

Soru Q209



Ulusal Grup: Türkiye Grubu

Konu: Seçme Buluşlar – Buluş Basamağı Koşulu, diğer Patent Verilebilirlik Kriterleri ve Koruma Kapsamı

Katkıda Bulunanlar: Emre Kerim Yardımcı, Erkan Sevinç, Ayşe İldes Erdem, Onur Mutlu, Ertan Yıldız

Tarih: 12-02-2009

Sorular

Genel

Gruplardan, aşağıdaki hususlara ilişkin olarak kendi yargı yetkileri içindeki seçme buluş adı verilen bir buluşa yönelik patentle ilgili hukuki durumu kısaca açıklamaları istenmektedir:

1) Seçme buluşlara yönelik hukuki gelişmeler

Özellikle hangi tür buluşların seçme buluş kapsamında olduğu kabul edilmektedir ve yargı yetkinizde hangi tür buluşlara patent verilebilmektedir? Kimya, eczacılık ya da malzeme bilimi alanları haricinde bir alanda seçme buluşlara yönelik herhangi bir örneğiniz var mı?

Türk Patent Kanunu olan 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, yönetmelikte ya da içtihatlarında seçme buluşlara yönelik hiçbir atıfta bulunulmamıştır. Bununla birlikte, Kasım 2000 tarihinden bu yana Türkiye, EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) üye devletidir ve EPC2000'i imzalamıştır. İlke olarak, herhangi bir anlaşmazlığın çıkması durumunda, EPC maddeleri ulusal hukukun ilgili maddelerinin yerine geçmektedir. Sekiz yıllık uygulama süresince, Türkiye'de seçme buluşlar hakkında henüz hiçbir dava bulunmamaktadır. Aşağıdaki soruların hepsi bu durum göz önünde bulundurularak yanıtlanmıştır.

Önceki teknikten seçilen elemanları kapsayan tüm başvurular hangi alana ait olduklarına bakılmaksızın EPO İnceleme Kılavuzu ilkelerinin seçme buluş kriterlerine göre incelenir.

2) Yenilik

Gruplardan, seçme buluşların yenilik kriteri açısından ele alınması gereken her türlü konuyu ele alması istenmektedir. Örneğin, kapsamlı bir önceki teknik açıklamasının sadece bir kısmını almak bir seçme buluşun yeni olması için yeterli midir? Bir seçme buluşun yeni olması için farklı bir yarar ya da kullanım ya da aynı yararlarla birlikte beklenmeyen bir gelişme gerekli midir?

551 sayılı KHK'da seçme buluşların yenilik koşullarına yönelik hiçbir atıfta bulunulmamıştır. Bununla birlikte, seçme buluşlara ilişkin EPO Kılavuz ilkelerinin seçme buluşların yenilik kriterini açıkça tanımladığı düşünülmektedir. Bu buluşların aşağıda belirtilen durumlarda yeni olduğu kabul edilir:

- a. Seçilen alt grubun bilinen grupla karşılaştırıldığında dar olması;
- b. Seçilen alt grubun önceki teknikte açıklanan spesifik herhangi bir örnekten ve bilinen grubun uç noktalarından yeteri kadar uzaklaşmış olması;
- c. Seçilen alt grubun önceki tekniğin rastlantısal bir örneği olmaması, yani önceki tekniğin sadece bir uygulaması olmayıp bir diğer buluşun uygulaması olması durumunda (amaca yönelik seçim, yeni teknik öğretisi).

3) Buluş basamağı ya da aşikar olmama

Gruplardan, kendi yargı sistemlerinde buluş basamağı ya da aşikar olmama şartlarını belirtmeleri istenmektedir. Buluş basamağı ya da aşikar olmama şartlarını desteklemek amacıyla deneysel veri kullanılması durumunda bu veri ilk başvuru tarihinden sonra sunulabilir mi? Verinin sonradan sunulmasına yönelik herhangi bir önkoşul ya da sınırlama var mıdır?

Türk patent kanunu olan 551 sayılı KHK'da, yönetmelikte ya da içtihatlarda seçme buluşların aşikar olmamasına yönelik bir referans bulunmamaktadır. Genel olarak, seçimin teknik etkiye bağlı olması ve teknikte uzman kişiyi seçime yönlendirecek hiçbir ipucunun olmaması durumunda buluş basamağı olduğu kabul edilir (seçilen grupla meydana gelen bu teknik etki ayrıca daha kapsamlı bir şekilde bilinen grupla da elde edilen etkiyle aynı olabilir, ancak beklenmeyen bir derece olmalıdır). Buluş basamağı koşulunun desteklenmesi amacıyla deneysel verinin kullanılması durumunda deneysel veri ilk başvuruda sunulur. Verinin sonradan sunulmasına sadece incelemecinin gerek duyabileceği deneysel veriler için izin verilebilir.

4) Yeterlilik ve/veya yazılı açıklama şartları

Gruplardan, yargı sistemlerindeki yeterlilik ve yazılı açıklama şartlarını ele almaları istenmektedir. Bu soru farklı açılardan ele alınabilir: (1) yeterlilik eşiği; (2) deneysel verinin sunulması için izin verilen süre; (3) yeterlilik ya da yazılı açıklama koşullarının yerine getirilmesi gereken zaman dilimi ve (4) belirtilen ya da kanıtlanan yararlaraya yönelik sınırlı sayıda örnek ile desteklenebilen istem kapsamının genişliği. Madde (1) gereğince yargı yetkinizde patent sahibi tarafından seçilen sınıfın tüm elemanlarının ne ölçüde gerekli yarara sahip olması gerektiğini lütfen açıklayınız. Seçilen sınıfın tümünün ilgili yarara sahip olmasına yönelik kesin bir koşul var mı ya da bir ya da iki örnek gerekli koşulu karşılamazsa patent sahibi muaf tutulur mu? Ayrıca, yukarıda belirtilen madde (4) gereğince yeni bir yararın seçme buluş olarak belirtilmesi durumunda böylesi yeni bir yarar ile bağlantılı olduğu bulunmuş olan belirli bir grubu ya da bileşik seçimini istem olarak belirtmek yeterli midir yoksa istemlerde böylesi yeni bir yararın açıklanması gerekir mi?

Seçme buluşlar konusunda yeterlilik ya da yazılı açıklama koşullarıyla ilgili Türk Patent Kanunu'nda açık hükümler olmadığı gibi içtihat hukukunda da bulunmamaktadır.

5) İhlal

Bir seçme buluşa patent verilme sebebinin avantaj ya da daha iyi sonuçlar olması durumunda tecavüz halinin doğması için üçüncü bir tarafın bu avantajı ya da daha iyi sonucu dolaylı ya da açık bir şekilde kullanması mı gerekir?

Bir seçme buluşun yeni bir kullanım olduğunun belirtilmesi durumunda ihlali doğuran koşullar nelerdir? Yeni kullanım özelliği için kullanılacak bir ürünün üreticisi patenti ihlal eder mi? İhlalin tespit edilmesinde, patentten doğan hakları ihlal ettiği iddia edilen kişinin niyetinin bir rolü var mıdır?

Türk patent kanunu olan 551 sayılı KHK'da seçme buluşlarının patentlenebilirliği ya da ihlaline dair herhangi bir atıfta bulunulmamaktadır. Bununla birlikte, seçme patentler diğer patentlerle aynı şekilde işlem görmektedir.

Böylesi avantajların ya da daha iyi sonuçların, üçüncü taraflarca açık bir şekilde kullanılması ihlal teşkil eder. İhlal iddiaları durum bazında ele alınacak olmasına rağmen, söz konusu avantajlara ya da daha iyi sonuçlara dolaylı bir atıf bile ihlalin saptanmasına yol açabilir.

Bu tür seçimlerin özellikle daha geniş kapsamlı malzemelerin (örneğin bileşikler) belirli bir seçiminin yeni bir kullanımı ile ilgili olması durumunda söz konusu ürünü üreten herhangi bir taraf seçme patentte bahsedilen avantajlar ya da daha iyi sonuçlar ile aynı şekilde bir yarar sunmadığı ya da dolaylı ya da açık bir şekilde bir niyet belirtmediği sürece hemen ihlal eden olarak tanımlanmaz. Niyet ya da arz; örneğin ürünün paketi, prospektüsü, kullanım kılavuzu, reklamları vb. üzerindeki talimatlardan incelenebilir.

Seçimin bir yöntemle ve özellikle böyle bir yöntemle uygulanan bir parametre (örneğin sıcaklık, basınç, vb.) ile ilgili olması durumunda; söz konusu hakkı ihlal ettiği iddia edilen kişinin niyetinin ne yönde olduğu, yönteminde söz konusu grubu bir amaca yönelik olarak mı seçtiği yoksa bu alt kısmı kaçınılmaz olarak ya da tesadüfen mi seçmiş olduğu konuları araştırılarak bulunur.. Seçilen grubun kullanımı kaçınılmazsa bu durum "tek yol" (bonus etkisi olarak adlandırılmaktadır) durumundan dolayı seçme buluşun buluş basamağı içermediği hükmünü doğurur ve seçme patentin iptaline neden olabilir. Diğer yandan, bu seçimin belirli bir amaca yönelik olması durumunda söz konusu seçimin kullanıcısı için tecavüz teşkil etmektedir.

6) Prensip

Gruplardan, yargı sistemleri içinde seçme buluşlara yönelik kanunun prensipleri konusunda kısa bir açıklama yapmaları ve daha sonra teknoloji ilerlemeye devam ederken bu prensiplerin hala geçerli olup olmadığını göz önünde bulundurmaları istenmektedir.

Türk patent kanunu olan 551 sayılı KHK'da seçme buluşlara yönelik olarak bahsedilebilecek hiçbir prensip bulunmamaktadır.

Örneklere ilişkin olarak

7) Yenilik

Örnek 1'de radikallerin jenerik sınıfını içeren bileşiklerin önceden açıklanmasıyla, yargı sisteminiz içerisinde belirli bir radikale sahip olan spesifik bir bileşiğe ya da belirli radikallerin bir seçimine sahip olan spesifik bir grup bileşiğe yönelik herhangi bir istem öngörülebilir mi? Analizde, önceden açıklanan bileşiklerin jenerik sınıfının ne kadar geniş olduğu önemli midir, yani önceden açıklanan jenerik sınıf 1.000.000 olası bileşiğin (çok azı özellikle açıklanan) aksine sadece 10 taneden oluşsa analiz farklı mı olurdu?

Bu konuda, 551 sayılı KHK'da hiçbir kanuni gerekçe ya da hiçbir hukuk sistemi ya da doktrinal bir görüş olmaması sebebiyle bir radikal sınıfa ilişkin önceden yapılan genel açıklamanın özel bir açıklama olarak ele alınıp alınmayacağı hususuna mahkemeler tarafından karar verilir. Bu bakımdan, Mahkemenin EP hukuk sisteminin yanı sıra EP Kanunu göz önünde bulundurmak isteyebilecek olmasına rağmen yine de EP kararlarına dayalı değildir. Diğer yandan, önceden açıklanan jenerik sınıfın kapsamı konusu EP hukuk sisteminin yanı sıra kanununa göre de incelenir.

8) Buluş basamağı ya da aşikar olmama

Örnek 2'de üç olasılıktan herhangi biri yargı sisteminiz içerisinde önceki tekniğin ötesinde bir buluş basamağı içerir mi? Ayrıca, mesela senaryo (iii)'nin önceki tekniğin ötesinde bir buluş basamağı içermesi durumunda buluş sahibinin elde edebileceği korumanın kapsamı nedir? Buluş sahibinin tek başına ürünler (bu avantajlı özelliğe sahip olan) için mi koruma elde etmesi gerekir, yoksa mümkün olan her türlü patent korumasının, ürünlerin önceki teknikte olmayan ve önceki teknikte aşikar olmayan avantajlı özelliklerinin (bir yapıştırıcı olarak) kullanımıyla sınırlı olması gerekir mi?

Bu üç olasılıktan:

(i)'nin bir buluş basamağı içerdiği düşünülmemektedir,
(ii)'nin bir buluş basamağı içerdiği düşünülmemektedir,
(iii)'nin bir buluş basamağı içerdiği düşünülmektedir. Çünkü teknikte uzman kişiyi bu faydalı özelliğe götürebilecek dolaylı ya da dolaysız hiçbir işaret ya da doğruluğu ispat edilebilir ek veri bulunmamaktadır.

Senaryo (iii) önceki tekniğin ötesinde bir buluş basamağı içermektedir, ancak buluş sahibi tek başına ürünler için koruma elde edemez. Koruma, ürünlerin önceki teknikte olmayan ve önceki teknikte aşikar olmayan avantajlı özelliklerinin (bir yapıştırıcı olarak) kullanımı ile sınırlı olur.

9) Yeterlilik ve/veya yazılı açıklama koşulları

Yargı yetkiniz dahilinde patent sahibi tarafından seçilen sınıfın tüm elemanlarının ne ölçüde gerekli avantaja sahip olması gerekmektedir? Seçilen sınıfın hepsinin ilgili avantaja sahip olmasına yönelik kesin bir koşul var mıdır yoksa bir ya da iki örnek gerekli koşulu karşılamazsa patent sahibi muaf tutulur mu?

İçtihat hukukunda böyle bir duruma yönelik hiçbir referans bulunmamıştır.

10) İhlal

Örnek 3'e ilişkin olarak seçimin avantajlı özelliğine yönelik bilginin ya da ihlal edenin arzına yönelik niyetinin kanıtının yargı yetkiniz dahilinde tecavüz teşkil etmesi için ne ölçüde olması gerekmektedir?

Örnek 3'te bahsedilen bileşiğin kendisi bileşiklerin bir jenerik listesinden seçilmektedir ve yeni bir kullanımının bir yapılandırıcı olarak yararlı olacağı bulunmaktadır. Hukuki bir davada, çok büyük bir olasılıkla ihlal ettiği iddia edilen kişinin bir yapışkan ya da yapışkanların hazırlanmasına yönelik yaygın olarak kullanılan ek bir bileşen olarak bileşiğin kullanımını ele aldığını ispat eden kanıt aranır. Böylesi bir kanıt ürünün paketi, kataloglarında veya reklamlar ya da prospektüsler gibi her türlü kamu açıklamasında yer alan talimatlar gibi herhangi bir işaret olabilir. Yargı yetkisi, ürünün talep edilen seçilmiş gruba ait ileri sürülen avantajlardan yararlanılacak şekilde bir kullanıma sahip olduğu ve üreticiye karşı bir hak ihlali oluşturduğu görüşündedir.

Diğer yandan, yukarıda bahsedilen satıcının ticari faaliyetleri, söz konusu satıcı bileşiğin üreticisi olmasa bile tecavüz teşkil edebilir. Söz konusu bileşiği bir yapılandırıcı olarak kullanma niyetine yönelik kanıt gibi üretici için önkoşullar 551 sayılı KHK'da Madde 136(b) gereğince tecavüz davasının açılmasında gerekli değişiklikler yapılmak şartıyla uygulanır ve bu maddede şunlar yazılıdır:

Madde 136. Aşağıda yazılı fiiller patentten doğan hakka tecavüz sayılır:

a/ Patent..

b/ Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak.

11) Prensipler

Gruplardan, örnek 1 / 2'yle ilgili olarak geçerli bir seçme patent almak amacıyla buluş sahibinin bu seçime ulaşması için ne kadar çaba harcadığının önemli olup olmadığını ele almaları istenmektedir. Bu sorunun cevabı seçme patentlerin verilmesine ve içerdiği teşvik / ödül eşitliğine temel oluşturan prensiplerle yakından ilgilidir. Buluş sahibi önceden açıklanan jenerik sınıfın kapsadığı olası pek çok bileşiğin hepsi üzerinde araştırma yapmak için oldukça fazla zaman ve para harcamış olabilir ve buluş sahibi tarafından yapılan belirli bir seçimle

teknik alanda büyük bir aşama kaydedilmiş olabilir. Buluş sahibi bu çabaları için kesinlikle ödüllendirilmeli ve ona koruma sağlanmalı mıdır? Diğer taraftan, bu tür hususların buluş sahiplerinin harcadığı çabaların aslında çok uzun yıllar süren titiz ve itinalı laboratuvar çalışmaları gerektiren bir devirde konuyla ilgili olabileceği, ancak çok sayıda farklı bileşiğin kısa bir sürede üretilebildiği günümüz birleşimsel sentez devrinde giderek konuyla ilgisiz olduğu savunulabilir. Bu hususlar konuyla ilgili midir?

551 sayılı KHK'da seçme buluşlara yönelik hiçbir referans olmamasına ya da ayrıca atıfta bulunulmamasına rağmen buluş sahibinin harcadığı çabanın patent verilebilirlik açısından mevzu dışı olduğu düşünülmektedir. Buluşlara patent verilmesine yönelik kriterler kanunda çok açık bir şekilde açıklanmaktadır ve seçme buluşlara bu şekilde hiçbir istisna ya da ayrıcalık verilmez. Patent Ofisi ya da mahkemeler, buluş sahibi tarafından harcanan çaba, zaman ya da parayı göz önünde bulundurmamak yerine söz konusu buluşun, buluş özelliklerinin kanıtlanması için yeterli olan deneysel veriyi göz önünde bulundurur.

Uyumlaştırma

12) Gruplardan, seçme buluşların patent verilebilirliğine yönelik uyumlaştırılmış standartların neler olabileceğini incelemeleri istenmektedir. Özellikle, yukarıda 1'den 6'ya kadar olan sorularda tartışılan maddeler ve 7'den 10'a kadar tartışılan örneklere atıfta bulunulmalıdır.

Seçme buluşların patent verilebilirliği açısından Türkiye grubu, seçilen alt grubun, bilinen grupla karşılaştırıldığında yeteri kadar dar ve önceki teknikte açıklanan spesifik örneklerin herhangi birinden ve ayrıca bilinen grubun uç noktalarından yeteri kadar uzak olması gerektiği görülmüştür. Seçim, amaca yönelik bir seçim olur.

13) Gruplardan ayrıca yukarıda 12. soruda belirtilmeyen uyumlaştırmaya yönelik her türlü konu üzerinde yorumları istenmektedir.

Seçme buluşların patent verilebilirliği özel şartlara tabii olmakla birlikte seçme buluşları ihlal eden durumlar ilgili kanunlarda açıkça belirtilir.

14) Gruplardan seçme buluşlar konusunda AIPPI'de tartışılacak diğer potansiyel meseleleri ana hatlarıyla belirtmeleri istenmektedir.

YOK

ÖZET

Türk patent kanunu olan 551 sayılı KHK'da ya da yönetmeliğinde ya da içtihat hukukunda özellikle seçme buluşlara yönelik hiçbir atıfta bulunulmamıştır. Diğer yandan, Türkiye Avrupa Patent Sözleşmesinin üye devletidir. Bu nedenle Avrupa uygulaması seçme buluşların patent verilebilirliği açısından en azından EPC üzerinden giriş yapacak patentlere uygulanmaktadır. Seçme buluşlara yönelik verilen patentler için koruma önceki tekniğin sahip olmadığı ve önceki teknikte aşikar olmayan yararlı özelliklere ilişkin olarak ürünlerin yeni kullanımları ile sınırlıdır. Diğer yandan, ayrıca buluşların patent verilebilirliğine yönelik kriterlerin kanunda iyi bir şekilde tanımlanmış olduğu ve seçme buluşlara hiçbir ayrıcalık verilmeyeceği düşünülmektedir. Bir Patent Ofisi ya da bir Mahkeme buluş sahibi tarafından harcanan çabayı, zamanı ya da parayı göz önünde bulundurmamak yerine söz konusu buluşun buluş basamağına sahip olduğunu kanıtlamak için yeterli olan deneysel veriyi göz önünde bulundurur. Son olarak, seçme buluşların patent verilebilirliği özel şartlara tabiidir, seçme patentleri ihlal eden durumların ilgili kanunlarda yine açıkça belirtildiği düşünülmektedir.