

2012 Seul Kongresi

Alınan Kararı

23 Ekim 2012

Karar

Soru Q229

Tescil sonrası patent takip işlemlerinde kovuşturma tarihçesinin kullanımı

AIPPI

Aşağıdakiler dikkate alınarak:

1) Tescil sonrası patent işlemlerinde bir patentin kovuşturma tarihçesinin kullanımı, çeşitli ülkelere ve bölgelere göre değişen çeşitli uygulamaların mevcut olduğu bir alan olarak kalmaktadır.

2) Bu konuya, Q142 ("*İstemlerin genişliği, tarifname ile destek ve patentlerin koruma kapsamı*") ve Q175 ("*Patent korumasının kapsamının tanımlanmasında denkliklerin ve kovuşturma tarihçesinin rolü*") sorularında olduğu gibi AIPPI'nin önceki çalışmalarında değinilmiştir.

3) 1998'deki Rio de Janeiro Kongresinde, Q142 bağlamında aşağıdakilere karar verilmiştir:

5. Tarifnamedeki spesifik ifşaatların istemlerinde herhangi bir genellemeyi doğrulamak için inceleme esnasında ya da "inter parte" işlemleri esnasında tevdi edilen materyal:

a) tevdi edilen patent başvurusunun ifşaatının kapsamı üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacaktır;

b) patentin bir parçasını teşkil etmeyecektir;

c) tevdi edilen tarifnamedeki hiçbir yanlışlığı giderme işlevi görmeyecektir.

4) Kovuşturma tarihçesi konusu Q175'in bağlamında da düşünülmüştür ancak 2003'te Lucerne İcra Komitesinde ulaşılan karar, denklikler bağlamında kovuşturma tarihçesinin kullanımı ile sınırlı olmuştur ve aşağıdaki gibidir:

Bir unsurun bir denklik olarak dikkate alınmasına rağmen, bir patent isteminin sağladığı koruma kapsamı aşağıdaki durumlarda denkliği kapsamayacaktır: (...)

c) patent sahibinin, bir önceki teknik itirazının üstesinden gelmek için ilgili patentin kovuşturması esnasında istemden bariz ve açık bir şekilde hariç tutulması.

5) Q229 hakkındaki mevcut kararın bağlamında, "kovuşturma tarihçesi" aşağıdaki anlamlara gelecektir:

a) istemlerde, tarifnamede ve şekillerde yapılan değişiklikler dahil olmak üzere inceleme aşamasında patent başvurusunda yapılan değişiklikler; ve

b) inceleme aşamasında inceleme uzmanına sunulan argümanlar ve başvuru sahibi tarafından benimsenen pozisyonlar

İlk tevdi edilen başvuruda yapılan beyanlar ve tanımlar, “kovuşturma tarihçesi” olarak dikkate alınmayacaktır. “İnceleme aşaması” ilk inceleme ve herhangi bir müteakip inceleme, itiraz ya da yeniden inceleme anlamına gelecektir ve ancak mahkeme işlemlerini hariç tutmaktadır. İlave açıklamalar için, aksi ifade edilmedikçe, “kovuşturma tarihçesi” terimi yabancı kovuşturma tarihçesini içermez.

6) Q229 hakkındaki mevcut kararın bağlamında “tescil sonrası işlemler” bir patent isteminin koruma kapsamının tespit edilmesindeki özellikle aşağıdaki işlemler olmak üzere bütün işlemleri içerecektir:

a) örneğin aşağıdakiler dahil bir patent mercisi nezdindeki işlemler

- i) yeniden inceleme ya da yeniden tescil;
- ii) itiraz; ve
- iii) iptal işlemleri; ve

b) örneğin aşağıdakiler dahil bir mahkeme nezdindeki işlemler:

- i) ihlal etmeme beyanları dahil ihlal
- ii) iptal ve/veya
- iii) ifşaatın desteklenmesi/yeterliliği.

Aşağıdakiler göz önüne alınarak:

1) Hemen hemen bütün hukuki sistemler, bir patent hakkının ihlal edilmesiyle suçlanabilen üçüncü şahıslar için hukuki belirsizliğin sağladığı çıkarı kabul etmektedir.

2) Birçok hukuki sistem, bir patent sahibinin kovuşturma tarihçesinde ve tescil sonrası takip işlemlerinde tutarsız pozisyonlar almasından yararlanmasını önlemeye çalışan tüzük hükümlerine, içtihatlar ve/veya yasal doktrinlere sahiptir.

3) Hukuki belirsizliğin sağladığı çıkara, istemlerin yorumlanması esnasında kovuşturma tarihçesi kullanılarak el verilip verilmediği ya da alternatif olarak, tarifnamenin ve çizimlerin ışığında yorumlanmış olarak ancak kovuşturma tarihçesi ile ilgili olmayarak istemlerin anlatımının kesin olması gerekip gerekmediği konusunda soru işareti oluşmaktadır.

4) Bu sorulara, farklı hukuk sistemlerinde farklı yanıtlar gelmiştir.

5) Kovuřturma tarihesinin tescil sonrası takip iřlemlerinde kullanılması baėlamında, patent sahibi iin adil bir korumanın saėlanması gerektiėi dikkate alınarak ihlalle sulanan uüncü şahısların ve patent sahibinin ıkarları arasında bir denge kurulması zorunludur.

6) Gerekten mümkünse, istem oluřturulması baėlamında kovuřturma tarihesinin kullanılmasına, sıklıkla itiraz hakkının düřmesi, hakkın yitirilmesi, hakların terki ya da haksız muamele kanunları gibi farklı genel medeni ya da müřterek hukuk doktrinleri bazında farklı hukuk sistemlerinde farklı řekillerde hitap edilmesi bakımından, AIPPI, spesifik olarak patent hukuku baėlamında kovuřturma tarihesinin kullanımı hakkında belirli ilkeleri harmonize etmek istediėini ifade etmektedir.

Ařaėıdakilere karar verilmiřtir:

1) Kovuřturma tarihesi mümkün olduėunca kamuya aık olarak ve tercihen internet vasıtasıyla olmak üzere řeffaf ve kolayca eriřilebilir bir řekilde yapılmalıdır.

2) Patent korumasının kapsamının tespit edilmesi iin birincil kaynak, tarifnamenin ve izimlerin iřığında, istemlerin anlatımları olacaktır ünkü bu sözcükler ilgili teknikte uzman bir kiři tarafından anlaşılacaktır. İnceleme ařamasında, bir istemin kapsamının sınırlandırılması anlamına gelen inceleme ařamasında verilen beyanlar, mümkün olduėunca, istemlere sınırlamalar olarak ilave edilmelidir ya da uygun olan yerlerde tarifnamede ya da izimlerde feragat olarak ilave edilmelidir.

3) Belirli řartlar altında ve iř burada ortaya koyulan belirli sınırlamaları dikkate alarak, kovuřturma tarihesi, kamuya aık olması řartıyla tescil sonrası iřlemlerde hesaba katılacaktır.

4) Kovuřturma tarihesi, bir tescil sonrası takip iřleminin taraflarınca gereke gösterilebilmelidir. Ancak, kovuřturma tarihesi sadece taraflardan birinin bunu gereke göstermesi řartıyla tescil sonrası iřlemlerde dikkate alınacaktır.

5) Kovuřturma tarihesi, patentin iindeki tarifname ve izimler iřığında istemlerin anlamı tarafından doėrulanandan daha geniř bir řekilde, bir istemin bir yorumlaması iin destek iřlevi göremez.

6) Kovuřturma tarihesi, teknikte uzman kiřiler tarafından anlaşılacaėı gibi, belirsiz olarak anlatılan istem özelliklerinin anlamını tesis etmek amacıyla tescil sonrası takip iřlemlerinde hesaba katılabilir.

7) Kovuřturma tarihesinin, bařvuru sahibi tarafından ya da adına verilen bir aık ve eliřkisiz (ve patentin tescile baėlanması önce geri ekilmemiř) beyanı ierdiėi ve bundan bařvuru sahibinin bařka türlü dahil edilecek olan koruma kapsamından feragat ettiėi ya da bunu terk ettiėi sonucunun ıkarıldıėı yerlerde, koruma kapsamı, tescil sonrası takip iřlemlerinde buna uygun olarak sınırlandırılacaktır.

8) İnceleme sürecinde bir önceki aşamadan alınan kovuşturma tarihçesinden gelen belirli bir değişikliğin ya da argümanın, tescil sonrası takip işlemlerinde hesaba katılmasının gerekli olup olmadığının dikkate alınmasında,

- a) ilk inceleme esnasında ya da inceleme sürecindeki daha sonraki bir aşamada belirli bir değişikliği ya da söz konusu argümanın yapıp yapılmadığı;
- b) belirli değişikliğin ya da argümanın istemler, tarifname ya da şekillerle ilgili olup olmadığı; ya da
- c) değişikliğin ya da argümanın yapıldığı işlemin türü

fark etmeyecektir.

9) İspatlayıcı değerine hanel getirmeksizin, bir birinci ülkedeki bir inceleme sürecinden gelen takip tarihçesi, ikinci bir ülkedeki tescil sonrası işlemlerde hesaba katılabilir.