

Soru Q229

Ulusal Grup: Türk Grubu

Başlık: Kovuşturma tarihçesinin tescil sonrası takibatında kullanılması

Katkıda

Bulunurlar: Neşe DUYGU, Ayşe I. ERDEM, Gaye RAMAZANOGLU, Barış ATALAY, Güler A. DALMA, Selda ARKAN, Mine MANAP, Kerim YARDIMCI, Ayşe U. ERSONMEZ, Deniz COKICLI, Ekrem SOYLU

Çalışma Komitesi

Raportörü: Kerim Yardımcı

Tarih: 09.03.2012

Sorular

Gruplardan aşağıdaki soruları kendi ulusal kanunlarına uygun olarak yanıtlamaları istenmiştir.

- 1) Sizin ülkenizde ne tür tescil sonrası takibatı mevcuttur? Tescil sonrası takibatı hem bir patent mercisinde hem de bir mahkeme nezdinde mevcut mudur?

Patent Haklarının Korunmasıyla ilgili 551 no'lu Kanun Hükmünde Kararnameye göre (bundan böyle "551 No'lu KHK" olarak anılacaktır), Türk Patent Enstitüsü (bundan böyle "TPE" olarak anılacaktır) nezdinde tescil sonrası takibat mevcut değildir. Mevcut durumda, tescil sonrası takibatı olarak ihlal ve iptal davaları mahkemeler nezdinde sürdürülmektedir. Ancak, mevzuatımızda önerilen değişiklikler itibariyle itiraz takibatının TPE nezdinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

- 2) Sizin ülkenizde ya da bölgenizde, tescil sonrası takibatı esnasında, istem kapsamının yorumlanması amacıyla kovuşturma tarihçesi dikkate alınabilir mi?

Evet.

Patent haklarının korunmasıyla ilgili 551 No'lu KHK'nın, beşinci bölümünün, patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamı ve istem veya istemlerin yorumlanması ile ilgili 83.Maddesinin 7.paragrafında: İstem veya istemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili takibat sırasında veya patentin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin beyanları dikkate alınır denilmektedir.

551 No'lu KHK'nın 83.Maddesinin 7.paragrafın spesifik uygulamasıyla ilgili bir mahkeme içtihatı bulunmamaktadır. Türkiye çapında tescil sonrası soruşturmalar vardır ancak bilgiler merkezi

değildir (ve temel olarak kamuya açık değildir bu yüzden sadece ilgili taraflar sonuçtan haberdardır). Bu nedenle, kovuşturma tarihçesine yargıcın yaklaşımı hakkındaki bilgilerimiz çok sınırlıdır.

Patent dosyası mahkemeye celp edilir ve hakim bu dosyayı göz önüne alır.

2.Soruya verilen yanıt evet ise, lütfen aşağıdaki sorulara yanıt veriniz:

a) Göz önüne alınabilecek kovuşturma tarihçesi türlerini lütfen açıklayınız. Örneğin:

i. Uygulanan kovuşturma tarihçesi değişiklikleri, argümanları ya da her ikisini de içeriyor mu?

Uygulanan kovuşturma tarihçesine hem argümanlar hem de değişiklikler dahil edilebilir.

ii. Uygulanan kovuşturma tarihçesi, başvuru sahibinin argümanları vasıtasıyla *ima edilen* sınırlayıcı bir yorumu içerebilir mi yoksa sadece *belirgin* tanımlayıcı ifadeleri mi içerir?

Sadece belirgin ifadeleri içerir. İma edilen ifadeler için bir içtihat yoktur.

iii. Uygulanan kovuşturma tarihçesi sadece istemlerde yapılan değişiklikleri mi içerir yoksa aynı zamanda tarifnameden herhangi bir yönüne yapılan değişiklikleri de içerir mi?

İstemlerde ve tarifnamede yapılan bütün değişiklikler uygulanan kovuşturma tarihçesine dahil edilebilir.

iv. Değişikliklerin ve/veya argümanların önceki tekniğin üstesinden gelmek veya yeterliliğe ya da bazı başka bir formal şarta atıf etmek amacıyla yapılıyor olması fark eder mi?

Kesin olmamasına rağmen; Türk Grubu, değişikliklerin ve/veya argümanların önceki tekniğin üstesinden gelmek veya yeterliliğe ya da bazı başka bir formal şarta atıf etmek amacıyla yapılmasının fark etmediğine inanmaktadır. Ayrıca, bu yaklaşımı gösteren hiçbir içtihat bulunmamaktadır.

v. Kovuşturma tarihçesinin istemin yorumlanmasının genişletilmesi ya da buna karşı daraltılması üzerinde etkiye sahip oluyor olması fark eder mi?

551 No'lu KHK'nin hükümlerine göre, Madde 83/7'de, koruma kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili takibat sırasında patent başvuru sahibinin veya patentin geçerliliği süresince patent sahibinin istem(ler)in sınırlandırılmasıyla ilgili beyanlarının dikkate alındığı belirtilmektedir.

- b) Kovuřturma tarihesinin uygulanabilirliđi, soruřturmanın ne zaman yapıldıđına bađlı mıdır? Örneđin, belirli bir beyanın, bařvuru sahibi tarafından, daha sonraki geersiz kılma srecinde ya da ilk inceleme esnasında verilmiř olması fark eder mi?

Trkiye’de, iptal davası sadece yetkili mahkemeler nezdinde aılabilir. Bu nedenle, sadece ilgili patent mercisi nezdinde yapılan kovuřturma sreci boyunca verilen beyanlar dikkate alınabilir.

- c) Kovuřturma tarihesinin uygulanabilirliđi, tescil sonrası takip iřleminin trne mi yoksa ilgili iřlemin devam ettirildiđi mercie mi dayanır? Örneđin, kovuřturma tarihesi mahkemede grlen bir ihlal davasında mı yoksa resmi patent mercisi nezdinde devam eden bir tescil sonrası iptal iřleminde mi daha ok uygulanabilir?

Tescil sonrası prosedrleri Trkiye’deki patent mercisi nezdinde gerekleřtirilemez bu yzden kovuřturma tarihesinin uygulanabilirliđi mercie bađlı deđildir.

551 No’lu KHK, Madde 83/7’ye gre, bařvuru sahibi tarafından patentin tescile bađlanması esnasında ya da geerlilik sresi esnasında verilen beyanlar istemin kapsamına karar verilmesinde belirleyicidir. Bu nedenle, kovuřturma tarihesi, mahkeme nezdinde grlen ihlal davalarında kullanılabilir.

İptal davaları da sadece mahkemeler nezdinde aılabilir. İptal davalarında kovuřturma tarihesinin kullanımı ile ilgili bir sınırlama yoktur.

- d) Kovuřturma tarihesinin uygulanabilirliđi, eřdeđerlerin mevzu bahis olduđu ihlal davaları ile mi sınırlıdır?

Kovuřturma tarihesinin uygulanabilirliđinin eřdeđerlerin mevzu bahis olduđu ihlal davaları ile sınırlı olması konusunda 551 No’lu KHK’da hibir sınırlama yoktur ve bu konuda hibir itihat mevcut deđildir.

- e) Bir ilgili yabancı bařvurudan gelen kovuřturma tarihesi, lkenizdeki bir tescil sonrası takip iřleminde dikkate alınabilir mi? Alınabilir ise, řartlar ne řekildedir?

Bir ilgili yabancı bařvurudan gelen kovuřturma tarihesinin kullanımına izin veren/kullanımını sađlayan hibir tzk ya da itihat bulunmamaktadır.

- f) lkenizde kovuřturma tarihesinin kullanımına bir tzk ya da itihat tarafından mı yetki verilmektedir?

Kovuřturma tarihesinin kullanımına 551 No’lu KHK Madde 83/7’ye gre tzkle yetki verilir.

- g) İstemlerin yorumlanması srecinde kovuřturma tarihesinin dikkate alınmasında izlenen politikanın nedenlerini aıklayınız.

551 No'lu KHK'nin hükümlerine göre, Madde 83/7'de, koruma kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili takibat sırasında patent başvuru sahibinin veya patentin geçerliliği süresince patent sahibinin istem(ler)in sınırlandırılmasıyla ilgili beyanlarının dikkate alındığı belirtilmektedir. Dolayısıyla, kanun yapıcıların buluşun kapsamının başvuru sahibinin asıl niyetinin ötesine geçirilmesini önlemeyi amaçlamış olduğu çıkarımı yapılabilir.

2.Soruya verilen yanı hayır ise, lütfen aşağıdaki sorulara yanıt veriniz:

h) Kovuşturma tarihçesinin kullanımına izin verilmemesi, ülkenizde bir tüzük ya da içtihat tarafından mı öngörülmektedir?

-

i) İstemlerin yorumlanması sürecinde kovuşturma tarihçesinin dikkate alınmamasında izlenen politikanın nedenlerini açıklayınız.

-

3) En azından bazı ülkelerin, yabancı kovuşturma tarihçesini ülkelerinde istemlerin yorumlanmasının bir parçası olarak dikkate alacağını varsayarak, bu durum sizin kendi ülkenizde bir patent başvurusunun kovuşturmasını nasıl ele alacağınız konusunda bir çıkarım sağlar mı? Bu problem yaratır mı?

Evet.

4) Ülkenizde ya da bölgenizde, bir patent, patent takibati esnasında patent mercisinin inceleme uzmanı tarafından dikkate alınmış olan önceki tekniğin aynısı temel alınarak tescil sonrası takibatde geçersiz kılınabilir mi? Öyleyse, patent inceleme uzmanı tarafından kullanılan aynı önceki teknik ve aynı argüman bazında iptal edilebilir mi ya da aynı önceki teknik, sadece bu önceki tekniğin başka bir öğretisine ya da yönüne dayanılarak yeni bir sorunun mevcut olduğunun gösterilmesi halinde mi kullanılabilir?

Söz konusu patentin kapsamlı incelemesi esnasında bütünüyle dikkate alınan bir önceki teknik dokümanını temel alarak tescilli bir patenti iptal etme yetkisi ilgili Fikri Mülkiyet ihtisas mahkemesine aittir. Kovuşturması esnasında yenilik niteliğine sahip olduğu ve bir buluş adımını içerdiği tespit edilmiş bir patent başvurusu, tescil sonrası takibat esnasında aynı ve tek önceki teknik doküman çerçevesinde bu patentlenebilirlik kriterlerinden yoksun olduğu yönünde değerlendirilebilir. Bu yaygın bir durum olmamasına ve yazarların bildikleri kadarıyla, bu güne kadar mevzu bahis olmamasına rağmen, teorik olarak yetkili bir Fikri Mülkiyet ihtisas mahkemesinin İnceleme Mercisinin patentlenebilirlik kararını bir yana bırakma görüşünü benimsemesi ve aynı önceki tekniğe dayanarak tescil edilmiş dokümanın iptaline karar vermesi mümkündür.

Yenilikten yoksun olma yerine, ihtisas mahkemesinin, bir üçüncü şahıs tarafından iptali talep edilen dokümanın bir buluş adımını içermediğini tespit etmesi ihtimali daha yüksektir. Buluş

adımının deęerlendirmesi genel olarak Türkiye'deki problem-özüm yaklaşımına tabidir. Bununla birlikte, bir uzman kurulu oluřturmaları için teknik ya da hukuki olarak nitelikli uzmanları görevlendiren ve bu uzmanlara güvenen bir ihtisas Fikri Mülkiyet mahkemesi dahi bu şekilde bir kurul tarafından desteklenmeyen bir görüşü sıklıkla benimseyebildiğinden, farklı ihtisas Fikri Mülkiyet mahkemelerinin kararlarının tutarlılığı tartışmaya tabi olabilir, şöyle ki, bazı uzman kurulları problem çözme yaklaşımının harfiyen ciddi bir uygulamasını tercih edebiliyorken dięerleri tercih etmeyebilir.

Dięer yandan, problem-özüm yaklaşımının katı uygulaması bakımından farklı uzman kurullarının alabileceđi pozisyondan bağımsız olarak, patentlenebilirliğe karşı benzer argümanlar ile birlikte ya da bunlar olmaksızın tescilden önce inceleme boyunca hali hazırda dikkate alınan bir önceki teknik dokümanına dayanılarak bir Fikri Mülkiyet ihtisas mahkemesinin yetkisi dahilinde tescilli bir patentin iptaline hüküm verilebilir.

Uyumlaştırma teklifleri

Gruplardan, tescil sonrası takibatında kovuşturma tarihçesinin kullanımı ile ilgili harmonize edilmiş kuralların benimsenmesi için teklifler sunmaları istenmiştir. Daha spesifik olarak, Gruplardan, ulusal kanunlar göz önüne alınmaksızın ařağıdaki sorulara yanıt vermeleri istenmiştir:

- 1) Tescil sonrası takibatında kovuşturma tarihçesinin uygulanabilirliğinin uyumlaştırılması istenmekte midir?

Evet.

- 2) Kovuşturma tarihçesinin kullanımı için evrensel olarak kabul edilebilir olacak bir standardın bulunması mümkün müdür?

Standartların bulunması mümkün deęil gibi gözükmetedir.

- 3) Lütfen, a) varsa dikkate alınması gereken kovuşturma tarihçesi türleri için; ve b) içerisinde kovuşturma tarihçesinin dikkate alınması gereken takip işlemi ve şartların türü için; geniş çapta kabul edilebilir olduğunu düşüneceğiniz bir standart teklif ediniz.

Türk Grubu, mevcut istem yazma uygulamasında, bu tip istemlerin gizli semantik katmanlara sahip olan kapalı metinler olduğunu düşünmektedir. Bu şartlar altında, tek başına istem metninin hiçbir yorumlama gerektirmemesini beklemek gerçek dışı bir tutum olacaktır. Dolayısıyla, patent tarafından olumsuz olarak etkilenen ve bunu iptal ettirmek için aktif aksiyon alan üçüncü şahıslar için başvuru sahibinin istemlerin yorumlanmasıyla ilgili beyanları deęerlidir.

Dięer yandan patent, istemi bir varlık olarak bu şekilde yetersiz kılan ilave yorumlar ve açıklamalar olmaksızın kendi somut etkisine sahip olmalıdır. Özellikle yabancı kovuşturma tarihçesi muazzam ve çeşitli hale gelebilir.

Ulusal Gruplardan ilgili olduđunu varsaydıkları tescil sonrası takibatdeki kovuřturma tarihçesinin kullanımı ile ilgili bütn ilave hususlar hakkında yorum yapmaları istenmiřtir.

NOT:

Grup Raporunu dzenlerken ařađıdaki hususların dikkate alınması çok yardımcı olacaktır ve takdir edilecektir:

- soruların sırasını izleyiniz ve her bir yanıt için verilen soruyu ve rakamları kullanınız
- mmknse cevaplarını farklı bir renkle yazınız
- bir word dokmanı formatında gnderiniz
- grntlerin dahil edilmesi gerektiđinde iyi kaliteli baskı için yksek çznrlk (en az 300 dpi) gerekmektedir

ZET

“Sonu olarak, mevcut mevzuat ve tzkler, bir istemin yorumlanması için kovuřturma tarihçesinin kullanımına izin vermektedir. Ancak, tescil sonrası takibatı sadece mahkemeler nezdinde gerekleřtirilmektedir. İlgili maddenin spesifik uygulamasıyla ilgili olarak hibir itihat tesis edilmemiřtir (Madde 83/7). Mevzuat hkmleri, kovuřturma tarihçesinin geniř yorumlamasını ve uygulanabilirliđini ne merciye bađımlı olarak ne de eřdeđerlik durumunda sınırlı olarak tedarik etmektedir. Bir ilgili yabancı bařvurudan gelen kovuřturma tarihçesini kullanımına izin veren/kullanımını sađlayan hibir tzk ya da itihat yoktur. Bir davaya teknik olarak nitelikli mahkemece atanan uzmanların oluřturduđu kurulun diđer yabancı kovuřturma tarihelerini gz ardı etmesi yksekle muhtemeldir. Mevcut istem taslađı oluřturma uygulaması istemlerin yorumlanmasında zorluklara neden olabilir. Kovuřturma tarihesi, patentten olumsuz olarak etkilenen nc řahıslar için deđerlidir ancak yabancı kovuřturmanın dahil edilmesi karmařıklıđa ve yasal belirsizliđe sebep olabilir.”