

SMK

Kapsamında Patentin Hükümsüzlüğü

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ

III. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Ankara 25 Mayıs 2017

İlhami GÜNEŞ

İzmir FSHHM

HÜKÜMSÜZLÜĞÜN KONUSU: PATENT TESCİLİ

- Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik ölçütlerine uyan ve istisnalarla koruma dışı alanlara ilişkin olmayan teknik öğreti ve bilgilerin tescillenerek korunması
- tekелci hakların uygulanması sayesinde patent sahibinin ayrıcalıkları
- Serbestçe kullanımdan engellenen kamunun menfaatleri
- Hükümsüzlük davasının işlevi; denge ve süzme mekanizması ,

Hak Faraziyesinin Kurulmasında Şartlar ve Hükümsüzlükte Tartışma Alanı

- Patent Verilerek Korunacak Buluşlar
- SMK 82.; Teknolojinin her alanında, Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan –buluş basamaklı-ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur. (mülga PatKHK 5.md)
- 3 Temel koşul ;
- görünmez koşul; teknik alan

1.Yenilik

2.Tekniğin bilinen durumunu aşma (Buluş basamağı)

3.Sanayiye uygulanabilirlik

Patentlenebilirlik istisnaları

- SMK 82(2) Kendi başına buluş olarak kabul edilemeyecek konuları sıralamış;
- Örneğin keşifler patentlenmez ama keşif faaliyetinde kullanılacak teknik bir araç geliştirildiğinde bu araç şartları taşıyorsa patent alabilir.
- SMK 82(3) ise başta kamu düzeni ve genel ahlak olmak üzere, şartları taşısa da patent alamayacak buluşları sıralamıştır.

Korumanın ve hükümsüzlük kararının doğrudan doğruya konusu; **istemler**

- SMK.89 md.
- Koruma istenen unsurlar
- Açık ve öz anlatım ile talep
- Tarifnameye dayanarak kamuyu bilgilendirme
- Tarifname kapsamını **aşamayacakları**
- Şekil bakımından Yönetmelik hükmü.
- Yorum gerektiğinde tarifname ve şekillerin yardımcı rolü

Hükümsüzlük halleri

SMK 138

- Eda ve tespit kararı olarak hükümsüzlük
- Patent hukukunda, hükümsüzlük terimi ile, hem patentin soyut olarak geçersiz olduğu hem de somut olarak patentin sicilden silinmesi birlikte ifade edilmek istenir. Yani, patent hukukunda hükümsüzlükten kasıt, hukuk düzenince öngörülen sebeplerin varlığı halinde idari veya yargısal bir kararla patentin ortadan kaldırılmasıdır

Hükümsüzlük halleri

- Enstitünün **nihai kararından** sonra mahkemece;
 - 1-Patent konusu, 82 nci ve 83 üncü maddelere göre **patent verilebilirlik** şartlarını taşımıyorsa,
 - 2-Buluş, 92 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca yeteri kadar **açıklanmamışsa**,
 - 3-Patent konusu, başvurunun ilk halinin **kapsamını aşıyorsa** veya patentin, 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş bir başvuruya veya 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılan bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk halinin kapsamını aşıyorsa,
 - 4- Patent sahibinin, 109 uncu maddeye göre patent isteme hakkına **sahip olmadığı ispatlanmışsa**,
 - 5-Patentin sağladığı korumanın **kapsamı aşılmışsa**,Patent hükümsüzlük kararı verilir.

Hükümsüzlük Davalarında Bilirkişi incelemesi/Tekniğin ilgili alanında faal vasatı uzman

- Tekniğin ilgili alanında uzman kişi.
- Ne teknisyen Mehmet, ne de Einstein !
- SMK 82(1) ve 83(4) md hükmünü uygulayarak buluş adımını tayini; hükümsüzlük davasında 138. madde şartlarının varlığı konusunda incelemeye yetkin.

Türk Patent Hukukunda «Yenilik» !

- PatHKH sistemi yargısal karar ile hükümsüzlük öngörmekteyken
- SMK kurum içi geçersizlik yolunu da düzenlemiş; **yenilik !**
Tescil süreci;
- Şekli eksikliği olmadığı belirlenen başvuru, araştırma raporuna gönderilir (istenmez ve ücreti 2 ay içinde yatmazsa başvuru geri çekilmiş sayılır)
- Yayın ve 3. kişi görüşleri; raporun bildiriminden 3 ay içinde esas inceleme talebi ve ücreti yatırılmalı,
- Kurum inceler ve patent veya red kararı verir.
- Patent verilmesi nihai kararından sonra; SMK 99 md. **İTİRAZ**

EPC ve SMK 99 md.

- Avrupa Patent Ofisi, EPC 99. md
- *Opposition*; yayından 9 ay içinde, patentin geçerli olduğu tüm akit devletlerden 3. kişiler
- Koruma konusunun patentlenebilirlik şartlarını
- İlgili alandaki uzmanın buluşu gerçekleştirmesine yeter açıklık ve bütünlükte açıklanmasını
- Patentlenen buluş istemlerinin başvuru kapsamını aşıp aşmadığını
- Denetleyerek patenti iptal (*revocation*) edebilir veya sürdürebilir (*maintenance*)
- Karar *EPC 106 md.* ; BOA önünde temyize açık

Çeşitli uygulama örnekleri;

- Patentin hükümsüz kılınmasına ilişkin olarak farklı patent ofisleri tarafından farklı yöntemler uygulanmaktadır. Örneğin Avrupa Patent Ofisi veya Almanya ve Hindistan gibi ülkelerde 'itiraz' (*opposition*) yolu ile patentin hükümsüz kılınması söz konusu iken Amerika Patent Ofisi'nde 'yeniden inceleme' (*re-examination*) müessesesi bulunmaktadır. Yine Çin ve Japon Patent Ofislerinde de sırasıyla 'hükümsüzlük talepleri' (*invalidation requests*) ve 'hükümsüzlük davaları' (*trials for invalidation*) yolu ile patentler hükümsüz kılınabilir.

SMK'da Kurum içi İtiraz yoluyla Patentin Hükümsüzlüğü

- Patentin kabul ve yayımından sonra
- Üçüncü kişilerce
- Ücretini yatırarak 6 ay içinde başvuru
- Patentin **82 ve 83** md şartlarına uymadığı
- 92. md. göre yeterince **açıklanmadığı**
- başvuru **kapsamının aşıldığı**, iddiasıyla itiraz edebilirler
- **TAM DENETİM**

Patent

Tescilinin kesinleşmesi

- TPE'nin verdiği patent kararı ve belge kararının bültende yayınından sonra (6 aylığına askıda) geçerlidir
 - Ancak muhtemel itirazlar TPE'ce tekrar yasal şartlar bakımından denetlenecektir.
 - 6 ay içinde itiraz olmaz veya usulüne uyulmayan bir itiraz olursa, örneğin ücret süresinde yatırılmazsa patent kesinleşir.
 - Nihai karar bültende yayınlanır.
- İtiraz geçerliyse;**
- İtiraz patent sahibine bildirilir, değişiklik isteği gelirse değerlendirilir; İtiraz ve karşı görüşler **KURUL** tarafından incelenir; **yargılama benzeri usul ve hükümsüzlük benzeri sonuç**
 - Öngörölmüş halin kabul edilmemesi halinde patent red edilir.
 - Değişiklik uygun görülürse bu şekilde yayım, patent kararı

Kurumun Patent verme veya red kararına itiraz

- İtirazları İnceleme Kurulu, kararına karşı
- Başvurusu red edilen başvuru sahibi,
- Patent sahibi,
- İlgili üçüncü kişi,
- TPE 'nin kurul kararları 156(2) md. göre Ank. FSHHM 'de yargı denetimine açık
- Tebliğden 2 ay içinde Kurula
- İtiraz önce kurulca sonra, yargıya

TPE'nin kararının etkisi

- Patent hükümsüzlüğü kararı
- 139. md hükümsüzlük kararının geçmişe dönük etkisi
- Başvurudan etkili
- Patent hakkının hükümsüzlüğüne dair verilen kararlar geçmişe etkilidir. Hukuk mahkemesinde görülen bir tecavüzün tespiti, önlenmesi ve/ veya tazminat davası aynı dosyada ileri sürülen karşı hükümsüzlük davasının veya ayrı bir dava olarak açılan hükümsüzlük davasının çözümüne bağlıdır. Mahkemeler, açılmış bulunan patente tecavüz ve tazminat davalarında, hükümsüzlük davasını bekletici sorun yapmak durumundadır

Hükümsüzlük kararının mutlak etkisi

- Sadece taraflarını değil, herkesi etkiler ve bağlar
- Patent hakkının hükümsüzlüğüne dair verilen kararlar geçmişe etkilidir. Hukuk mahkemesinde görülen bir tecavüzün tespiti, önlenmesi ve/ veya tazminat davası aynı dosyada ileri sürülen karşı hükümsüzlük davasının veya ayrı bir dava olarak açılan hükümsüzlük davasının çözümüne bağlıdır. Mahkemeler, açılmış bulunan patente tecavüz ve tazminat davalarında, hükümsüzlük davasını bekletici sorun yapmak durumundadır

İstisnalar

- Hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olduğu halde, karardan önce verilmiş ve uygulanmış patente tecavüze dayalı kararları ve daha önce yapılmış, uygulanmış sözleşmeleri etkilememektedir (SMK 139/2, a, b md).
- Patent sahibinin kötü niyetinden kaynaklanan zararın giderilmesi davaları ise saklıdır. Patent sahibinin ağır ihmal veya kötü niyetli olarak hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geçmişe dönük etkisi uygulanmış sözleşmeler ve mahkeme kararlarını etkilememektedir.

Mahkeme TPE'ye

- Kesinleşen hükümsüzlük kararı re'sen
- Terkin için TPE'ye gönderilir.
- Bültende yayımlanır.

Karşılaştırma

- TPE, patent verme kararının bültende yayımından itibaren ancak 6 ay içinde talep olursa hükümsüzlüğü inceler
- Aksi halde patent tanıma kararı ve tescil kesinleşmiş olur ve sadece mahkemede hükümsüzlük yolu açılmış olur.
- Soru; TPE'ye itiraz yoluyla hükümsüzlük sürecinin tüketilmesi önşart mıdır?
- Tescil 6 aylık süreyle askıda
- Patent tescili kesinleşmedikçe hükümsüzlük davasına konu olmamalı(PatKHK'da yer alan başvuru hakkındaki içtihad hukuku)

sonsözler

- Faydalı model bakımından itiraz yoluyla terkin süreci kapalı; 144. mad; FM, ancak mahkeme kararı ile hükümsüz kılınabilir
- Aksi kabul için açık bir yollama olması aranırdı.
- Patent tescili ve hükümsüzlüğü uygulamasında daha etkin tescil ve dolayısı ile koruma sağlanabileceği
- Yargı yükünün hafifleyeceği beklentisi
- Nitelikli **yenilik mi?**
- Zamanla görülecek

son

- Dikkat ve ilginize teşekkür ederim

İLHAMİ GÜNEŞ

İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk
Mahkemesi