

**Karar**

**Soru Q217**

**Patentlenebilirlik Kriterlerinden Buluş basamağı / aşikar olmama durumu**

**AIPPI**

**Aşağıdaki maddeleri dikkate alarak:**

- 1) AIPPI buluş basamağı / aşikar olmama durumunu, patentlenebilirlik açısından incelemeye karar vermiştir. Bu çalışma seçme buluşların incelenmesiyle başlamış ve teknikte uzman kişinin tanımlanmasıyla devam etmiştir. Şu anda da genel olarak, daha geniş bir konu olan buluş basamağı / aşikar olmama durumunun tanımı ve kriteri üzerine çalışılmaktadır.
- 2) AIPPI buluş basamağı / aşikar olmama durumunu, diğer konular ile birlikte Buenos Aires'te Q209 dahilinde ele almış, ancak buluş basamağı / aşikar olmama durumu incelemesini belirli seçme buluşlar bağlamında sınırlandırmıştır.
- 3) AIPPI bu çalışmanın ardından, Paris'te Q213 dahilinde buluş basamağı gerekleri bağlamında teknikte uzman kişi tanımını ele almıştır, ancak burada da genel olarak daha geniş bir konu olan buluş basamağı / aşikar olmama durumu sorunu özellikle dışarıda bırakılmıştır.
- 4) Sorunun önemine rağmen, AIPPI, buluş basamağı / aşikar olmama durumu üzerinde çalışacak pek fazla fırsat yakalayamamıştır. Buluş basamağının da görüldüğü, "Patent kanunlarının birleştirilmesi üzerine bir çalışma yöntemi ve hazırlanması" başlıklı Q35 1960 Londra Kongresinde ele alınmış ve 1963 Berlin Kongresinde bir karara bağlanmıştır.
- 5) Patentlenebilirlik gerekleriyle ilgili olarak Q35 uyarınca alınan kararda buluş basamağı konusuna çok kısa değinilmektedir:

*Aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde bir buluşa patent verilebilir:*

...

*c) Bir buluş içerir. Örneğin, tekniğin bilinen durumu göz önüne alındığında, patentin konusu aşikarsa, bu buluş olarak sayılamaz.*

**Aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurarak:**

- 1) Grupların neredeyse tamamı, buluş basamağı / aşikar olmama durumu tanımının ve kriterinin uyumlu bir hale getirilmesini istemektedir.
- 2) Buluş basamağı / aşikar olmama durumunun tanımı konusunda, Gruplar büyük oranda hemfikirdir.
- 3) Tanımın pratikte nasıl uyguladığı konusunda, Gruplar arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Ancak, Gruplar ana olarak iki kategoride sınıflandırılabilir: problem çözme yaklaşımını benimseyenler ve daha genel bir yaklaşımı benimseyenler. Her halükarda, Grupların büyük çoğunluğu, uyumlulaştırılmış bir yaklaşım istediklerini ifade etmiştir.
- 4) Buluş basamağı / aşikar olmama durumunun belirlenmesinde köşe taşlarından biri, imgesel "teknikte uzman kişi"dir. AIPPI, özellikle aşağıdaki maddeler olmak üzere, Q213 kararında yer alan görüşü dikkate almaktadır:

*"a) Bu kişi, genel bilgi ve aynı zamanda buluşun ilgili olduğu alandaki (ya da alanlardaki) ortalama bir kişinin sahip olması beklenen ya da rutin araştırmalar yoluyla bu ortalama kişinin erişebileceği bu alandaki (ya da alanlardaki) bilgiye sahiptir.*

*b) Bu kişi buluşun ilgili olduğu alandaki (ya da alanlardaki) ortalama kişinin sahip olması beklenen becerilere sahiptir ve*

*c) Bu kişi rutin deney ve araştırmaları gerçekleştirebilir ve bu kişiden önceki*

*teknikle karşılaştırıldığında tahmin edilebilir sonuçları elde etmesi beklenir.*

Ayrıca, AIPPI özellikle aşağıdaki görüş olmak üzere, Q213 kararında yer alan görüşü dikkate almaktadır:

*“Teknikte uzman kişinin değerlendirmesi, patentlenebilirlik değerlendirmesi amaçlarıyla, yürürlükteki kanun uyarınca rüçhan tarihi ya da diğer ilgili tarih itibarıyla yapılmalıdır.”*

- 5) Şu konularda önemli ölçüde fikir birliği bulunmaktadır: inceleme kılavuzları (yararlı oldukları düşünülüyor), önceki teknik ve istemler teknikte uzman kişinin bakış açısıyla yorumlanmalı, bir kombinasyonda yer alan önceki teknik referanslarının sayısı ile ilgili sınır bulunmaması (gereksinimlerin karşılandığı düşünüldüğünde), teknik alan ve teknik problemin buluş basamağı araştırmasıyla (farklı derecelerde) ilgisi, aşikar olmamayı destekleyen verilerin geç teslim edilmesine izin verilmesi, ikincil etmenlerin kullanılması.
- 6) Teknik sorunun kullanımı ve tanımı, öğretici gereksinimleri, referansları birleştirmek için motivasyon ya da neden ve tarifnamede teknik sorunun açıklanması gibi bazı konularda, Gruplar arasında önemli görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

#### **Aşağıdaki kararları almıştır:**

- 1) Dünyadaki tüm yargı sistemlerince kabul edilecek, ortak bir buluş basamağı / aşikar olmama durumu tanımı olmalı.
- 2) Koruma talep edilen buluş ve önceki teknik arasındaki farklar uyarınca, eğer koruma talep edilen buluş bir bütün olarak, buluş talep edilen başvurunun dosyalama tarihi, ya da, rüçhan talep edildiği durumlarda, rüçhan tarihinde teknikte uzman kişiye aşikar değilse, korunma talebi istenen buluşun, buluş basamağı içerdiği ("aşikar olmadığı") kabul edilecektir.
- 3) İlgili yargı sistemi içindeki tüm yönetsel ya da adli süreçlerde, buluş basamağı / aşikar olmama durumunun tanımı tutarlı ve yeksenak bir şekilde uygulanmalıdır.
- 4) Buluş basamağı / aşikar olmama durumunun değerlendirilmesinde, aşağıdaki çerçeve yararlı olacaktır:
  - a) Buluşun doğasını göz önünde bulundurarak, ilgili önceki tekniği tanımlayın;
  - b) Korunma talebi istenen buluşu önceki ilgili teknikten ayıran farkı/farkları tanımlayın;
  - c) Bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel bilgi, önceki tekniğe ilişkin açıklamalar, çözülecek teknik sorun ve/veya teknik etkiler gibi etkenleri temel alarak, buluşu elde edecek şekilde önceki ilgili teknik üzerinde yapılacak değişikliğin, teknikte uzman bir kişiye aşikar olup olmayacağını değerlendirin.
- 5) Korunma talep edilen buluşun buluş basamağı / aşikar olmama durumunu değerlendirirken,
  - a) önceki teknik, teknik uzman kişinin anladığı şekliyle yorumlanmalı ve
  - b) bir önceki teknik referans bütün olarak referans bağlamında yorumlanmalı.
- 6)
  - a) Korunma talebi istenen bir buluşun buluş basamağından yoksun olması / aşikarlığı, korunma talebi istenen buluşun bir ya da daha fazla parçasından yoksun tek bir önceki teknik referansı üzerinden, eğer bu tür bir ya da daha fazla parça teknikte uzman bir kişinin genel bilgisinde ise, gösterilebilir.
  - b) Buluş basamağından yoksunluğu / aşikarlığı ispatlamak için, iki ya da daha fazla önceki teknik referans birleştirilebilir. Referansları birleştirmek için bir neden gereklidir, ancak bu nedenin referanslarda açık ya da örtülü bir şekilde yer alması gerekmez. Referansları birleştirme nedeni, örneğin teknikte uzman kişinin genel bilgisinden, buluş tarafından çözülecek sorunun göz önünde bulundurulmasından ya da tekniğin yakınlığından ortaya çıkabilir.
- 7) Buluşu elde etmek için ilgili teknik alanda yapılacak değişikliğin teknikte uzman bir kişiye aşikar olup olmadığı değerlendirilmesinde, geriye dönük değerlendirme yapılmamalı.

- 8) Buluşun teknik alanının ve önceki tekniğin teknik alanının yakınlığı, buluş basamağı / aşikar olmama durumu araştırmasıyla ilgilidir.

Buluşun doğası, buluşa yakın olmayan ya da diğer önceki teknik referanslarına yakın olmayan alanlardaki önceki tekniğin göz önünde bulundurulmasına izin verebilir.

- 9) Buluş basamağı / aşikar olmama durumunun değerlendirilmesinde, teknik etkiler ya da faydalı sonuçlar göz önünde bulundurulabilir. İtimat edilen etkiler ya da sonuçlar, başvuruda yer almalı ya da en azından başvurudan çıkarılabilmelidir.

Buluş basamağı / aşikar olmama durumunun araştırılmasında, başvuruda yer alan veriler kadar daha sonra teslim edilen veriler de, bu tür teknik etkiler ya da faydalı sonuçların kanıtı olarak değerlendirilmelidir.

- 10) İkincil etmenlerin kanıtının, bir buluşun buluş basamağı / aşikar olmama durumunu desteklediği düşünülebilir.

Bu tür ikincil etmenler arasında şunlar sayılabilir: beklenmeyen / şaşırtıcı ya da faydalı teknik etkiler ya da sonuçları, ticari başarı kanıtlarını, uzun süredir istenen bir gereksinimin ya da çözülmemiş bir sorunun çözülmesi, diğerlerinin başarısız olması, rakipler tarafından taklit edilme, geniş ölçekli lisanslama ve teknik kuşkuculuğun üstesinden gelme.

Korunma talebi istenen buluş ve ikincil etmenler arasında sıkı bir bağ gereklidir.

- 11) Buluş basamağı / aşikar olmama durumunun belirlenmesine yönelik inceleme kılavuzları, ulusal ve bölgesel patent ofisleri tarafından yayımlanmalıdır. İncelemelerin adil, tutarlı, mantıklı ve etkin bir biçimde yürütülebilmesinde, kılavuzlar, incelemecilere ve başvuru sahiplerine yardımcı olabilir.

Bu tür kılavuzlar kamuya açık olmalı ve buluşların incelenmesinde başvuru sahipleriyle ilgili kanunların ve süreçsel ve analitik çerçevenin uygulanışını açıklamalıdır.