mahkeme kararlarını dikkate alması söz konusu olmaktadır³⁸.

Avrupa patentlerinin koruma kapsamının belirlenmesine ilişkin düzenlemenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek ikinci sorun, patentin koruma kapsamının belirlenmesinde Avrupa patentleri ile ulusal patentler arasında farklılık yaratılıp yaratılmayacağı hususudur. Şüphesiz, ulusal mevzuatın Avrupa Patent Sözleşmesi hükmünden farklılaşması ve bu şekilde Avrupa patentleri ile ulusal patentlerin koruma kapsamının farklı ilkeler ile belirlenmesi mümkündür. Avrupa Patent Sözleşmesi, Avrupa patentleri açısından bağımsız hukuk yarattığından üye devletlerin Sözleşme hükümlerini iç hukuka aktarma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu durum, aynı ülke sınırları içinde farklı koruma kapsamına sahip iki ayrı patent varlığı anlamına geleceğinden belirsizliğe ve hukuk güvenliği ilkesinin zedelenmesine neden olabilir. Kaldı ki, Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesinin kabulünde üye devletlerin amacının gerek Avrupa patentleri gerek ulusal patentler için yeknesak bir koruma kapsamı yaratılması olduğu kabul edilmektedir³⁹. Bu gerekçelerle, Avrupa Patent Sözleşmesi'ne üye devletler ulusal hukuklarını Avrupa Patent Sözleşmesi ile uyumlu hale getirmişlerdir. Bu nedenle Sözleşme, gönüllü bir uyumlaştırma dalgasına neden olmuştur. Bu tür bir uyumlaştırma, patentin koruma kapsamının belirlenmesi açısından da önem taşımaktadır. Nitekim Alman Patent Yasası'nın patentin koruma kapsamını belirleyen hükmünün gerekçesinde Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesinin uygulanmasına ilişkin Yorum Protokolü'ne değinilerek bu protokolün Alman patentlerinin koruma kapsamının

³⁶ *Bruchhausen, K.*: Der Schutzbereich des europäischen Patents, GRUR Int. 1974, s. 1, 3.

³⁷ *Benkard, G./Scharen, U.*: Europäisches Patentübereinkommen, Verlag C. H. Beck, München 2002, Art. 69, Rdnr. 1.

³⁸ *Armitage*, GRUR Int. 1983, s. 244.

³⁹ *Brinkhof, J.*: Existiert eine Europäische Äquivalenzlehre?, GRUR 2001, H. 10-11, s. 886.

belirlenmesinde de (§ 14 PatG) dikkate alınması gerektiği, ancak bu şekilde patentin koruma kapsamının belirlenmesi hususunda Avrupa içinde yeknesak bir uygulama oluşturulabileceği vurgulanmıştır⁴⁰.

IV. ALMAN VE İNGİLİZ UYGULAMALARI ÖRNEĞİNDE AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ'NİN 69. MADDESİNİN YORUMU

1. Avrupa Patent Sözleşmesi Öncesi İngiliz ve Alman Patent Uygulamaları

İngiliz ve Alman patent uygulamaları, ülkelerin patent sistemine bakış açılarının farklılığı nedeniyle birbirine paralel bir gelişim göstermemiştir. Sistem farklılaşmasını doğuran en önemli neden, patent sisteminin İngiltere’de tekellerin yasaklandığı bir dönemde bu kurala istisna bir düzenleme olarak ortaya çıkmasına rağmen, sistemin Almanya’da buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve patent sahibine sağlanan korumanın sınırlarının olabildiğince geniş tutulması esasına dayanmasıdır. Her iki ülkede de patent uygulamaları ve özellikle patentin koruma kapsamının belirlenmesi dönemlere göre farklı kuralların uygulandığı bir gelişim göstermiştir.

Avrupa Patent Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden önce İngiliz patent hukukunda patentin koruma kapsamının belirlenmesinde, istemlerin işlevinin buluşun genel çerçevesini çizme olarak kabul edildiği “*fence post*” olarak adlandırılan yaklaşım sergilenmiştir. Alman hukukunda ise, istemlerin yalnızca patentin verildiği buluşun bir göstergesi olarak görüldüğü “*sign post*” yaklaşımı ağırlık kazanmıştır⁴¹.

A. İngiliz Sistemi

Tarihsel açıdan bakıldığında İngiliz patent sistemi, tekel yasağına bir istisna olarak ortaya çıkmıştır. 1623 tarihli *Statute of Monopolies*’in İngiliz hukukunda patentlerle ilgili ilk düzenleme olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu yasanın kabulünde önce de kişilere devlet tarafından yaygın şekilde ticaret, üretim ve ithal konularında para veya hizmet karşılığı olarak tekel hakları tanınmaktaydı. Ancak bu uygulamanın zamanla zararlı hale gelmesi üzerine tekellerin kaldırılması ve tekel hakkı tanınması uygulamasının yasaklanması amacıyla *Statute of Monopolies* kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu yasa, tekellere karşı bir tepki düzenlemesidir.

⁴⁰ *Grabinski*, GRUR 1998, s. 858.

⁴¹ *Takenaka, T.*: Interpreting Patent Claims: The United States, Germany and Japan, IIC Studies, Weinheim 1995, s. 32; *Park, J.*: Interpretation of Patent Claims in the EPO, USPTO and JPO in the Context of the Doctrine of Equivalents, EIPR 2005, s. 238; *Bavec, S.*: Scope of Protection: Comparison of German and English Courts’ Case Law, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 2004, Vol. 8:2, s. 258; *Cornish, W./Lewelyn, D.*: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights, London, Sweet&Maxwell 2003, s. 235.

Bu nedenle, İngiliz hukukunda patentler yasaklanmış tekellere getirilmiş bir istisna olarak ortaya çıkmıştır⁴².

Patentleri istisnai tekeller olarak gören bu bakış açısı İngiliz patent hukukunun gelişiminde oldukça etkili rol oynamıştır. Bu temele dayalı olarak İngiliz hukukunda patent konusu buluş oldukça dar yorumlanma yoluna gidilmiş, eşdeğer unsurlar yoluyla patentin koruma kapsamının genişletilmesi gibi bir uygulama ise benimsenmemiştir.

İngiliz patent hukukunda XIX. yüzyıla kadar istemlere gereksinim duyulmamıştır⁴³. İlk patent uygulamalarında istemler hatta tarifnameler yer almamış, patentler buluşu genel olarak tanımlayan bir beyandan oluşmuştur. Bu açıklama buluşun tanımı ve işleyişi ile ilgili tek bilgi kaynağı niteliğini taşımıştır. Patente tecavüz davalarında da jüri, patente tecavüz ettiği iddia edilen ürünün patentte açıklanan buluşa çok yakın olup olmadığını incelemiştir.

Buluş sahiplerinin bu başvuru sürecinden de yeterince tatmin olmamaları üzerine istemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde başvuru sahipleri, buluşları ile tekniğin bilinen durumu arasındaki sınırı çizme yoluna gitmişlerdir. Patente tecavüz davalarında jüri, buluşun esaslı özelliklerini (*essential features*) belirleyerek bunların, tecavüz ettiği ileri sürülen üründe olup olmadığını tespit etme yöntemini uygulamışlardır. Bu şekilde istemler, XIX. yüzyıldan itibaren İngiltere’de yaygın şekilde uygulanmaya başlanmış, 1883 tarihli Patent, Tasarım ve Marka Yasası (*The Patents Designs and Trade Marks Act*) ile de zorunlu hale gelmiştir⁴⁴.

İngiliz sisteminde patent korumasının kapsamı ilke olarak istemlerin lafzi kapsamı (*literal scope of the claims*) ile sınırlandırılmıştır. İstemlerde yer almamakla birlikte açıklanan özelliklerin halka maledildiği (*dedication to the public*) kabul edilmiştir. Bu sınırlar çerçevesinde buluşun istemlerde açıklanan özelliklerinin tecavüz ettiği ileri sürülen üründe kullanılması durumunda tecavüzün olduğu kabul edilmiştir. İstemlerin metnine bağlı olarak tespit edilmesi nedeniyle buna “*textual infringement*” adı verilmiştir⁴⁵.

Tecavüzün istemlerin metnine bağlı olarak tespit edildiği bu uygulamaya alternatif olarak, ancak oldukça nadiren “*pith and marrow*” doktrini⁴⁶ olarak adlandırılan yöntemin uygulanması da söz konusu olmuştur. Bu, patentin koruma kapsamının buluşun esasına göre

⁴² *Weston*, IDEA J. L. & TECH. 1998, s. 48.

⁴³ *Green, W./Son*: U.K.&European Patent Law, Service Information and Release Bulletin, Sweet&Maxwell 2002, s. 1066/1.

⁴⁴ *Weston*, IDEA J. L. & TECH. 1998, s. 49.

⁴⁵ *Weston*, IDEA J. L. & TECH. 1998, s. 50; *Pechhold, A. K.*: The Evolution of the Doctrine of Equivalents in the United States, United Kingdom and Germany, JPTOS 2005, Vol. 87, s. 423.

⁴⁶ Bu konuda bkz. *Green, W./Son*, s. 1066/1; *Cornish/LLewelyn*, s. 236; *Bainbridge, D.*: Intellectual Property, Ashford Colour Press Ltd., 2002, s. 394 vd.

belirlendiği bir yöntemdir. Buna göre mahkemece, istemlerin dilinden hareketle hangi unsurların başvuru sahibinin gözünde buluşun özünü oluşturduğu ve hangi unsurların esaslı olmadığı tespit edilir. Tecavüz ettiği ileri sürülen üründe buluşun **bütün esaslı unsurlarının** bulunması halinde tecavüzün varlığına hükmedilir. Esaslı unsurlardan birinin veya birden fazlasının yokluğu tecavüz olasılığını ortadan kaldırır⁴⁷.

İngiliz hukukunda geliştirilen “*pith and marrow*” doktrini eşdeğerler yoluyla tecavüz olasılığını tanımamaktadır. Zira bu sistemde önemli olan, buluşun esaslı unsurlarının tümünün tecavüz ettiği ileri sürülen üründe yer almış olmasıdır. Esaslı olmayan unsurlardan birinin ya da birkaçının üründe kullanılmamış olması veya bu unsurlar yerine eşdeğer unsurların kullanılmış olması tecavüzü ortadan kaldırmaz. Aksine, esaslı unsurların eşdeğerinin kullanılması tecavüzü ortadan kaldırır. Özellikle 1949 tarihli Patent Yasası’nın ardından uygulamada kural, buluşun istemlerde tanımlanan unsurlarının tümünün esaslı olduğu yönünde gelişmiştir⁴⁸.

B. Alman Sistemi

a- Genel Özellikler

Halen yürürlükte bulunan 1981 tarihli Alman Patent Yasası’nın kabulünden önce Alman patent hukukunun geçirdiği evreler üç döneme ayrılmaktadır. Bunlar, patentin koruma kapsamının istemlerin kapsamına denk olduğu birinci dönem, patentin koruma kapsamının istemlerin dilinden bağımsızlaştığı ikinci dönem ve “*three parts theory*” olarak adlandırılan yöntem ile patentin koruma kapsamının patent istemleri temelinde, ancak geniş yorumlandığı üçüncü dönemdir⁴⁹.

İngiliz sisteminden farklı olarak, Alman patent sistemi buluş sahibinin buluşçu fikrinin korunması amacını temel alarak gelişmiştir. Buna dayalı olarak istemlerin yorumunda İngiliz sisteminin tam tersi yönde bir gelişim göstermiştir⁵⁰.

Alman patent hukukunun şekillenmesinde iki önemli hususun vurgulanması gerekmektedir. Birincisi, patent istemlerinin birinci dönem dışında, patentin koruma kapsamının belirlenmesinde birincil öneme sahip olmamasıdır. İkinci olarak, Alman patent hukukunda yargı yetkisinin dağılımı istemlerin yorumunda önemli etkisi olmuştur. Alman sisteminin özelliği, patentin hükümsüzlüğü konusunda karar verme yetkisi olan kurum Alman Patent

⁴⁷ *Weston*, IDEA J. L. & TECH. 1998, s. 50.

⁴⁸ *Weston*, IDEA J. L. & TECH. 1998, s. 51.

⁴⁹ Bu dönemler hakkında bkz. *Takenaka*, s. 26 vd.; *Winkler, H.*: The Scope of Patent Protection: Past, Present, Future, IIC 1979, H. 3, s. 296 vd.

⁵⁰ *Takenaka*, s. 26; *Weston*, IDEA J. L. & TECH. 1998, s. 52.

Ofisi iken patentin koruma kapsamının belirlenmesinde münhasır yetkinin mahkemelere ait **olmasıdır**⁵¹. Bu ayırmadan hareketle patentin teknik kapsamı (*technical scope*) ve koruma kapsamı (*protection scope*) olarak iki farklı kavram geliştirilmiştir. Patentin teknik kapsamı, patentin verilmesi sırasında değerlendirilen kapsam iken koruma kapsamı, mahkemelerin tecavüz davalarını incelemeleri sırasında belirledikleri kapsamdır. Alman hukukunda patente tecavüzün ortaya çıkabileceği bütün şekillerin önceden tahminin olanaksızlığı dikkate alınarak, patentin koruma kapsamının patentin teknik kapsamından daha geniş olabileceği kabul edilmiştir. Bu uygulama, aynı zamanda, mahkemelerin istemlerin yorumunda istem dilinden bağımsızlaşmalarına neden olmuştur.⁵²

b-Alman Hukukunda Dönemlere Göre İstemlerin Yorumu

aa- Birinci Dönem (1877-1910)

Alman patent hukukunun ilk dönemi 1877 yılında ilk patent yasasının kabulü ile başlamıştır. Bu dönemde patent korumasının kapsamı, patent ofisi ve başvuru sahibinin yaptıkları açıklamalara göre belirlenmiştir. İstemler, patent ofisi ve başvuru sahibinin niyetlerini ortaya koyan açıklamalar olarak nitelendirilmiştir⁵³. Patent ofisi tarafından yapılan açıklama, mahkemeler tarafından da patentin koruma kapsamı olarak belirlenmiştir⁵⁴.

İstemlerin patent ofisi ile başvuru sahibinin niyetini yansıtan ifadeler olduğunu esas alan bu dönemde, istemlerin yorumunda başvuru dosyasının içeriği (*prosecution history*) önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. İstemlerde yer alan ifadelerin açık olmaması durumunda başvuru sürecindeki açıklamalardan hareketle, başvuru sahibinin buluşu olarak nitelendirdiği ve patent ofisinin de onayladığı tanımlama dikkate alınmıştır. Başvuru kapsamından, istem dilinin daha dar şekillendirildiğinin anlaşılması halinde mahkemeler, dosya kapsamındaki açıklamaları patentin koruma kapsamını istemlerde yer alan ifadelerden daha fazla sınırlandırmak üzere kullanmışlardır. Dolayısıyla, halen uygulanmakta olan Alman sisteminin aksine, buluş sahibinin bulduğu veya kamuya açıkladığı bilgi ikincil öneme sahip olmuştur⁵⁵.

Zamanla, mahkemelerin patente tecavüz davalarındaki rolleri patent ofisi ile başvuru sahibi arasındaki anlaşmanın yorumundan tecavüz ettiği ileri sürülen ürünün patentli buluşa oranla teknolojik öneminin belirlenmesine doğru kaymıştır. Buna göre mahkemeler, istemler ve tarifnamedeki açıklamadan hareketle buluşun esasının veya kalbinin ya da çözüm prensibinin

⁵¹ **Dipnot eklenecek.....**

⁵² *Takenaka*, s. 27.

⁵³ *Winkler*, IIC 1979, s. 296, 297; *Takenaka*, s. 27.

⁵⁴ *Takenaka*, s. 27.

⁵⁵ *Winkler*, IIC 1979, s. 297; *Takenaka*, s. 28.

ne olduğunu belirleyerek, aynı çözümün kullanıldığı ürünlerin patentin koruma kapsamı içinde yer alacağına karar vermişlerdir.

Bu şekilde patentin koruma kapsamının istem dilinden bağımsızlaşmasına paralel olarak korumanın kapsamı, istemlerde yer alan unsurlara veya alt kombinasyonlara (*subcombinations/Unterkombination*) kadar genişletilmiştir.

Patent ofisi, mahkemelerin istem dilinden bağımsızlaşan bu uygulamasına karşı tepki göstermiştir. Alman Yüksek Mahkemesi'nin istemlerde yer alan unsurları koruma eğilimi, istemlerdeki unsurların bütünüünün korunmak istenen buluşu oluşturduğu, dolayısıyla tek tek unsurların bütünden bağımsızlaştırılarak korunmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bu bakış açısı mevcut Amerikan sisteminde uygulanan ve patente tecavüzün gerçekleşebilmesi için istemde yer alan bütün unsurların tecavüz ettiği ileri sürülen üründe bulunması gerektiği anlamına gelen “*all elements rule*” ilkesine paraleldir. Ancak, Alman sisteminin buluş sahibini ödüllendirme amacının öncelikli olması, Alman patent hukukunda bu kuralın kökleşmesine engel olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak, Alman mahkemeleri istemlerin yorumunda istem diline bağlılıktan uzaklaşarak patentin koruma kapsamını patent ofisinin patentin verilmesine yönelik iradesinden bağımsız olarak belirlemeye başlamışlardır⁵⁶.

bb-İkinci Dönem (1910-1930)

Almanya'nın XX. yüzyılın ilk yıllarında teknolojik alanda gösterdiği hızlı ve önemli ilerlemeye bağlı olarak, mahkemeler, yalnızca istemlerde ifade edilen unsurlara koruma sağlayarak buluş sahibinin yeterli korumayı elde edemeyeceğinin farkına varmışlardır. Patent korumasına karşı bakış açısının bu şekilde değişmesiyle ikinci dönem başlamıştır. Bu dönemde, patent korumasının buluşta yapılan küçük değişiklikleri de içine alması gerektiği görüşü ağırlık kazanmıştır.

Mahkemelerin patentin koruma kapsamının istemlerin dilinden bağımsız şekilde yorumlanmasını desteklemek üzere “*two-part theory*” olarak adlandırılan bir sistem geliştirilmiştir. Bu teori, Alman Patent Ofisi ile mahkemeler arasındaki yetki paylaşımını esas almıştır. Buna göre patent ofisi, buluşun konusunu belirleyerek patent verilebilirlik şartlarını tanımlanan bu konu temelinde değerlendirir. Öte yandan mahkemeler, patentin koruma kapsamını tekniğin bilinen durumunu dikkate alarak bağımsız olarak belirlerler. Bunun, patentin verilmesi işlemleri sırasında patent ofisinin belirlediği tekniğin bilinen durumu ile bir

⁵⁶ Takenaka, s. 29.

bağlantısı bulunmamakta, bir başka ifade ile, patent ofisinin kararına esas aldığı tekniğin bilinen durumu, mahkeme aşamasında bağlayıcı olmamaktadır. Bu teori, kısa zaman içinde Alman Yüksek Mahkemesi tarafından kabul görmüştür⁵⁷.

Almanya’da patent hukukunun ikinci döneminde istemlerin yorumu “*central definition theory*”ye dayandırılmıştır. Bu dönemde patent koruması, buluş sahibini ödüllendirecek şekilde genişletilerek yorumlanmış, buluşta yapılan küçük değişiklikler de koruma kapsamına alınmıştır.

İkinci dönemde istemlerin yorumuna ilişkin olarak kabul edilen bir diğer temel ilke, küçük buluşlar için dar koruma kapsamı, büyük buluşlar için ise geniş koruma kapsamı (*kleines Patent kleiner Schutzzumfang; größes Patent, größer Schutzzumfang*) tanınması gerektiği olmuştur. Buna göre, belli bir teknik alanda ilk olan buluşların, daha geniş koruma kapsamına sahip olabileceği kabul edilmiştir⁵⁸.

İkinci dönem uygulamalarında, *two part theory* kapsamında patentin koruma kapsamının sınırsız şekilde genişletilmesi, üçüncü kişiler açısından belirsizliğe neden olmuştur. Rakipler, istemlerdeki ifadelerden hareketle hangi fiillerin tecavüz teşkil edebileceğini tahmin edemez hale gelmişlerdir. Alman mahkemeleri, buluş üzerinde yapılan esaslı değişiklikler ile önemsiz değişiklikler arasında objektif bir ayırım yapamamışlar, bu nedenle de patentli buluş etrafında yeni buluşların yapılması suretiyle teknolojik gelişmeye katkıda bulunması mümkün olamamıştır⁵⁹.

cc- Üçüncü Dönem (1940-1979)

1930’lu yılların sonlarına doğru istemlerin yorumundaki liberal uygulamaya karşı eleştiriler artmıştır. Genişletici yorumun sınırlandırılması amacıyla “*three parts theory/Dreiteilungslehre*” adlı bir yöntem geliştirilmiştir⁶⁰. Bu şekilde, Alman patent hukukunda istemlerin yorumuna yönelik üçüncü dönem başlamıştır. Bu teori ile birlikte, patent istemleri yeniden patentin koruma kapsamının belirlenmesinde temel alınmaya başlanmıştır.

Alman Yüksek Mahkemesi’nin uygulamasına esas aldığı *three parts theory*, patentin koruma kapsamının belirlenmesinde üçlü bir sınıflandırmaya gitmiştir:

⁵⁷ Takenaka, s. 30, 31.

⁵⁸ Takenaka, s. 31.

⁵⁹ Takenaka, s. 32.

⁶⁰ Bu konuda bkz. Takenaka, s. 34; Weston, IDEA J. L. & TECH. 1998, s. 54 vd.

- 1- İstemın lafzi kapsamı (*the literal scope of the claim*) veya buluşun doğrudan konusu (*the direct subject matter of the invention/unmittelbarer Gegenstand der Erfindung*),
- 2- Bilinen (aşıkâr) eşdeğerler (*evident equivalents/glatte Äquivalente*) veya buluşun konusu (*the subject matter of the invention/Gegenstand der Erfindung*),
- 3- Bilinmeyen (aşıkâr olmayan) eşdeğerler (*non-evident equivalents/nicht glatte Äquivalente*) veya genel buluşçu fikir (*the general inventive idea/allgemeiner Erfindungsgedanke*).

Three parts theory, istemleri yorum için bir çıkış noktası olarak almış, ancak *all elements rule*'da olduğunun aksine istemlerdeki her bir unsurun tecavüz ettiği ileri sürülen üründe bulunması şartını aramamıştır. Bu nedenle istemlerde yer alan unsurlardan birinin veya birkaçının çıkarılmış olması tecavüzün ortadan kalkması anlamını taşımamaktadır⁶¹.

Uygulayıcılar ve akademisyenler tarafından eleştirilen bu teoriye gerekçe olarak Alman patent sisteminde patent ofisi ile mahkemeler arasındaki yetki dağılımı gösterilmiştir. Bu teori, mahkemelerin tecavüzün belirlenmesinde eşdeğerlerin patent verilebilirlik şartları açısından incelemeleri olanağını da sağlamıştır. Tecavüz konusu ürünün doğrudan patentli buluşun konusuna dahil olduğu durumlarda mahkemeler, hükümsüzlük konusunda patent ofisinin sahip olduğu münhasır yetki nedeniyle herhangi bir incelemede bulunamamışlardır. Buna karşılık tecavüz ettiği iddia edilen ürün, patentli buluşun bilinen veya bilinmeyen eşdeğeri olması durumunda mahkemenin bu hususu araştırma yetkisine sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu olasılıkta mahkemeler, tecavüz ettiği iddia edilen ürünün patentin başvuru tarihi dikkate alındığında yeni olup olmadığını araştırarak, ürünün tekniğin bilinen durumundan farklılaştığının tespiti halinde eşdeğerin patentin koruma kapsamı dışında tutulmasına karar vermişlerdir. Buna karşılık buluş basamağı kriterinin belirlenmesi yalnızca patent ofisinin yetkisinde olduğu için mahkemelerce inceleme konusu yapılamamıştır⁶².

Mahkemelerin tecavüz ettiği ileri sürülen ürünün patent verilebilirlik şartlarını taşıyıp taşımadığına yönelik inceleme yapabilmesi tekniğin bilinen durumu sınırlaması olarak adlandırılan (*state of the art/Stand der Technik*) bir savunmanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu şekilde mahkemeler, patent ofisinin patent verilmesi ve hükümsüzlük kararları

⁶¹ Takenaka, s. 34.

⁶² Takenaka, s. 34, 35.

konusundaki münhasır yetkisine tecavüz etmeden, tekniğin bilinen durumu karşısında açıkça geçersiz olan bir patentin uygulanmasını engellemişlerdir⁶³.

Üçüncü dönemde uygulanan *three parts theory* özellikle bilinen ve bilinmeyen eşdeğerler arasında yapılması gereken ayırımın güçlüğü nedeniyle eleştirilmiştir. Öğretide ve yargı uygulamasında bu kavramların ortak bir çatı altında toplanması yönünde talepler gelmiştir. Alman patent hukukunun Avrupa Patent Sözleşmesi ile uyumlu hale getirilmesi gereksinimi ortaya çıktığında, bilinen ve bilinmeyen eşdeğer ayırımının haklılığının da gözden geçirilmesi gerekmiştir⁶⁴.

2. Avrupa Patent Sözleşmesi'nin İngiliz ve Alman Patent Uygulamaları Üzerindeki Etkisi

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesi ve Yorum Protokolü, İngiliz "*fence post*" ve Alman "*sign post*" yaklaşımı arasında bir uzlaşma sağlamak ve patentin koruma kapsamının belirlenmesi hususundaki ulusal düzenlemeleri uyumlaştırmak üzere kabul edilmiştir. Bununla birlikte, Sözleşme'ye üye devletlerin ulusal patent hukuku geleneklerinin etkileri devam etmiştir⁶⁵. Bu nedenle, Sözleşme hükümlerinin iç hukuka aktarılmasının ardından da İngiliz ve Alman patent uygulamalarındaki farklılıklar ortadan kalkmamıştır.

A. İngiliz Hukuku

a- Yasal Altyapı

1977 tarihli İngiliz Patent Yasası⁶⁶, İngiliz patent mevzuatını Avrupa Patent Sözleşmesi ile uyumlu hale getirmek üzere kabul edilmiştir⁶⁷. Bu kapsamda Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesi hükmü Yasa'nın 125. kısmına aktarılmıştır. Sec. 125'in üçüncü fıkrası, Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. Maddesi'nin Yorumuna İlişkin Protokol'ün ulusal İngiliz patentleri için de geçerli olacağını açıkça öngörmüştür. Bu şekilde Avrupa Patent Sözleşmesi md. 69 ve Yorum Protokolü İngiliz patent hukukunun bir parçası haline gelmiştir⁶⁸.

b- Catnic v. Hill&Smith Davası ve İstemlerin Amaçsal Yorumu (Purposive Construction)

⁶³ *Takenaka*, s. 35.

⁶⁴ *Takenaka*, s. 36.

⁶⁵ *Singer/Stauder*, European Patent Convention, Vol. 1, s. 240.

⁶⁶ Bu yasanın İngiliz hukukuna getirdiği yenilikler için bkz. *Adam*, s. 238 vd.; *Norman, H.*: Determining the Scope of the Patentee's Monopoly: Purposive Construction Revisited, *Anglo Am. L. Rev.* 1998, s. 221 vd.

⁶⁷ *Weston*, *IDEA J. L. & TECH.* 1998, s. 62; *Brinkhof*, *GRUR* 2001, s. 888.

⁶⁸ *Tillmann/Dagg*, *GRUR* 2000, s. 459; *Pechhold*, *JPTOS* 2005, s. 423.

İngiliz hukukunda 1977 tarihli Patent Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından verilen ilk karar 1980 tarihli *Catnic v. Hill&Smith*⁶⁹ davasına ilişkindir⁷⁰. 1949 tarihli Patent Yasası döneminde verilen bir patente ilişkin olmakla birlikte bu karar, yeni patent hukukunun kuralları dikkate alınarak verilmiş olup⁷¹, kararın İngiliz patent hukuku üzerindeki etkisi halen devam etmektedir⁷².

Davacı *Catnic Ltd.* ile davalı *Hill/Smith Ltd.* arasında uyuşmazlığa neden olan buluş, “inşaat sektöründe kapı veya pencerelerin takılacağı duvarlardaki boşluklarda kullanılan üst eşik” olarak tanımlanan bir “lento”ya ilişkindir. Duvarın tüm yükünü taşımaları nedeniyle lentoların ağır metal kolonlardan oluşması gerekmektedir. *Catnic* firmasının ürettiği lento ise içi boş dikdörtgenel bir yapıya sahip olması nedeniyle hafif ve kolay monte edilebilir niteliktedir. *Catnic* firmasının sahibi olduğu patentte buluşun tanımı yapılırken levhanın diğer yatay levhaya “dikey” (*vertically extending*) olarak yatabildiği ifade edilmiştir. Davalı firmanın ürünündeki levha yalnızca 6°lik bir açıyla aşağı doğru uzanmaktadır. Dolayısıyla davanın sonucunu belirleyecek soru davalı ürünündeki 6°lik açı oluşturan kullanımın davacı patentinde tanımlanan levhaların birbirine dikey olması özelliğini karşılayıp karşılamadığı hususu olmuştur.

Davacının patentli buluşu

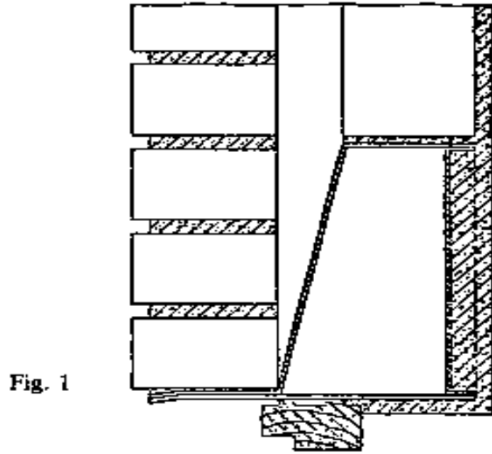


Fig. 1

Davalının ürünü

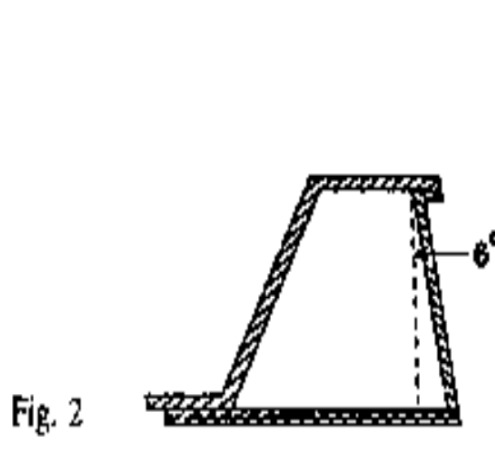


Fig. 2

Kaynak: IIC 1981, s. 700, 701

⁶⁹ House of Lords, 29.10.1980, *Catnic Components Ltd.v. Hill&Smith Ltd.* (1982) RPC 183; IIC 1981, H. 5, s. 699 vd.

⁷⁰ Bu davaya ilişkin bilgi ve yorum için bkz. *Bainbridge*, s. 395 vd.; *Cornish/LLewelyn*, s. 109 vd.; *Green/Son*, s. 1067 vd.; *Adam*, s. 259 vd.; *Park*, EIPR 2005, s. 238; *Annand, R.*: Infringement of Patents-Is “Catnic” the Correct Approach for Determining the Scope of a Patent Monopoly under the Patents Act 1977?, *Anglo Am. L. Rev.*, s. 39 vd. ; *Norman*, *Anglo Am. L. Rev.* 1998, s. 238 vd.; *Pendleton, M.*: The Purposive Approach to Patent Construction: A Divergence in Anglo-Australian Judicial Interpretation, *Melb. U. L. Rev.* Vol. 14, 1983, s. 75 vd.

⁷¹ *Cornish/LLewelyn*, s. 238; *Green/Son*, s. 1067, *Adam*, s. 259; *Brinkhof*, GRUR 2001, s. 888.

⁷² *Adam*, s. 259; *Brinkhof*, GRUR 2001, s. 888.

Lordlar Kamarası (*House of Lords*) *Catnic* davasında daha sonra *Catnic Test* olarak anılan üç temel soruyu sormuştur:

1. Soru: Davalının ürünündeki değişiklik (6°lik açı) buluşun işlevselliği üzerinde esaslı bir etkiye sahip midir? Cevap evet ise tecavüz yoktur, cevap hayır ise 2. soruya geçilir.

2. Soru: Buluştaki değişikliğin esaslı bir etkiye sahip olup olmaması, uzman kişi için patentin yayınlandığı tarih itibariyle aşıkardır mı? Cevap evet ise 3. soruya geçilir.

3. Soru: Uzman kişi patent hakkı sahibinin istemlerdeki ifadeleri buluşun esaslı unsuru olarak temel anlatımları ile tam bir uygunluk içinde kullandığı anlamını çıkarabilecek midir? Cevap hayır ise tecavüz vardır.

Davalı, davacının patentli buluşundaki dikeyliğin buluşun esaslı bir unsuru olduğu, bu nedenle “*pith and marrow*” doktrini çerçevesinde davalı ürününün patente tecavüz etmediği savunmasında bulunmuş, ancak mahkeme bu savunmayı reddetmiştir. Yukarıda belirtilen sorular çerçevesinde mahkeme, davalının ürünündeki açı farkının patentli buluşta esaslı bir farklılık yaratmadığını, bu farklılığın lentonun taşıma kapasitesini % 0,6 azaltacağını, dolayısıyla değişikliğin esaslı olmadığını, patent sahibinin “dikey” ifadesi ile kendisini sınırlandırmak istemeyi amaçlamış olamayacağını tespit ederek, patentteki “dikey” ifadesinin buluşun çalışmasını etkilemeyen bir değişiklik olan 6°lik açı farklılığını da kapsadığından hareketle patente tecavüz olduğuna karar vermiştir.

Catnic davasında, patentin koruma kapsamının istemlerdeki ifadelerle sınırlı olarak değil, patent tarifnamesinin amaçsal yorumuna (*purposive construction*) göre belirlenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Önemli olan, ortalama uzman kişi açısından tarifnamedeki özelliğin değiştirilmiş şeklinin istemlerdeki ifadelerle göre belirlenen patentin koruma kapsamının dışında tutulmak istenmediğinin aşıkardır olup olmadığıdır⁷³. Bu şekilde,

⁷³ *Singer/Stauder*, European Patent Convention, Vol. 1, s. 250. *Lord Diplock*'un konuya ilişkin açıklaması şu şekildedir:

“*The patent specification is a unilateral statement by the patentee, in words of his own choosing, addressed to those likely to have a practical interest in the subject matter of his invention (i.e. “skilled in the art”), by which he informs them what he claims to be the essential features of the new product or process for which the letters patent grant him a monopoly. It is those novel features only that he claims to be essential that constitute the so-called “pith and marrow” of the claim. A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge. The question in each case is: whether persons with practical knowledge and experience of the kind of work in which the invention was intended to be used, would understand that strict compliance with a particular descriptive word or phrase appearing in a claim was intended by the patentee to be an essential requirement of the invention so that any variant would fall outside the monopoly claimed, even though it could have no material effect upon the way the invention worked.*”

istemlerdeki ifadeleri dar yorumlama eğiliminde olan klasik İngiliz uygulaması açısından bir dönüm noktasına gelinmiştir.

B. Alman Hukuku

a-Yasal Altyapı

1981 tarihli Alman Patent Yasası'nın (*Patentgesetz-PatG*)⁷⁴ Alman patent hukukunun Avrupa Patent Sözleşmesi ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla kabul edilmiştir. Bu kapsamda Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. madde hükmü Alman Patent Yasası'nın 14. paragrafına aktarılmıştır⁷⁵. Yorum Protokolü madde metninde açıkça yer almamakla birlikte, yasanın gerekçesinden hareketle yerleşik Alman yargı kararlarına göre hem Avrupa hem de Alman patentleri için bağlayıcı nitelikte olduğu kabul edilmektedir⁷⁶.

Avrupa Patent Sözleşmesi md. 69'un patentin koruma kapsamının istemlerin içeriğine göre belirleneceği hükmü ve Yorum Protokolü'nün belirlediği ilkeler ışığında Alman mahkemelerinin patentin koruma kapsamının belirlenmesinde istemlerdeki ifadelerle daha sıkı bağlantılı bir yoruma yönelmişlerdir⁷⁷. Bu dönemde, Alman patent hukukunda önceki dönemde geliştirilmiş olan kavramların Avrupa Patent Sözleşmesi ile uyumu tartışılmaya başlanmış ve çakışan kavramların EPC md. 69 temelinde yorumlanması gerektiği kabul edilmiştir⁷⁸.

b- Formstein Davası ve Eşdeğerler

Avrupa Patent Sözleşmesi ile uyumlu bir patent hukuku yaratılması amacıyla Alman Federal Yüksek Mahkemesi "*revised two part theory*" uygulamasına başlamış, bu şekilde Alman

The question, of course, does not arise where the variant would in fact have a material effect upon the way the invention worked. Nor does it arise unless at the date of publication of the specification it would be obvious to the informed reader that this was so. Where it is not obvious, in the light of then-existing knowledge, the reader is entitled to assume that the patentee thought at the time of the specification that he had good reason for limiting his monopoly so strictly and had intended to do so, even though subsequent work by him or others in the field of the invention might show the limitation to have been unnecessary. It is to be answered in the negative only when it would be apparent to any reader skilled in the art that a particular descriptive word or phrase used in a claim can not have been intended by a patentee, who was also skilled in the art, to exclude minor variants which, to the knowledge of both him and the readers to whom the patent was addressed, could have no material effect upon the way in which the invention worked."

⁷⁴ Patentgesetz 1981, BGBl. 1981 I S. 1.

⁷⁵ *Tillmann/Dagg*, GRUR 2000, s. 459; *Takenaka*, s. 36; *Busche*, FS König, s. 50.

⁷⁶ *Singer/Stauder*, European Patent Convention, Vol. 1, s. 247; *Tillmann/Dagg*, GRUR 2000, s. 459.

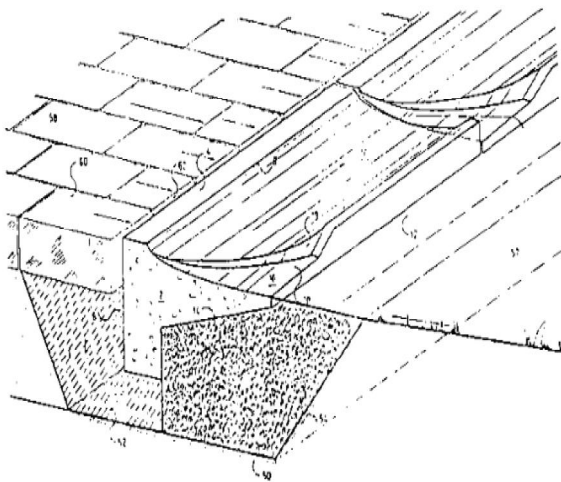
⁷⁷ *Takenaka*, s. 37.

⁷⁸ *Pagenberg, J.*: New Trends in Patent Claim Interpretation in Germany-Good-bye to "General Inventive Idea", IIC 1988, H. 6, s. 788; *Takenaka*, s. 36.

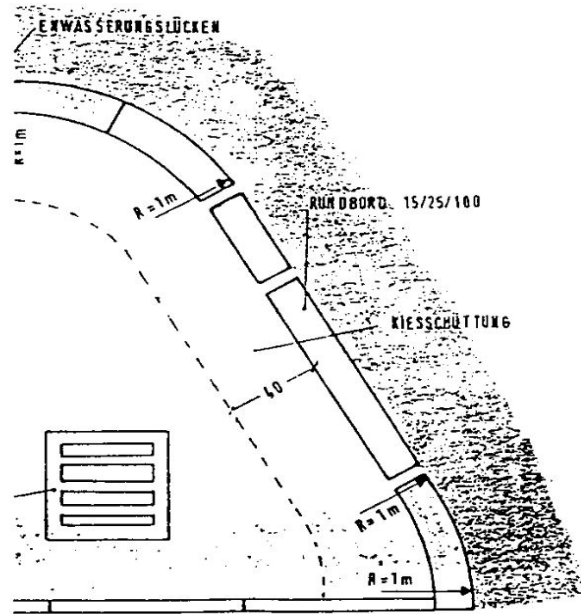
patent hukukunda yeni bir dönem açılmıştır. Alman Yüksek Mahkemesi'nin 1986 yılında verdiği *Formstein/moulded curbstone* kararı⁷⁹ bu döneme önderlik eden karar olmuştur⁸⁰.

Uyuşmazlık konusu olayda patentli buluş, yol kenarlarında kullanılan kalıplanmış kaldırım taşlarına (*moulded curbstone*) ilişkindir. İstemde talep edilen kaldırım kenar taşı, yola paralel bir drenaj işlevi gören bütün bir oluk ile bu oluğu kaldırım kenar taşının ucu ile birleştirerek suyun akıtılmasını sağlayan çapraz bir kanal içermektedir. Önceki tekniğe dahil uygulama olarak yağmur suyunun akıtılmasını sağlayan kaldırım taşlarının cadde yüzeyini aşan yağmur suyunun tümünün aktarılması nedeniyle yağmur suyu kanalizasyonunun bunu taşıyabilecek büyüklükte olmasını gerektirdiği bilgisi verilmiştir. Patent konusu buluş, bu olumsuzluğu gidermek üzere, yağmur suyunun güvenli şekilde aktarılmasını ve kötü hava şartlarında bir kısım yağmur suyunun yan taraftan tabana iletilmesini sağlayan kalıplanmış kaldırım taşı olarak tanımlanmıştır. Patent belgesinde, buluşun getirdiği avantaj olarak çok büyük miktarda yağmur suyunun da cadde yüzeyinden aktarılabilmesi ve bu sırada ortaya çıkan artıkların da oluklar sayesinde tamamen atılabilmesi gösterilmiştir⁸¹. Patente tecavüz iddiasının olduğu şehirde yol yüzeyi oluşturmak üzere klasik kaldırım taşları, kaldırımın kenar kısmını oluşturmak üzere de klasik kaldırım kenar taşları kullanılmıştır. Kenar taşları 3'er santimetre aralıkla dizilerek drenaj işlevi görececek boşluklar açılmıştır.

Davacının patentli buluşu



Davalının ürünü



⁷⁹ BGH, 29.04.1986, GRUR 1986, s. 803- *Formstein*.

⁸⁰ *Singer/Stauder*, European Patent Convention, Vol. 1, s. 247; *Pagenberg*, IIC 1988, s. 789; *Takenaka*, s. 37; *Adam*, s. 287; *Pechhold*, JPTOS 2005, s. 426; *Grabinski, K.*: "Schneidmesser" versus "Amgen"-Zum Sinn oder Unsinn patentrechtlicher Äquivalenz, GRUR 2006, H. 9, s. 715; *Meier-Beck*, GRUR Int. 2005, s. 797.

⁸¹ BGH GRUR 1986, s. 804- *Formstein*.

Kaynak: GRUR 1986, s. 804, 805.

İlk derece mahkemesi (*Landgericht-LG*) patente tecavüz olduğuna karar vermiş, bir üst mahkeme (*Oberlandesgericht-OLG*) ise davalının uygulamasının patentli buluşun çözümünden farklı olması gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Alman Federal Yüksek Mahkemesi (*Bundesgerichtshof-BGH*) ise, istemlerde yer alan ifadelerle göre aynen tecavüz olmadığına, ancak eşdeğer yoluyla tecavüz olduğuna karar vererek davayı mahkemeye geri göndermiştir. Kararda BGH patent istemlerinin patentin koruma kapsamının belirlenmesindeki önemini vurgulamıştır. 1978 yılına kadar geçerli olan hukuki durumun aksine, patentin koruma kapsamının belirlenmesinde istemlerin yalnızca bir çıkış noktası olmadığı, aksine koruma kapsamının belirlenmesinde temeli oluşturduğu belirtilmiştir⁸². Bu şekilde, Avrupa Patent Sözleşmesi md. 69'a ilişkin Yorum Protokolü'nde yer alan istemlerin yalnızca yol gösterici olarak yorumlanamayacağı şeklindeki hüküm Alman hukukunda uygulama alanı bulmuştur⁸³. Bunun yanı sıra, patentin koruma kapsamının belirlenmesinde "eşdeğerler"den yararlanılacağı da kararda açıkça ifade edilerek, bunun buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve hukuk güvenliği açısından önemine değinilmiştir⁸⁴. Bu noktada, patentin koruma kapsamının istemlerdeki ifadelerden eşdeğer uygulamalara yayılmasının koruma kapsamının belirlenme yöntemi ve korumanın kapsamı konusundaki farklılıklara rağmen EPC üyesi ülke uygulamalarına uygun olduğu da vurgulanmıştır. Ayrıca bilinen ve bilinmeyen eşdeğer ayrımı da kaldırılarak her iki kavram için ortak bir test kabul edilmiştir. Bu kapsamda tecavüz ettiği ileri sürülen uygulamaların ortalama uzman kişi için aşık olup olmadığı belirlenmiştir⁸⁵.

Formstein kararında, eşdeğer unsurların belirlenmesine ilişkin olarak ortalama uzman kişinin istemlerde koruma altına alınan buluştan hareketle, buluşa konu problemin eş etkili araçlarla (*mit gleichwirkenden Mitteln*) çözümlenip çözümlenmediğinin, bir başka ifade ile, amaçlanan sonuca farklı araçlarla ulaşıp ulaşılmadığının tespit edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buna

⁸² BGH GRUR 1986, s. 805- *Formstein*.

⁸³ *Adam*, s. 288.

⁸⁴ İstemlerde yer alan unsurların eşdeğerlerinin patentin koruma kapsamının belirlenmesinde dikkate alınması hususu kararda şu şekilde ele alınmıştır: "Zu fragen ist, ob der Fachmann aufgrund der in den Ansprüchen unter Schutz gestellten Erfindung dazu gelangt, das durch die Erfindung gelöste Problem mit gleichwirkenden Mitteln zu lösen, d. h. den angestrebten Erfolg auch mit anderen Mitteln, die zu diesem Erfolg führen, zu erreichen. Lösungsmittel, die der Durchschnittsfachmann aufgrund von Überlegungen, die sich an der in den Patentansprüchen umschriebenen Erfindung orientieren, mit Hilfe seiner Fachkenntnisse als gleichwirkend auffinden kann, sind regelmäßig in den Schutzbereich des Patents einbezogen. Das gebietet das Ziel der angemessenen Belohnung des Erfinders unter Beachtung des Gesichtspunkts der Rechtssicherheit." BGH GRUR 1986, s. 803- *Formstein*.

⁸⁵ *Adam*, s. 289.

göre, ortalama uzman kişinin istemlerde tanımlanan buluşa uzmanlık bilgisi yardımıyla eş etkili olarak nitelendirebileceği çözüm araçları patentin koruma kapsamına dahildir⁸⁶.

Formstein kararının bir başka özelliği, önceki dönemlerde tartışmalı olan tekniğin bilinen durumu sınırlamasını da açıkça tanınmış olmasıdır. Sonraları *Formstein* savunması (*Formstein Einwand*) olarak adlandırılan bu sınırlamaya göre patente eşdeğer yoluyla tecavüz ettiği ileri sürülen uygulamanın dava konusu patentin rüçhan tarihindeki tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında aşıkâr olduğu, bir başka ifade ile tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu ileri sürülebilecektir⁸⁷. Kararda Yüksek Mahkeme, davalının bu savunmasına dayanarak davanın yeniden görüşülmesini istemiştir.

Öte yandan, Yorum Protokolü Alman hukukunda istemlerin yorumunda, tecavüzün varlığı için istemlerde yer alan bütün unsurların kullanılmış olması kuralının (*all elements rule*) da benimsenmesine neden olmuştur.

3. Epilady Çıkmazı

Avrupa patent hukukun en eski ve ilginç davalarından birisi *Epilady* Avrupa patentine ilişkindir⁸⁸. Patent sahibinin, EPC üyelerinden Almanya⁸⁹, Hollanda⁹⁰, İngiltere⁹¹, İtalya⁹², Avusturya⁹³ ve Hongkong'da⁹⁴ açtığı patente tecavüz davaları ve ihtiyati tedbir talepleri farklı şekillerde sonuçlanmıştır. Bu yönüyle, Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesi ile Yorum Protokolü'nün üye devletlerde patentin koruma kapsamının belirlenmesi konusundaki uyumlaştırma idealine ulaşmasına şüphe ile yaklaşan çevrelerce haklılıklarını onaylayan bir dava olarak görülmüştür⁹⁵.

Uyuşmazlık konusu davada⁹⁶ davacı *Improver Corporation* ile davalı *Remington Products Inc.* arasında uyuşmazlığa neden olan patentli buluş kol ve bacakların tüylerden arındırılmasına yönelik, iki ucunun bir motor aracılığıyla döndürüldüğü halka şeklinde sarmal

⁸⁶ BGH GRUR 1986, s. 805- *Formstein*.

⁸⁷ *Adam*, s. 290; *Weston*, IDEA J. L. & TECH. 1998, s. 71.

⁸⁸ Uyuşmazlık konusu 01 01 656 sayılı Avrupa patenti için 29.7.1983 tarihinde başvuru yapılmış ve 5.11.1986'da yayınlanmıştır.

⁸⁹ OLG Düsseldorf, 21.11.1991, GRUR Int. 1993, s. 242-*Epilady VIII*.

⁹⁰ Gerechtshof Den Haag, 20.02.1992, GRUR Int. 1993, s. 252-*Epilady XII*.

⁹¹ Patents Court, 16.5.1989, GRUR Int. 1993, s. 245-*Epilady XIX*.

⁹² Tribunale di Milano, 4.5.1992, GRUR Int. 1993, s. 249-*Epilady XI*.

⁹³ OLG Wien, 31.7.1989, GRUR Int. 1992, s. 53-*Epilady V*.

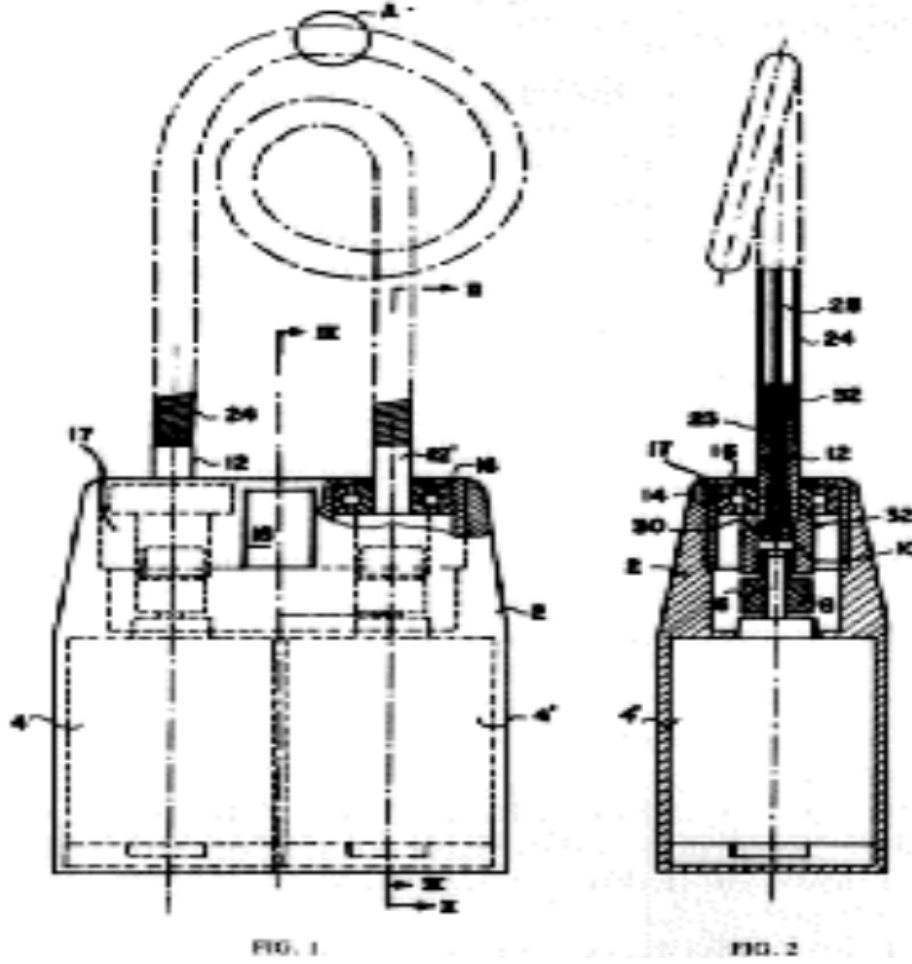
⁹⁴ Court of Appeal of Hong Kong, 4.9.1990, GRUR Int. 1993, s. 248-*Epilady X*.

⁹⁵ *Adam*, s. 290.

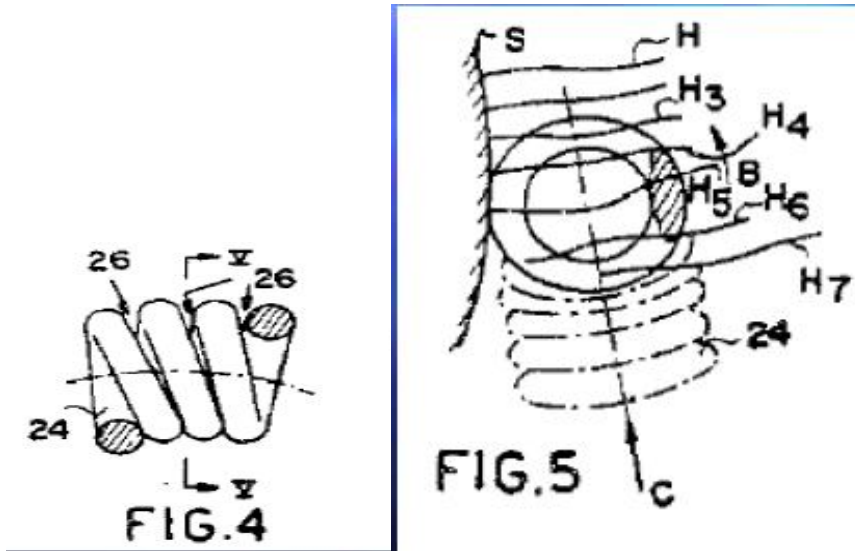
⁹⁶ *Epilady* davası hakkında bkz. *Meier-Beck*, GRUR Int. 2005, s. 797; *Adam*, s. 290 vd.; *Hatter, J.*: The Doctrine of Equivalents in Patent Litigation: An Analysis of the Epilady Controversy, Ind. Int'l & Comp. L. Rev. 1994-1995, Vol.5:2, s. 461 vd.

(spiral) yayın tüyleri çektiği bir epilasyon aletine ilişkindir⁹⁷. Davalının ürünü pürüzsüz dış yüzeyi pek çok dik radyalden oluşan ve çubuğun çevresi üzerinde dağılmış birbirinden ayrı kesitleri içeren ve plastik gövdenin içine girmeyen kauçuk benzeri plastikten yapılmış bir kavisli silindir bağlantı mili ile hareket etmektedir.

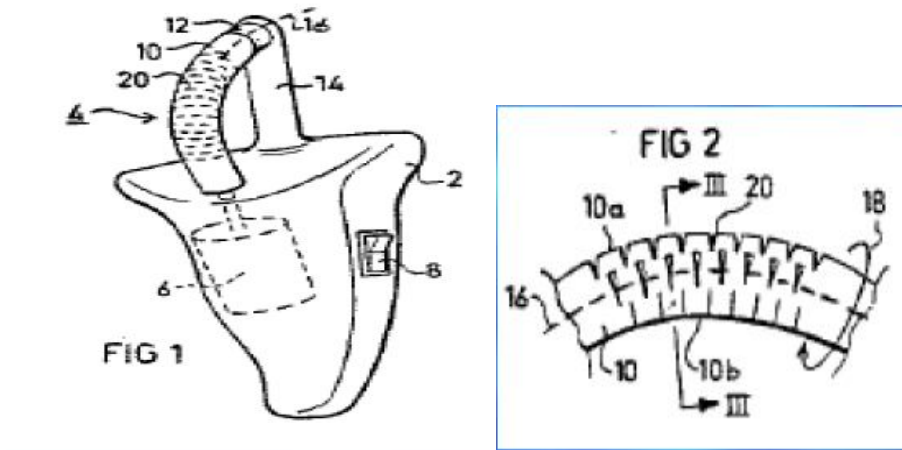
Davacınının Patentli Buluşu



⁹⁷ Dava konusu patentin istemlerine göre patent konusu buluş, elle tutulabilen taşınabilir bir gövde, bahsedilen gövdede yer alan bir motor, bahsedilen motor ile tüylerin deriden çıkarılması için dönerek kayma hareketi yaparak çalıştırılmak üzere bitişik sarmallardan oluşan helezon bir yay, sarmalların birbirinden uzaklaştığı dışbükey taraf ile sarmalların birbirinin içlerinden geçtiği içbükey tarafı sınırlandırmak için kavisli tüy çekici kısımdan oluşmaktadır.



Davalının Ürünü



Epilady davasının sonucunu belirleyecek soru davalının kullandığı kauçuk (lastik) mil/çubuğun davacının patentindeki metal sarmal (helezon) yayın eşdeğeri olup olmadığıdır. Bu soru Alman ve İngiliz mahkemeleri tarafından farklı yanıtlanmıştır.

İngiliz mahkemesi⁹⁸ ilk olarak davalının ürünündeki kullanımın patentli buluştan esaslı bir farklılık yaratıp yaratmadığı sorusunu sormuş ve kauçuk milin helezon yayla aynı şekilde çalıştığı yani esaslı bir değişikliğe neden olmadığı sonucuna varmıştır. İkinci olarak, uzman kişinin davalının ürünündeki değişikliğin esaslı olup olmadığını tespit edip edemeyeceği

⁹⁸ Patents Court, 16.5.1989, GRUR Int. 1993, s. 245-*Epilady XIX*.

sorusu sorulmuş ve olumlu yanıtlanmıştır. Son olarak uzman kişinin istemlerdeki ifadelerden hareketle patent sahibinin kendisini istemlerdeki ifadelerin birincil anlamı ile sınırlandırmak istemesinin buluşun esaslı bir şartı olup olmadığı hususu irdelemiştir.

Alman mahkemesi⁹⁹ ilk olarak davacının patentli buluşu ile davalının ürününün aynı etkiyi doğurup doğurmadığını sormuş ve bu soruyu olumlu yanıtlamıştır. Alman mahkemesinin sorduğu ikinci soru, uzman kişinin istemlerden hareketle başvuru tarihindeki bilgisi ile davalının kullandığı değişik malzemenin buluşun temelindeki problemin çözümünde aynı etkiyi gösterip göstermediğini tespit edebiliyor edememesine ilişkin olmuştur. Bu çerçevede mahkeme uzman kişinin sarmal yayın normal kullanımın dışında kullanıldığının anlaşılıp anlaşılmadığını değerlendirmiştir. Uzman kişinin “sarmal yay” ifadesini sadece bir yay olarak değil, aralarında boşluk bulunan silindir şeklinde elastik bir madde olarak algılayacağından hareketle davalının kullandığı “delikli elastik silindir çubuğun da bilgi dahilinde olduğuna karar verilerek patente tecavüz olduğu sonucuna varılmıştır.

Alman mahkemesinden farklı olarak sorulan üçüncü soruya verilen cevap nedeniyle İngiliz mahkemesi tecavüzün olmadığına karar vermiş ve böylelikle iki mahkeme aynı uyumsuzluğa ilişkin farklı sonuçlara ulaşmıştır.

4. İngiliz ve Alman Yaklaşımlarının Genel Değerlendirilmesi

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin ardından, patentin koruma kapsamına ilişkin 69. madde ve Yorum Protokolü'nün öngördüğü esasların yerine getirilmesinde İngiliz ve Alman mahkemeleri farklı yöntemler izlemişlerdir.

Alman hukukuna göre patent istemleri kullanılan sözcüklerin anlamına göre yorumlanmıştır (*wortsinn gemäße Auslegung*). Bu yorumun uygulanmasında ilgili teknik alandaki ortalama uzman kişinin bilgisi esas alınmıştır. Buna göre istemlerde kullanılan ifadeler, uzman kişinin anlayışına göre ve tarifname ve resimler de dikkate alınarak yorumlanmıştır. Bu yorum yapılırken patente kullanılan kavramların genel mantıksal, bilimsel veya dilsel anlamları ön planda değildir. Aksine, Alman uygulamasında her patentin kendi sözlüğü olduğu kabul edilmiştir¹⁰⁰.

Alman hukukunda patente tecavüzün belirlenmesinde, istemlerdeki ifadelerde açıkça yer almamakla birlikte bunlara eşdeğer sayılabilecek unsurların da patentin koruma kapsamı içinde yer aldığı ilk kez *Formstein* kararında kabul edilmiştir. Bu kararda, eşdeğer unsurların

⁹⁹ OLG Düsseldorf, 21.11.1991, GRUR Int. 1993, s. 242-*Epilady VIII*.

¹⁰⁰ BGH, GRUR 1999, s. 909, 912 = IIC 1999, s. 932-*Spannschraube*.

belirlenmesinde iki temel şart tespit edilmiştir. İlk olarak, patentli buluşun konusu olan teknik problemin çözümlenmesi için eş etkili unsurların kullanılması gerekmektedir. İkinci şart olarak, tekniğin ilgili alanında uzman kişinin eşdeğer unsuru, uzmanlık bilgisine dayanarak ancak patent istemlerinin içeriğinden hareketle tespit edebilmesi gerekir¹⁰¹.

İngiliz patent hukukunda *Catnic* kararının öncülük ettiği amaçsal yorum (*purposive construction*) uygulaması esastır. Alman hukukunda olduğu gibi, ortalama uzman kişinin görüşü esas olup, patent belgesindeki açıklamalar dikkate alınarak ortalama uzman kişinin bu bilgileri ne şekilde anlayacağı tespit edilir. Ancak, Alman hukukundan farklı olarak İngiliz hukukunda eşdeğerler doktrini açıkça kabul edilmemiş, patent istemlerinde açıkça yer almayan unsurların kullanımının tecavüz oluşturup oluşturmayacağı hususu istemlerin amaçsal yorumu çerçevesinde çözümlenmeye çalışılmıştır¹⁰². Dolayısıyla, Alman uygulamasında tecavüz ettiği ileri sürülen ürünün unsurlarının istemlerdeki ifadelerde yer almadığının belirlenmesi üzerine, ikinci aşamada gündeme gelen eşdeğer unsurların varlığının araştırılması, -bu ad altında olmasa da- İngiliz hukukunda tecavüz incelemesinin ilk ve son aşamasında söz konusu olmaktadır. *Catnic*, *Improver* veya *Protocol* soruları olarak anılan sorular ile patent istemlerindeki ifadelerin birincil veya kelimesel anlamlarının dışında kalan bir uygulamanın uzman kişinin değerlendirmesine göre anlaşılan patent içeriğine dahil olup olmayacağı tespit edilmektedir¹⁰³.

İngiliz uygulamasının istemlerin yorumunda tek aşamalı bir incelemeyi esas alarak eşdeğer yoluyla tecavüzün olup olmadığının belirlenmesi üzerine ayrıca bir incelemeye gerek duyulmaması, Alman sistemi ile arasındaki temel farkı oluşturmaktadır. Ancak vurgulandığı üzere, bu tek aşamalı incelemede de istemlerde yer alan unsurların eşdeğerlerinin patentin koruma kapsamına dahil edilmesi mümkün olmaktadır¹⁰⁴.

5. Sistemleri Yakınlaştırma Çabaları

Patent sistemine Alman ve İngiliz bakış açılarının farklılığı, *Epilady* davası ile somut bir görünüm kazanmıştır. Bu şekilde patente tecavüz davalarında sistem farklılaşmasının neden olduğu ayrılıklar, tecavüz davalarında ulusal mahkemelerin yetkili olmaları nedeniyle mümkün olmakla birlikte, Avrupa Patent Sözleşmesi'ne üye devletlerin ulusal hukukları üzerinde de bir uyumlaştırma etkisi göstermesi beklentisi karşısında hayal kırıklığına neden

¹⁰¹ BGH, GRUR 1986, s. 803-*Formstein*.

¹⁰² *Grabinski*, GRUR 2006, s. 716; *Tilmann, W./Jacob, R.*: Eine europäische Formel für den Schutzzumfang Europäischer Patente?, GRUR Int. 2003, H. 12, s. 982, 983; *Pechhold*, JPTOS 2005, s. 423 vd.; *Meier-Beck*, GRUR Int. 2005, s. 796 vd.; *Hoffmann, L.H.*: Patent Construction, GRUR 2006, H. 9, s. 720 vd.

¹⁰³ *Grabinski*, GRUR 2006, s. 716.

¹⁰⁴ *Grabinski*, GRUR 2006, s. 717.

olmuştur. Sözleşme'nin 69. maddesi ile Yorum Protokolü'nün çerçevesini çizdiği patentin koruma kapsamının belirlenmesinde dikkate alınması gereken temel ilke olarak patent sahibi ile üçüncü kişilerin menfaatlerinin dengelenmesi yolunda farklı yöntemler uygulanmış, bu farklılık, aynı uyumsuzluğa ilişkin olarak farklı sonuçlara ulaşılması noktasına kadar gelebilmiştir.

Patente tecavüz davalarına ilişkin farklı ülkelerde verilen kararların denetimini yapabilecek bir ortak patent mahkemesi kurulmadığı sürece bu tür farklılıkların olması olası, hatta kaçınılmaz olarak görülmektedir¹⁰⁵. Bununla birlikte, özellikle Avrupa Patent Sözleşmesi'ne taraf ülkeler, ortak bir patent uygulaması oluşturulması gerektiğinin bilinci ile, en azından farklı ülkelerin ulusal mahkemelerince verilen kararları dikkate alarak kendi uygulamalarına yön verme eğilimi içine girmişlerdir. Avrupa Patent Ofisi'nce Avrupa Patent Sözleşmesi'ne üye devletlerin yargıçlarına yönelik olarak belli aralıklarla düzenlenen toplantılar, Avrupa düzeyinde ortak bir patent uygulaması oluşturulabilmesi çabasının bir göstergesidir.

Farklı sistemlerin ve uygulamaların birbirine yakınlaştırılması sürecinde en önemli rolü Alman ve İngiliz mahkemeleri üstlenmiştir. Bu kapsamda son yıllarda verilmiş en önemli kararlar Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nin *Schneidmesser I*¹⁰⁶, *Schneidmesser II*¹⁰⁷, *Custodiol I*¹⁰⁸, *Custodiol II*¹⁰⁹ ve İngiliz Lordlar Kamarası'nın *Kirin-Amgen*¹¹⁰ kararları olmuştur¹¹¹.

A. Schneidmesser ve Custodiol Davaları

Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nin aynı gün vermiş olduğu dört kararın¹¹² Alman patent hukukunu İngiliz sistemine yakınlaştırma çabalarının bir göstergesi olduğu belirtilmektedir¹¹³.

Bu kararlarda BGH, *Formstein* davasında eşdeğerlerin belirlenmesine ilişkin olarak varlığını aradığı iki şartı, üç şart olarak sınıflandırmıştır. Mahkemenin eşdeğer unsurların belirlenmesinde uyguladığı iki aşamalı yöntemi üç aşamalı hale getirmesi, İngiliz yargıç

¹⁰⁵ Avrupa Patent Sözleşmesi'ne üye devletlerde hükümsüzlük ve tecavüz davalarında ortak uygulama yaratılması konusunda öneriler için bkz. *Tilmann, W.*: The Harmonisation of Invalidity and Scope of Protection Practice of the National Courts of EPC Member States, IIC 2006, H. 1, s. 63 vd.

¹⁰⁶ BGH, 12.3.2002, GRUR 2002, s. 515-*Schneidmesser I*.

¹⁰⁷ BGH, 12.3.2002, GRUR 2002, s. 519-*Schneidmesser II*.

¹⁰⁸ BGH, 12.3.2002, GRUR 2002, s. 523-*Custodiol I*.

¹⁰⁹ BGH, 12.3.2002, GRUR 2002, s. 527-*Custodiol II*.

¹¹⁰ House of Lords, 21.10.2004, GRUR Int. 2005, s. 343-*Amgen*.

¹¹¹ *Grabinski*, GRUR 2006, s. 716; *Tilmann*, IIC 2006, s. 63; *Pechhold*, JPTOS 2005, s. 432.

¹¹² Kararların yorumu için bkz. *Reimann, T./Köhler, M.*: Der Schutzbereich europäischer Patente zwischen Angemessenheit und Rechtssicherheit-Anmerkungen zu den Entscheidungen des BGH "Kunststoffrohrtel", "Custodiol I", "Custodiol II", "Schneidmesser I", "Schneidmesser II", GRUR 2002, H. 11, s. 931 vd.

¹¹³ *Grabinski*, GRUR 2006, s. 716; *Tilmann*, IIC 2006, s. 63; *Pechhold*, JPTOS 2005, s. 432.

Hoffmann'ın *Catnic* davasında patentin koruma kapsamının belirlenmesinde üç soru sormuş olmasından esinlendiği şeklinde yorumlanmıştır¹¹⁴.

Schneidmesser davasında patente tecavüz ettiği ileri sürülen ürünün patentli buluşun eşdeğeri olup olmadığının tespitinde mahkemenin sorduğu birinci soru, unsurun objektif olarak **eş etkili** olup olmadığı hususuna ilişkindir¹¹⁵. Objektif eş etkinin bulunmaması halinde, tecavüz ettiği iddia edilen uygulama patentin koruma kapsamı dışındadır. Eş etkinin tespiti halinde ikinci soruya geçilir. Bu aşamada, uzman kişinin rüçhan tarihindeki bilgisinin, kullanılan araçların eş etkili olduğunu tespit etmesini mümkün kılmakta olup olmadığı sorulur¹¹⁶. Üçüncü ve tecavüz davalarında belirleyici olan soru ise uzman kişinin farklı çözümü bulabilmek için patent istemlerinden hareketle kullandığı bilginin, değiştirilmiş uygulamayı **eşdeğer** bir çözüm olarak nitelendirmesini sağlayıp sağlamadığına ilişkindir.

Uyumsuzluk konusu patentlerin ortak noktası, buluşun korunması istenen unsurlarını tanımlayan istemlerinde sayı ve miktar verilerek sınırlandırmalara gidilmiş olmasıdır. *Schneidmesser* davaları ile *Custodiol II* davası patente tecavüzü konu alır iken *Custodiol I* davası asıl patente bağlı olarak talep edilen ek koruma belgesinin verilebilirliğinin tartışıldığı davalardır. Konuların farklılığına rağmen, davalar kapsamında çözümlenmesi gereken soru, patentin koruma kapsamının belirlenmesinde, istemlerde sayı veya miktar sınırlaması getiren ifadelerin ne şekilde yorumlanması gerektiğidir.

Schneidmesser I davasında patentli kağıt kesme aletine ilişkin olarak istemlerde yer alan 9°-“12°lik açı” ifadesinin “8° 40’lik bir açı”yı kapsayıp kapsamayacağı, *Schneidmesser II* davasında ise “10° ile 22° arası ve tercihan 16°” olarak tanımlanan istemin koruma kapsamına “25°”nin dahil olup olmadığı hususu tartışılmıştır. *Custodiol* davalarında ise patent isteminde miktarı “10±2 mmol/l” olarak tanımlanmış magnezyum kloridin “4mmol/l” oranında kullanıldığı bir formülasyonun patentin koruma kapsamına girip girmediği irdelenmiştir.

Alman Federal Yüksek Mahkemesi anılan davaların tümünde¹¹⁷ öncelikle Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesi ve Alman Patent Yasası'nın 14. paragrafı hükmü gereği patentin koruma kapsamının belirlenmesinde istemlerin esas olduğu ve tarifname ve resimlerden de

¹¹⁴ *Grabinski*, GRUR 2006, s. 716.

¹¹⁵ Bu konuda bkz. *Meier-Beck*, GRUR Int. 2005, s. 800.

¹¹⁶ Bu konuda bkz. *Meier-Beck*, GRUR Int. 2005, s. 800.

¹¹⁷ BGH, 12.3.2002, GRUR 2002, s. 517-*Schneidmesser I*; BGH, 12.3.2002, GRUR 2002, s. 521-*Schneidmesser II*; BGH, 12.3.2002, GRUR 2002, s. 524-*Custodiol I*; BGH, 12.3.2002, GRUR 2002, s. 529-*Custodiol II*.

yararlanılacağını belirtmiştir. Patente konu buluşun kullanılıp kullanılmadığının tespitinde uzman kişinin bilgisinin esas alınacağı, bu bilgiye göre kullanımın patentli buluş ile eş etkiyi yaratıp yaratmadığının tespit edileceği, bu yapılırken de buluşçu faaliyet ile üçüncü kişiler açısından hukuk güvenliği arasında denge sağlanacağı vurgulanmıştır. Yüksek mahkeme, aynı ilkelerin sayı ve miktar içeren istemler açısından da uygulanacağını tespit etmiştir.

Kararlarda, istemlerde yer alan sayı ve miktar bilgilerinin de istemlerde açıklanan diğer bilgiler ile eşdeğer olduğu ve patentin koruma kapsamının belirlenmesinde aynı şekilde dikkate alınmaları gerektiği belirtilmiştir. Nitelikleri gereği sayı ve miktar bilgileri, buluşa ilişkin diğer tanımlara oranla kesin ifadeler taşımakta ve buluşun sınırlarını çizmektedirler. Bu nedenle patentte açıklanan diğer bilgilere oranla daha sıkı bir değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekmektedir. Ancak, tıpkı istemlerde yer alan diğer ifadelerde olduğu gibi, bunların da ortalama uzman kişi tarafından yorumlanması ve bazı hallerde istemlerdeki sınırlardan farklılaşması mümkün olabilir. Bu noktada Yüksek Mahkeme patentin kendi sözlüğünü oluşturabileceği hususunu tekrarlamıştır.

Kararlarda, istemlerde yer alan sayı ve miktar açıklamalarının yorumunda uzaman kişinin, verilen bilgiler ile bağdaşacağını düşündüğü belirli toleranslar uygulayabileceği ilke olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla istemlerde sınırları belirtilen sayı ve miktar bilgilerinin mutlak bir kesinlik taşımadığı vurgulanmış ve bu noktada Lordlar Kamarası'nın *Catnic* kararının da bu yönde olduğu hususuna değinilmiştir. Yüksek Mahkeme'ye göre, istemlerde açıklanan bir değer mutlak kabulü, uzman kişinin bunu *kritik bir değer* olarak nitelendirmesi, bir başka ifade ile değer amaçlanan teknik sonuca ulaşılabilmesi için münhasıran kelimesel anlamına uygun olarak anlaşılması gereken bir öğreti olarak kabulü halinde mümkündür.

Belirlenen bu ilkelerden hareketle, *Schneidmesser I* davasında “8° 40’lik açı”nın “9°-12°” kapsamında uzman kişinin genel tolerans sınırı içinde yer alan bir değer olması nedeniyle patentin koruma kapsamı içinde olduğu, *Schneidmesser II* davasında ise “25°”nin, “10° ile 22° arası ve tercihan 16°” olarak belirlenmiş değer uzman kişinin gözüyle tolerans sınırı içinde olmadığı, dolayısıyla patentin koruma kapsamının dışında olduğu sonucuna varılmıştır. *Custodiol* davalarında ise patent isteminde miktarı “10±2 mmol/l” (en fazla 12, en az 8 mmol/l) olarak belirlenmiş magnezyum kloridin “4mmol/l” oranında kullanılmasının patentin koruma kapsamı içinde yer alamayacağı sonucuna varılmıştır.

Davalarda, sınırları belirlenmiş sayı ve miktar bilgilerinin her somut olayda mutlak bir sınırlandırma anlamı taşımayabileceği, uzman kişinin bilgisine göre tolerans sınırının

değişebileceği vurgulanmıştır. Yüksek Mahkeme'nin anılan kararlarda açıkça İngiliz *Catnic* kararına göndermede bulunması, Alman ve İngiliz sistemleri arasında bir yakınlaştırma çabasının göstergesidir.

B. Kirin-Amgen Davası

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesi ile Yorum Protokolü'nün uygulanmasına ilişkin olarak Lordlar Kamarası'nın yakın tarihli kararı *Kirin Amgen Inc. v. Hoechst Marion Russel Ltd.* (Erythropoietin)¹¹⁸ uyuşmazlığına ilişkindir.

Bu davanın görülmesi sırasında İngiliz patent hukukuna hakim olan amaçsal yorum (*purposive construction*) uygulaması ve bunun Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesi ve Yorum Protokolü ile uyumu konusunda açıklamalar yapılmıştır. Buna göre istemlerin amaçsal yorumu, patent sahibinin istemleri kaleme alırken ne demek istediğini araştıran bir yöntem değildir, zira patent sahibinin aklından geçenlerin bilinmesi söz konusu olamaz. Önemli olan, ortalama uzman kişinin ilgili teknik alandaki genel bilgisi ile patent istemlerini ve tarifnamesini okuyarak patent sahibinin sözcükleri ne anlamda kullanmış olacağını belirlemesidir¹¹⁹.

Kararda, patentin koruma kapsamının belirlenmesinde eşdeğer unsurların dikkate alınabilirliği hususunda İngiliz hukukundaki duruma da değinilmiştir. Buna göre, patent istemlerinin yorumlanmasında üçüncü kişilerin patentli buluşta önemsiz değişiklikler yaparak patentin koruma kapsamının dışına çıkmasının önüne geçilebilmesi için birtakım önlemler alınması gerekmiştir. Bu amaçla İngiliz hukukunda istemlerde tanımlanan buluşun birebir kullanılması suretiyle gerçekleştirilen "*textual infringement*" kapsamına girmeyen durumlara ilişkin olarak "*pith and marrow*" doktrini kabul edilmiştir. Amerikan hukuku ise bu amaçla eşdeğerler doktrinini (*doctrine of equivalents*) benimsemiştir¹²⁰.

Lordlar Kamarası, İngiliz hukukunda bir eşdeğerler doktrini olup olmadığı ve olması gerekip gerekmediği hususunda da görüşünü belirtmiştir. Buna göre, patent sahibine uygun koruma sağlanabilmesi için patent istemlerinin kaleme alınmasında iki yöntemden yararlanılabilir. Birincisi istemlerin kelimesel anlamları ile sınırlı yorumlanarak, istemleri tamamlayan ve korumayı eşdeğer unsurlara genişleten bir doktrin benimsenmesidir. İkinci yöntem ise kelimelere sıkı sıkıya bağlılıktan vazgeçmektedir. Amerikan sistemi birinci, İngiliz sistemi ise ikinci yöntemi tercih etmiştir.

¹¹⁸ House of Lords, 21.10.2004, GRUR Int. 2005, s. 343-*Amgen*.

¹¹⁹ House of Lords, 21.10.2004, GRUR Int. 2005, s. 345-*Amgen*.

¹²⁰ House of Lords, 21.10.2004, GRUR Int. 2005, s. 346-*Amgen*.

Kararda, *Catnic* davası ile uygulanmaya başlayan amaçsal yorum yönteminin Yorum Protokolü ile uyumlu olduğu vurgulanmıştır. Bu yöntem ile patent sahibine uzman kişinin istemleri okuyarak tespit edebileceği anlama bağlı olarak tekeli koruma sağlanabilmektedir, istemlerin dışına çıkılması ise mümkün değildir. Böylelikle, amaçsal yorum yönteminde ısrar edilmiştir. Bununla birlikte, eşdeğer unsurların, uzman kişinin istemlerde yer alan ifadeleri yorumlaması aşamasında dikkate alınabileceği ifade edilmiştir. Bu noktada Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 2000 yılı revizyonu ile Yorum Protokolü'ne eklenen ikinci fıkraya göndermede bulunulmuştur. Bu düzenleme ile patentin koruma kapsamının belirlenmesinde istemlerde belirtilen unsurlara eşdeğer unsurların da dikkate alınacağı hükmü öngörüldüğünden, eşdeğer unsurların istemlerin yorumu aşamasında uzman kişi tarafından değerlendirilmesinin, bu hüküm ile de uyumlu olacağı belirtilmiştir¹²¹.

Kararda, Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nin *Schneidmesser* ve *Custodiol* davalarına da değinilerek, bu davalardaki Alman yaklaşımının İngiliz yaklaşımına yakın olduğu vurgulanmıştır. Böylelikle, anılan Alman ve İngiliz kararları, patente tecavüz davalarında verilen kararların karşılıklı olarak dikkate alındığının ve sistemlerin yakınlaştırılması yönünde çabalar olduğu gözler önüne sermektedir. Hatta *Amgen* kararında, İngiliz ve Alman sistemlerinin iddia edildiğinin aksine çok farklı esaslar içermediği, ancak iki ülkenin eşdeğer unsurları farklı yöntemlerle dikkate aldığı vurgulanmaktadır¹²².

V. SONUÇ

Patentin koruma kapsamının belirlenmesi, patent hukukunun en tartışmalı konularından biridir. Bunun nedeni, bir Avrupa patentine ilişkin olsa da patente tecavüz davalarında yetkili ulusal mahkemelerin tecavüzün belirlenmesinde farklı yöntemler uygulayıp farklı sonuçlara ulaşabilmeleridir. Ortak bir patent mahkemesinin yokluğunda bu tür farklılıkların ortaya çıkması olasıdır.

Avrupa Patent Sözleşmesi, buluşların korunması alanında Avrupa devletleri arasında işbirliği kurulması amacıyla kabul edilmiştir. Bu Sözleşme'ye uygun olarak Avrupa Patent Ofisi tarafından verilen patentler "Avrupa patenti" olarak adlandırılmakta ve ulusal patentlerden bağımsız olarak varlıklarını sürdürmektedir. Avrupa patentlerinin tescilinin ardından ağırlıklı olarak tescilin talep edildiği ülkelerin ulusal patent hukukları uygulanır. Patente tecavüz davalarının karara bağlanması da bu kapsamda ulusal mahkemelerin yetkisindedir.

¹²¹ House of Lords, 21.10.2004, GRUR Int. 2005, s. 347-*Amgen*.

¹²² House of Lords, 21.10.2004, GRUR Int. 2005, s. 348-*Amgen*.

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. maddesi ve Yorum Protokolü patentin koruma kapsamının belirlenmesine ilişkin yalnızca genel bir çerçeve çizmekte, patent sahibi ile toplum menfaati arasında denge kurmak şartıyla, ulusal mahkemelere serbesti tanımaktadır. Bu nedenle Sözleşme'nin anılan düzenlemesi, üye devletlerce farklı uygulamalara yol açabilir niteliktedir.

Bu tür farklılıkların giderilmesi amacıyla, Sözleşme'nin 2000 yılı revizyonunda Yorum Protokolü'ne eklenen, koruma kapsamının belirlenmesinde eşdeğer unsurların dikkate alınacağı hükmünün mevcut uygulamalarda pek fazla değişikliğe neden olacağı beklenmemektedir¹²³. Zira, bu hüküm de genel nitelikli olup, eşdeğerlerin belirlenmesine ilişkin bir yöntem sunmaması nedeniyle farklı ulusal uygulamaları yakınlaştırmaktan uzaktır.

Şüphesiz, patent hukukunda farklı sistemlerin temsilcileri olarak görülen Alman ve İngiliz yargı uygulamalarında gözlemlenen yakınlaşma ve farklılıkların törpülenmesi çabaları önemlidir. Ancak, Avrupa düzeyinde patentin koruma kapsamının belirlenmesine ilişkin uygulamaların mutlak anlamda uyumlaştırılması ortak bir Avrupa patent yargılama sisteminin¹²⁴ kurulmasına bağlı görünmektedir.

¹²³ *Grabinski*, GRUR 2006, s. 720.

¹²⁴ Bu amaçla Avrupa Patent Organizasyonu bünyesinde *European Patent Litigation Agreement –EPLA* taslağı üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B3884BE403F0CD8FC125723D004ADD0A/\\$File/agreement_draft_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B3884BE403F0CD8FC125723D004ADD0A/$File/agreement_draft_en.pdf).