

**İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**

# **PATENT HUKUKUNDA İSTEMLER**

**105615089 ONUR ÜNAL**

**EKONOMİ HUKUKU YÜKSEK LİSANS TEZİ  
2006–2007 AKADEMİK YILI**

**DANIŞMAN  
Doç. Dr. TEKİN MEMİŞ**

## **PATENT HUKUKUNDA İSTEMLER**

<b>GİRİŞ</b>	9
1.Konunun Önemi	9
2.Konunun Kapsam ve Sınırları	10
<b>BÖLÜM I İSTEM NEDİR?</b>	11
<b>A- TANIM</b>	11
<b>B- TARİHSEL SÜREÇ</b>	13
1- Merkezi İstem Sistemi ( The Central Claiming System )	14
2- Çevresel İstem Sistemi ( The Peripheral Claiming System )	15
<b>C- İSTEMİN KURULUŞU</b>	15
1- Açık ve Öz İfade Edilme	17
a- Açıklık (Clarity)	18
b- Geniş Kapsamlı İstemlerde “Açıklık” Kıstası	20
c- İstem Terminolojisi	20
d- Özlük (Conciseness)	23
2- İstemlerin Dayanağı Tarifname	24
a- Tarifname	24
b- İstemın Dayanağı Olarak Tarifname	25
3- İstem ve Desenler	27
a- Desenlere Atıf	27
b Kimyasal Formül Şemaları	27
c- Yalnızca Resim İstemi - Omnibus İstem	28
4- İstem veya İstemlerin Yetersizliğı	28
a- Yetersizliğın Giderilmesi	29
b- Kısmi Yetersizlik	29

<b>D- İSTEM TÜRLERİ VE İSTEM SAYISI</b>	29
1- İstem Türleri	29
a- Bağımsız İstem ( Independant Claims )	29
b- Bağımlı İstem ( Dependant Claims )	30
c- Çoklu Bağımlı İstem ( Multi-Dependant Claims )	31
2- İstem Sayısı	31
a- Bağımsız İstem Sayısı	31
b- Başvuruda Bulunan Toplam İstem Sayısı	32
c- İstem Sayısı Ve Buluş Bütünlüğü ilişkisi	33
<b>E- İSTEMİN İÇERİĞİ VE BÖLÜMLERİ</b>	34
1- İstem İçeriği	34
a- Teknik Unsurlar ( Technical Features )	35
b- Olumsuz Sınırlamalar	36
c- Asli ( Esas ) Unsurlar ( Essential Features )	36
2- İstem Bölümleri	37
<b>F- İSTEMLERİN İŞLEVİ</b>	38
1- Tanımlama İşlevi ve Patentlenebilme	39
2- Talep Etme İşlevi	39
a- Patentten Doğan Hakkın Kapsamı	40
b- Hakkın Kapsamındaki Yetkiler	40
aa- İstem Unsurlarının Doğrudan Kullanılması	40
bb- İstem Unsurlarının Dolaylı Olarak Kullanılması	41
c- Patentten Doğan Hakkın İhlaline Karar Verilmesi	41
d- Patentli Buluş ile İhlal Ettiği İddia Edilen Ürün veya Usul Karşılaştırması	43
3- Kamuyu Bilgilendirme İşlevi	44
<b>BÖLÜM II İSTEM KATEGORİLERİ</b>	45
<b>A- ÇERÇEVE VE GENEL KURALLAR</b>	45
<b>B- ÜRÜN İSTEMLERİ</b>	46
1- Ürün İstemleri ( Product Claims ) – Parametreler	46

2- Usul Yoluyla Ürün İstemi ( Product by Process Claims )	47
a- Ürünün Kendisi Patentlenebilmeli	47
b- Ürün Başka Bir Parametreyle Tanımlanamamalı	48
c- Usul Yoluyla Ürün İstemlerinde Koruma Kapsamının Genişletilmesi Yasağı	49
d- Elde Edilen - Elde Edilebilir Dönüşümü ( Obtained by – Obtainable by )	49
e- Usul Yoluyla Ürün İstemi – Usul istemi Dönüşümü	49
f- Usul İstemi – Usul Yoluyla Ürün istemi Dönüşümü	50
<b>C- USUL ( METOT –YÖNTEM ) İSTEMLERİ ( Process Claims )</b>	50
1- Usul İstemleri	50
2- Kullanım İstemleri ( Use Claims )	50
<b>D- BULUŞU TANIMLAMA YÖNTEMİNE GÖRE DİĞER İSTEM KATEGORİLERİ</b>	51
1- Jepson Tipi istem	51
2- Markush Tipi istem	51
3- İşlevsel İstemler ( Functional Claims )	52
4- Vasıta/Araç Artı İşlev İstemleri ( Means-Plus Function Claims )	52
5- İsviçre Tipi İstem ( Swiss Type Claims )	53
a- Aspirin Örneği	54
aa- İlacın Kendisi Veya Etkin Maddesi Üzerine Ürün İstemi	54
bb- İlacın Kullanım Alanı Üzerine Kullanım İstemi	55
cc- Etkin Kimyasalların Kullanımı Üzerine Kullanım İstemi	55
b- Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde İsviçre Tipi İstem	56
6- Öncü Buluşa Dayalı İstemler ( Reach-Through Claims )	58
a- Öncü Buluşa Dayalı Ürün İstemleri	59
b- Öncü Buluşa Dayalı Usul İstemleri	59
c- Üçüncü Kategori Öncü Buluşa Dayalı İstem	60
d- Öncü Buluşa Dayalı İstemlerde Patentlenebilme Koşulları	60
e- Yarı Öncüle Dayalı İstemlerin Patentlenebilme Koşulları	61

7- İş Yöntemi İstemleri ( Business Method Claims )	63
8- Bilgisayar Programı ve Bağlantılı Buluş İstemleri	64
a- Genel Olarak	64
b- Avrupa Patent Sözleşmesi ve Teknik Özellik Sorunu	65
c- Türk Patent Sistemi ve Teknik Özellik Sorunu	65
d- Bilgisayar İstemlerinin Kuruluşu – Usul İstemi/Ürün İstemi Tartışması	65
aa- Bilgisayar Programına İlişkin Ürün İstemleri	66
bb- Usul İstemi Olarak Bilgisayar Programı	66
e- Avrupa Patent Ofisi İnceleme Bölümü - IBM Kararları	66
<b>BÖLÜM III İSTEMLERİN YORUMLANMASI</b>	68
<b>A- GENEL OLARAK</b>	68
<b>B- GENEL KURALLAR</b>	69
1- Clara Non Sunt Interpretanda	69
2- İstemin Desteklenmesi	69
3- Adil Koruma ve Hukuki Güvenlik Arasında Denge	69
4- Yorumu Esas Alınacak Zaman	70
<b>C- YORUM YOLUYLA İSTEM KAPSAMININ BELİRLENMESİ</b>	70
1- İstemlerin Yorumlanmasında Amaç	71
2- İstem Metninin Muhatabı	71
3- İstem Lafzı ve Terimlerin Anlamı	72
4- Metinlerarası Hiyerarşi	73
5- İstemlerin Yorumlanmasında Tarifname ve Desenler	74
6- Başvuru Dosyasındaki Örnekler	75
7- Patent Başlığı/İsmi	75
8- Başvuru Dosyasındaki Diğer Belgeler	75

<b>BÖLÜM IV</b>	<b>EŞDEĞER DOKTRİN</b>	77
<b>A-</b>	<b>GENEL OLARAK</b>	77
<b>B-</b>	<b>EŞDEĞER UNSUR</b>	77
1-	Eşdeğer Çeşitleri	77
a-	Doğrudan Eşdeğerler	78
aa-	Teknik Eşdeğerler	78
bb-	Patent Eşdeğerleri	78
b-	Doğrudan Olmayan Eşdeğerler	78
2-	Eşdeğerlerin Tespitinde Amaç	79
3-	Eşdeğerlerin Belirlenmesinde Sınırlar	79
a-	Başvuru Sahibinin Beyanları	79
b-	Tekniğin Bilinen Durumu	80
<b>C-</b>	<b>EŞDEĞER DOKTRİN UYGULAMALARI</b>	80
1-	ABD Uygulaması	80
2-	İngiliz Patent Sisteminde Eşdeğer Uygulaması ve CATNIC ALGORİTM	82
3-	Alman Patent Sisteminde Eşdeğer Uygulaması	83
a-	Tarihsel Süreç	83
b-	Bugünkü Durum	84
c-	Formstein Davası – Formstein Savunması	85
4-	Japon Patent Sisteminde Eşdeğer Uygulaması ve Ball Spline Kararı	86
5-	Avrupa Patent Sisteminde Eşdeğer Tespiti ( Epilady Örneği )	87
	<b>DEĞERLENDİRME</b>	89
	<b>SONUÇ</b>	91

**KISALTMALAR**

<b>A</b>	: Article
<b>AB</b>	: Avrupa Birliđi
<b>ABD</b>	: Amerika Birleşik Devletleri
<b>a.g.e.</b>	: Adı geçen eser
<b>a.g.m.</b>	: Adı geçen makale
<b>a.g.r.</b>	: Adı geçen rapor
<b>ar-ge</b>	: Araştırma geliştirme
<b>APS</b>	: Avrupa Patent Sözleşmesi
<b>Bkz.</b>	: Bakınız
<b>BGH</b>	: Bundesgerichtshof
<b>CASRIP</b>	: University of Washington School of Law - Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property
<b>Chap.</b>	: Chapter
<b>Co.</b>	: Company
<b>DTÖ</b>	: Dünya Ticaret Örgütü
<b>EPC</b>	: European Patent Convention
<b>EPLA</b>	: European Patent Litigation Agreement
<b>EPO</b>	: European Patent Office
<b>EPOLRSTBA</b>	: European Patent Office Legal Research Service for The Boards of Appeal
<b>F.</b>	: Federal Reporter
<b>Fed. Cir.</b>	: Federal Circuit
<b>JPO</b>	: Japan Patent Office

<b>KHK</b>	: Kanun Hükmünde Kararname
<b>L.</b>	: Lection
<b>No.</b>	: Number
<b>OJ</b>	: Official Journal
<b>s.</b>	: Sayfa
<b>Sec.</b>	: Section
<b>Stat.</b>	: Statute
<b>TRIPS</b>	: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
<b>US</b>	: United States
<b>USA</b>	: United States of America
<b>USC</b>	: United States Code
<b>USCAFC</b>	: United States Court of Appeals for the Federal Circuit
<b>USPQ</b>	: The United States Patents Quarterly
<b>USPTO</b>	: The United States Patent and Trademark Office
<b>v.</b>	: Versus
<b>vs.</b>	: Vesaire



## PATENT HUKUKUNDA İSTEMLER

### GİRİŞ

#### 1.Konunun Önemi

Günümüzde bilgi tek başına güç teşkil etmektedir. Bilginin yaratıcılıkla harmanlanması sonucu ortaya çıkan buluşlar ise gelişmiş ülke ekonomilerinin en büyük gelir kaynaklarından biri olmanın yanısıra her alanda sürdürülmekte olan rekabetin hammadresidir. Öyle ki, mikro düzeyde yürütülen ar-ge çalışmalarından, Türkiye'nin de resmi olarak katıldığı ancak verimli bir etkinlik düzeyine ulaşamadığı Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına, bilimsel araştırma ve teknoloji kapasitesini artırmaya yönelik planlar her kademedeki toplulukların temel stratejisini oluşturmaktadır.

Teknolojik gelişmenin dolayısıyla buluşun öneminin ve değerinin artması kuşkusuz beraberinde buluşun korunmasına verilen önemin artması demektir. Bu çerçevede fikri ve sınaî hakların korunması, korumanın etkinliği, uluslararası arenada sağlanan uyum günümüzün en önemli hukuki sorunlarından biri haline gelmektedir.

Türkiye 1995 yılından itibaren kabul ettiği düzenlemeler vasıtasıyla bugün uluslararası fikri ve sınaî haklar sisteminin bütünlüştüğü bir üyesidir. Ancak teknoloji alanındaki hızlı değişimin hukuk araçları ve yöntemleri tarafından takip edilebilmesi hiçbir zaman kolay değildir. Bu çerçevede doğası ve yapısı değişen buluşların korunması, klasik patent sistemleri çerçevesinde kolay olmamaktadır.

Özellikle medikal alanda ve biyoteknoloji alanında hızla ilerleyen teknik gelişmeler ve teknik gelişmelerin hızıyla geometrik olarak artan bu alanlardaki buluşların tanımlanması ve takibi gittikçe zorlaşmaktadır. Diğer yandan bilgisayar programlarının hayatın her alanına girmiş bulunması, ancak halen bilgisayar programlarının patent kapsamında korunup korunamayacağına dair şiddetle sürüp giden tartışmalar patent hukukunun klasik sınırlarını zorlamakta hatta yer yer aşmakta olduğunu düşündürmektedir.

Bu çerçevede patent hukukunun yeniden gözden geçirilmesi, klasik temel tanımlar ışığında kuralların yeniden değerlendirilmesi gereği belirmektedir. Patent hukukuna dair söz söylemenin yoluysa sistemin merkezini teşkil eden istemlerden geçmektedir.

Avrupa Birliği organlarında bilgisayar programlarının patentlenmesi tartışılırken konunun istemler üzerinde düğümlenmesi, ilaç sektörünün patent sistemini zorladığı durumların merkezinde istemlerin oluşu, gen teknolojisi alanındaki yeniliklerin patent vekillerini istem kaleme almakta zorlaması gibi bugün artık herkesin ulaşabildiği ve haberdar olduğu gerçekler karşısında istem konusu a'dan z'ye incelenmeye değer görülmektedir.

## 2.Konunun Kapsam ve Sınırları

Buluşun önemine ve yerine binaen patent kavramının ekonomik, sosyal, teknolojik ve hatta siyasal boyutları bulunmasına rağmen çalışmamız konunun yalnızca hukuki boyutunu kapsamaktadır. Konunun sayılan diğer boyutları da önem taşımakla birlikte başka disiplinlerin alanına girdiğinden çalışmamızda incelenmeyecektir.

Çalışmanın esas konusunu patent istemleri teşkil edecektir, zira günümüzde buluş, patent ve istem kavramları hukuken doğru olmasa bile birbiri yerine kullanılır derecede birleşmektedir. Öyle ki, istem konusunun patent hukuku başlığı altında yer alan her konuyla yakın ve sıkı bağlantılı olduğu açıktır.

“Patent Hukukunda İstemler” başlığında görüldüğü üzere çalışma konusu belirli bir hukuk sistemiyle sınırlandırılmamaktadır. Çalışmada konular açıklanırken, gerektiği hallerde farklı düzenlemelere de değinilmekle birlikte, ulusal mevzuat ve ağırlıklı olarak mehzaz olarak nitelendirilebilecek Avrupa Patent Sözleşmesi diğer ülkelerin ulusal mevzuatları temel dayanak metni olarak yer almaktadır.

Bu noktada, çalışma kapsamında öncelikle farklı patent sistemlerinin ortak kavramı olarak istem tanımlanacak, kuruluş özellikleri, işlevi ve görevi hakkında temel açıklayıcı bilgi verilecektir. Patentlenebilirlik, patentten doğan hak ve istem bağlantısı, patentin yarattığı koruma sahası ile istem ilişkisi tanımlanacaktır.

Klasik istem kategorilerinin yanısıra güncel teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkmakta olan ve halen kabul edilebilirliği tartışılan güncel istem kategorileri de çalışmada açıklanacak, tartışma kaynağı sorunlara değinilecektir.

İstem metninin hukuki işlevi ve görevi belirlenecek, bu bağlamda istem metninin nasıl okunması ve yorumlanması gerektiği açıklanacaktır. İstem işlevi ile doğrudan bağlantılı olarak patent koruma sahasının sınırlarının belirlenmesi ve patent hakkına tecavüz hallerinin tespitinde eşdeğer kavramı, konuyla doğrudan bağlantısı çerçevesinde farklı sistemlere göre açıklanacak ve çalışma sonuç bölümüyle nihayet bulacaktır.

## BÖLÜM I İSTEM NEDİR?

### A- TANIM

Patent haklarını düzenleyen ulusal veya uluslararası yasal metinlerin hiçbirinde “istem” kavramı doğrudan veya açık olarak tanımlanmamaktadır. Patent İşbirliği Anlaşması, Avrupa Patent Sözleşmesi<sup>1</sup> veya ABD mevzuatında da istemin tanımı bulunmamaktadır.

Öğretide ise istem; görev, işlev, şekil, nitelik veya sair özelliklerini düzenleyen ilgili maddeler ışığında kısaca “patent hukuku çerçevesinde söz konusu buluşa sağlanacak korumanın kapsamını belirleyen ve sınırını çizen beyan” şeklinde tanımlanmaktadır<sup>2 3</sup>.

İlgili maddeler ışığında hukuki bir tanım yapmadan önce istem kavramının patent sisteminde, patent başvurusu kapsamında önemine değinilmelidir.

Hukukun her alanında karşılaştığımız üzere patent hukukunda da temel problem taraflar arasındaki menfaat dengesini sağlayabilmektir. Patent sisteminde taraflar; buluş sahibi, ilgili patent enstitüsü ve patent hakkı sahibine tanınan tekel yetkisi çerçevesinde kısıtlamalara maruz kalacak diğer üçüncü kişilerdir. İşte buluş sahibi ile üçüncü kişiler arasında patent hukuku çerçevesinde yürütülen hukuki ilişkiler başvuru metninde ( yasal metin ) yer alan istemler üzerinden gerçekleşmektedir.

Buluş sahibinin, buluşu için koruma talep eden başvurusunun patentlenebilirlik incelemesi temelde istem metni üzerinden yapılmaktadır. İnceleme sonucunda korumaya değer bir buluşun varolduğu sonucuna ulaşırsa; buluş sahibine buluşu üzerinde belirli bir süre münhasıran tasarrufta bulunma yetkisi tanınmaktadır. Buluş sahibine tanınan tekel hakkı üçüncü kişilerin söz konusu buluştan faydalanmalarının sınırlandırılması demektir. Söz konusu sınırlandırmanın hukuki boyutu aşmaması önceden belirli ve kesin kurallara bağlı olması ile sağlanabilir, hukuki güvenlik ancak kısıtlamanın sınırlarının önceden açık ve kesin olarak belirlenmiş olması ile korunabilir ki işte bu noktada yukarıdaki paragrafta bahsettiğimiz üzere tarafların çarpışma sahası yine istem metnidir.

Yukarıda çizilen genel çerçeve dâhilinde, istem kavramının hukuki tanımını yapmak üzere ilgili düzenlemelere bakmak gerekmektedir. 551 Sayılı KHK’ nın “Patent Başvurusu ve Ekleri” başlıklı 42. Maddesi’nde öngörüldüğü üzere patent başvurusu altı ayrı belgeden oluşmaktadır. Bunlar Kararname’de sayıldığı şekliyle şöyledir:

<sup>1</sup> Avrupa Patent Sözleşmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Necip Ortan, “ Avrupa Patent Sistemi ”, Cilt:I Avrupa Patent Anlaşması, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1992 .

<sup>2</sup> Von Dr. Iur. Fritz Blumer, “ Formulierung und Änderung der Patentansprüche im Europäischen Patentrecht” München, Carl Heymanns Verlag KG, 1998, s.59.

<sup>3</sup> Uğur G. Yalçın, “ Türkiye’ de Patent ve Faydalı Modellerine Yönelik Uygulamalar ”, Symposium on Effective Enforcement of Intellectual Property Rights in Turkey, Session 4 Speech 2, s.2.

- a - Başvuru dilekçesi;*
- b - Buluş konusunu açıklayan tarifname;*
- c - Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler;*
- d - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler;*
- e - Özet;*
- f - Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge*

Bu madde çerçevesinde istem, patent başvurusunda korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını içeren yasal metindir. Ancak bu tanım yeterli değildir.

Aynı Kararname'nin "Patent İstemleri" başlıklı 47. Maddesi ise şu şekildedir:

*Madde 47-*

*"Başvuru bir veya birden çok istemi içerir. İstem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. İstem veya istemler Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yazılır. Başvuru sahibi, istem veya istemleri Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yazabileceği gibi, bir başka şekilde de yazabilir."*

47. Madde istem veya istemlerin "tanımlayıcı" olma özelliğini vurgulamakta; istemlere, buluşun unsurlarını ancak her bir unsurunu değil korunması istenen unsurlarını tanımlama işlevi yüklenmektedir.

"İncelenerek Patent Verilmesi" başlıklı 62. Madde'de ise şu ifade yer almaktadır:

*Madde 62-*

*"...Enstitü, başvuruyu inceledikten sonra, eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği konusunda kararını verir. Bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir. Enstitü tarafından yapılan bu inceleme, istem veya istemlerin kapsamı ile sınırlı olarak yapılır."*

Söz konusu madde göstermektedir ki, patentlenebilirlik incelemesi istem veya istemlerin kapsamıyla sınırlıdır. Diğer bir ifade ile patentlenebilirlik incelemesinin kapsam ve sınırını istemler belirleyecektir; o halde istem buluşun patentlenebilmesi için gerekli tüm unsurları ihtiva etmelidir zira istemde yer almayan özellik veya özellikler tümüyle başvuru kapsamı dışında kalacaktır.

Uluslararası sözleşmelere bakıldığında da ulusal düzenlemelerde olduğu gibi istem kavramının tanımlanmadığını görülmektedir. İstem kavramı doğrudan tanımlanmamış olmakla birlikte konuyla ilgili her husus önemine binaen ayrı bir maddede düzenlenmektedir.

O halde, 551 Sayılı KHK' da zikredilen özelliklerden yola çıkarak istem; buluşun korunması istenilen unsurlarını açık ve öz olarak ifade eden somut talep veya talepler olarak tanımlanabilmektedir<sup>4</sup>.

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69(1) Maddesi'nde: *“Bir Avrupa patent veya bir Avrupa patent başvurusu ile verilen koruma alanı, patent istemlerinin içeriğine göre belirlenir”*<sup>5</sup> ifadesine yer verilmektedir.

Aynı Sözleşme'nin “İstemler” başlıklı 84. Maddesi'nde ise *“ İstemler koruma sağlanan maddeyi tanımlamalıdır”*<sup>6</sup> ifadesi bulunmaktadır.

O halde, söz konusu maddeler ışığında istem; kelime kökünden de anlaşılacağı üzere “Patent isteme hakkı” başlığından ( 551 Sayılı KHK Madde 11 ) hareketle, “Bir patent başvurusuna konu edilen buluşun patentlenebilmesi için gerekli tüm unsurları ve korunması talep edilen buluş unsurlarını tanımlayan kısa ve öz açıklamalar” şeklinde tanımlanabilir. Günümüzde, Patent İşbirliği Sözleşmesi ve Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde veya diğer ulusal patent mevzuatlarında istem tüm patent başvurularının ortak zorunlu unsurudur.

## **B- TARIHSEL SÜREÇ**

İstem kavramının ortaya çıkışı Amerika Birleşik Devletleri'nde olmuştur. 1822 yılında ABD Yüksek Mahkemesi Evans-Eaton davasında<sup>7</sup>, patent sahibinin neyin patent koruması altına alınmasını istediğini tarifnamede açık ve kesin biçimde belirtmesi gerektiğini vurgulamakta ve yargılama aşamasında tarifnamedeki hangi bölümün bu istemi-talebi bildirdiğini sorgulamaktadır. Mahkeme, kararında; tarifnamede yer alan ve henüz ayrı bir bölüm halinde bulunmayan istemlerin söz konusu talep etme görevini yerine getirmesi gerekliliğine işaret etmiştir.

1836 yılında uygulamaya konan USA Patent Act, buluş sahibinin buluşunun hangi özelliklerinin korunmasını istediğini açıkça ve özellikle belirtmesi gerekliliğini yasal olarak düzenlemektedir<sup>8</sup>. Böylece, istemler patent başvurusunun zorunlu yasal unsuru haline gelmekte, istemlere açık ve net olarak -talep etme görevi- yüklenmektedir. Söz konusu yasada bugünkünden farklı olarak istemler yine de tarifnamenin sonunda yer alan bir bölüm özelliğini taşımaktaydı.

<sup>4</sup> Tahir Saraç, “Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması”, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2003, s.43.

<sup>5</sup> “The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.” <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar69.html# A69> ( Mart 2007).

<sup>6</sup> “The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.” <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar84.html# A84> (Mart 2007).

<sup>7</sup> US Supreme Court, Evans v. Eaton, 16 US 454 (1818), s.1, <http://supreme.justia.com/us/16/454/case.html> ( Ocak 2007).

<sup>8</sup> Patent Act of 1836, Chap. CCCLVII, 5 Stat. 117,Sec.6 s.2-3, [http://ipmall.info/hosted\\_resources/lipa/patents/Patent\\_Act\\_of\\_1836.pdf](http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1836.pdf) (Ocak 2007).

1870 yılında USA Patent Act Section 26’da yapılan değişikliklerle, istemin, patent başvurusunun ayrı bir bölümü olduğu kabul edilmiştir<sup>9</sup>.

Avrupa ülkelerinde ise 1970’lere kadar patent başvurularında “istem” bölümü bulunmamaktadır. Patentlenebilirlik veya koruma kapsamı konusunda tek başvuru metni tarifnamedir. Zaman içerisinde yalnızca tarifnameye dayanarak karar vermenin güvenilir bir yöntem olmadığı ve hukuki güvenliğin sağlanması için tarifnameden daha net, açık ve kesin bir bilgi kaynağına ihtiyaç olduğu fikri benimsenmiştir. Bu nedenle, 70’li yıllarda yapılan düzenlemelerin ardından, patent başvurularında bağımsız bir “istem” bölümü bulunmakta ancak farklı yöntemler tercih edilmektedir. Kimi başvurularda istemler tarifnamenin sonuna eklenmiş bir bölüm görüntüsü çizmekte kimilerinde ise bağımsız bir bölüm olarak bulunmaktadır. Günümüzdeyse istemin başvuru dosyasında bulunduğu yer ve yüklendiği göreve göre iki temel patent sistemi bulunmaktadır.

### 1- Merkezi İstem Sistemi (The Central Claiming System )

İsminden anlaşılacağı üzere “istem”i merkeze yerleştiren bu sistem geçmişte ABD ve İngiltere’de uygulanmış ancak terk edilmiş bugün ise Kıta Avrupa’ sında benimsenmiş ve halen uygulanmakta olan sistemdir<sup>10</sup>.

Buluşun daha dar bir kapsamda tanımlanması ancak eşdeğerleri de dâhil edilmek kaydıyla hukuki yoruma daha geniş bir uygulama alanı tanınması üzerine kurulmuştur<sup>11</sup>.

Sistemin bir diğer karakteristiği istem-tarifname ilişkisidir. Tarifname istemlerin dayanağı olarak kabul edilmektedir ancak istemlerin yorumlanması veya değerlendirilmesi sırasında tarifnameden yararlanılması istisnai bir durum teşkil etmekte ve ancak istemde kullanılan terimlerin belirsizliği veya istemin çelişkili ifadelerinin çözülmesi gibi belirli koşullar çerçevesinde gerçekleşebilmektedir.

Patent sistemi “istem” kavramı çevresinde kurulmuş ve işlemektedir. Patentlenebilirlik veya sağlanan koruma sahası tartışmaları buluş sahibinin açıklamaları ile kaleme alınan istem üzerinden gerçekleştirilmektedir. İstemlerin oluşturulması veya kaleme alınması veya yorumlanması aşamalarında ilgili teknik alanda “uzman” kişi referans alınmaktadır. Tetkik yerine "askı" usulü benimsenmektedir. Patent başvuruları “askı” yolu ile ilan edilmekte, diğer bir ifadeyle kamuya açılmakta, patentlenebilir olmadığı düşünülen başvuruya itiraz edilmekte ve itiraz üzerine patent ofisi durumu değerlendirip düzeltilmesini sağlamaktadır<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Patent Act of 1870, Chap.CCXXX,16 Stat.198,Sec.26, s.6,

[http://ipmall.info/hosted\\_resources/lipa/patents/Patent\\_Act\\_of\\_1870.pdf](http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1870.pdf) (Ocak 2007).

<sup>10</sup> [http://www.trilateral.net/tsr/tsr\\_2000/demand\\_for\\_patent\\_rights.pdf](http://www.trilateral.net/tsr/tsr_2000/demand_for_patent_rights.pdf) s.1, ( Ocak 2007).

<sup>11</sup> Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, 1565 (Fed. Cir. 1995).

<sup>12</sup> Guy Tritton, “*Intellectual Property in Europe*”, London, Sweet&Maxwell, 1996, s.38.

## 2- Çevresel İstem Sistemi ( The Peripheral Claiming System)

İstemleri sistemin merkezine değil, sınır çizecek şekilde etrafına yerleştiren sistemdir.

Korumanın sınırları istem tarafından belirlenmektedir. Bu sistemde istemin kaleme alınması daha ağır bir sorumluluk teşkil etmektedir; zira, sistemin diğer bir adı “Buluş Tanımlama Sistemi” dir. Başvuru sahibi diğer koşullar sağlandığı takdirde ( yenilik, vs...) ancak talep ettiği, istediği korumayı elde etmektedir asla daha fazlasına sahip olamamaktadır.

Yorum aracılığı ile koruma kapsamının genişletilmesi çok daha sıkı koşullara bağlanmıştır ve uygulamada çok nadir görülmektedir<sup>13</sup>. Ancak istemlerle birlikte tarifnameye başvurmak daha esnek kurallara bağlı ve istem-tarifname ilişkisi daha sıktır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’ nde ve İngiltere’de uygulanmaktadır.

Kural olarak; ABD patent hukukunda patent koruma sahasını tanımlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Koruma sahasının sınırları da diğer ilgili düzenlemeler gibi mahkeme kararları aracılığıyla tesis edilmektedir. Bu çerçevede patent başvurusunda buluş, "ortalama kabiliyette bir zanaatkârın" (an artisan of ordinary skill) buluşu kavrayıp, meydana getirip, kullanabileceği biçimde - detaylı şekilde - tasvir edilmelidir, aksi takdirde patentlenemeyeceği kabul edilmektedir<sup>14</sup>.

Belirtilen iki patent sisteminden Türkiye’ de uygulanan, Kıta Avrupa’ sı modeline paralel olarak Merkezi İstem Sistemi’ dir. Yukarıda ilgili paragrafta özetlendiği ve aşağıda inceleneceği üzere ilgili teknik alanda uzman kişinin anlayabileceği biçimde net ve kesin ifade edilmesi öngörülen istemler, patent sisteminin merkezini teşkil etmektedir. Ulusal sistemde istem metni, tarifname tarafından desteklenen ancak tarifnameden bağımsız bir başvuru bölümüdür.

### C- İSTEMİN KURULUŞU

İstem kuruluşu, patente anlam kazandıracak olan istemlerin kaleme alınma sürecini tarif etmektedir. İstemler kaleme alınırken buluşun kapsamı bütünüyle açık ve anlaşılır biçimde ifade edilmelidir. Çok dar veya çok geniş istemler kaleme almaktan özellikle kaçınılmalıdır. Çünkü istemlerin çok geniş olması tarifnameden açıklanan buluş kapsamını aşma riski taşımaktadır ki böyle bir durumda tarifnameden daha geniş kaleme alınan istem patent başvurusunun reddine veya patentin hükümsüzlüğüne yol açmaktadır<sup>15</sup>. İstem çok dar kapsamlı kaleme alınması ise koruma kapsamını daraltacağı için üçüncü kişilerin patenti ihlal etmeden buluşu gerçekleştirebilme olanağını artırmaktadır.

<sup>13</sup> Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, 1565 (Fed. Cir. 1995).

<sup>14</sup> Bradley C. Wright, “Recent Developments in Patent Law”, The John Marshall Review of Intellectual Property Law”, Volume 5, Issue 4, L.630,2006, s.631, <http://www.jmripl.com/Vol5/Issue4/wright.pdf> (Şubat 2007).

<sup>15</sup> Saraç, a.g.e. s.44.

551 Sayılı KHK' nın ilgili maddeleri ( Madde 42 ve Madde 47 ) incelendiğinde görülmektedir ki; patent başvurusunda bulunan buluş sahibi veya vekili buluşunun patentlenebilirliğini ispatlamak amacıyla gerekli tüm buluş unsurlarını ve korunmasını talep ettikleri tüm unsurları ilgili teknik alanda uzman kişinin anlayabileceği şekilde açık ve öz olarak ifade etmekle yükümlüdürler. Bu noktada Avrupa Patent Sözleşmesi de ulusal düzenlemeye paraleldir.

İstemin hangi dilde kaleme alınacağı, kimi muhatap alır şekilde yazılacağı, metinsel özellikleri, içeriği veya şekil şartları ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde aşağıda ilgili paragraflarda incelenmiştir.

Buna göre ulusal patent başvurusunda "istemler" bölümünde uyulması gereken metinsel ve şekli kurallar genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

-İstemler açık ve öz yazılmalıdır.

-İstem kapsamı tarifnameyi aşamaz.

-Birden fazla istem bulunabilir.

-Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır.

-İstemlerin son sayfasına, başvuru sahibi veya vekili tarafından tarih ve imza atılır.

-Başvuruda dolayısı ile istemlerde ilgili Yönetmelik Madde 14'te belirtilen terminoloji ve işaretler kullanılır. Terminoloji ve işaretler başvuru boyunca tutarlılık arz eder.

-Her sayfanın sadece bir yüzü kullanılır.

-Başvurunun her unsuru; yani tarifname, istem veya istemler, özet ve resimler yeni bir sayfada başlar.

-Başvuru unsurlarının tüm sayfaları; sırasıyla tarifname, istem veya istemler ve özet olmak üzere birbirini izleyen rakamlar ile numaralandırılır.

-Başvuruyu oluşturan tüm unsurlar yani başvuru dilekçesi, tarifname, istem veya istemler, resimler ve özeti oluşturan sayfalar A4 boyutlarında olmalıdır.

-İstemler kısmının her sayfasının her beşinci satırına numara verilir. Rakamlar sol marjın sağ yarısında bulunmalıdır.

-İstem veya istemler ve özet daktilo veya bilgisayar ile yazılır.

-İstem veya istemler ve özet kısmı kimyasal ya da matematiksel formülleri içerebilir.



Yukarıdaki maddeler incelendiğinde patent başvurusunun dolayısı ile istemlerin kuruluşunun sıkı şekil şartlarına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. “Başvurunun Şekli Şartlara ve Fiziksel Özelliklere Uygunluk Açısından İncelenmesi” ilgili yönetmeliğin 26. Madde’ si tarafından ayrıca düzenlenmektedir. Yukarıdaki kavramların tek tek incelenerek açıklanması gerekmektedir. Böylece istemin nasıl kurulduğunu kavramak mümkün olabilecektir.

## 1- Açık ve Öz İfade Edilme

İstem dilsel üslubunun temel hedefi; buluşa dair ifade etmesi, ifşa etmesi öngörülen içeriği en kolay ve basit şekilde anlaşılır kılmak, patent başvurusunda üstlendiği işlev ve göreve en verimli biçimde hizmet etmektir.

Kullanılan kelimeler, teknik terminoloji, sıkı şekil şartlarına bağlı numaralandırma ve sıralama gibi tüm kuralların amacı sistemin belkemiğini oluşturan istem metnini mümkün olduğunca net ve anlaşılır kılmaktır. Kullanılan terminolojinin, istemin anlamı ve kapsamı konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmaması önemlidir. Ayrıca, tarifname ve istemler arasında bir tutarsızlıktan kaçınılmalıdır.

Her metnin anlaşılabilirliği hitap ettiği kitleye göre değişkendir. Bu çerçevede “anlaşılır olma” niteliği de istemin kime hitap ettiği sorusuna verilecek yanıt çerçevesinde farklı değerlendirilecektir. İstem veya istemler ilgili teknik alanda uzman kişiye hitap etmektedirler. Anlaşılır olma kıstası da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bu çerçevede; İstem yüklediği iki temel görev şunlardır:

- Söz konusu buluşun patentlenebilir olup olmadığı istem çerçevesinde tartışılır
- Patent ile sağlanan korumanın kapsamı ve sınırı istemler tarafından belirlenir.

O halde; istemin şüphe duyulmayacak ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde anlaşılır olması patentlenebilirlik ve koruma kapsamı hususunda kesinlik ve hukuki güvenliğin sağlanması açısından doğrudan etkilidir. Uygulamada da görüldüğü üzere; Avrupa Patent Ofisi Avrupa Patenti başvurularını değerlendirilirken verdiği ( G 2/88, T 337/95 ve T 338/95 ) kararlarda istemin açık ve öz olması ile hukuki güvenlik arasındaki doğrudan ve sıkı ilişkiyi vurgulamaktadır<sup>16</sup>.

Bu sebeptendir ki, ulusal sistemimiz açısından 551 Sayılı KHK’ nın 47. Maddesi’ nde ve ilgili yönetmeliğin 9. Maddesi’ nde açıkça belirtildiği üzere her istem açık ve öz yazılmalıdır.

Mehaz Avrupa Patent Sözleşmesi Madde 84 veya 35 USC §112<sup>17</sup> ise; istemlerin açık ve öz ifade edilmiş olması gerektiğini hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesin olarak ifade etmektedir.

<sup>16</sup>European Patent Office Legal Research Service for The Boards of Appeal, (EPOLRSTBA) “Case Law of The Boards of Appeal of the EPO”, Munich 2001, s.157, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> (Nisan 2007).

<sup>17</sup> 35 USC §112, s.1, [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl\\_35\\_U\\_S\\_C\\_112.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_112.htm) (Nisan 2007).

### a- Açıklık (Clarity)

İstemin açık olması gerektiği tüm patent sistemlerinde kabul edilmekte ve ilgili tüm düzenlemelerde yer almakta ancak “açıklık” kavramının açık bir tanımı veya açıklığı denetlemek üzere belirlenmiş somut kıstaslar bulunmamaktadır.

Uygulamada kararlar incelendiğinde “açıklık ve netlik” kavramlarının Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu’nun T 2/80 Sayılı kararında “çelişkisiz ifadeye sahip olmak”<sup>18</sup> veya “yanlış anlaşılmalara ve yorumlara neden olmayacak şekilde ifade edilmiş olmak” biçiminde ifade edildiği görülmektedir<sup>19</sup>.

Uygulamada tekrar edilir ve benimsenir olsa bile bu ifadeleri somut ve kat-i bir tanım olarak kabul etmek dahi zordur. “Açık” nitelemesi “sıfat” olması sebebiyle genel ve tartışılır bir kıstastır.

Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde Kural 29’da<sup>20</sup> “*istemlerin buluşun teknik özellikleri ile tanımlaması gerektiği*” öngörülmektedir. 84.Madde ile Kural 29 birlikte değerlendirildiğinde şu soru ile karşılaşılır “Buluşun teknik özellikleri açık ve öz şekilde nasıl ifade edilmelidir?”

Avrupa Patent Ofisi kararları çerçevesinde soruya yanıt vermek gerekir ise; T 165/84 Sayılı kararda<sup>21</sup> belirtildiği üzere eğer koruma sahasını belirleyecek, sınırları çizecek olan ayırışma, buluşun tekniğin bilinen durumundan ve diğer buluşlardan ayırıştığı-ayrıldığı noktalar istem metninden öğrenilemiyorsa söz konusu istem açık ve net değildir. Aynı doğrultuda T 480/98 Sayılı kararda<sup>22</sup> istemin, aynı kompozisyon ve özellikleri haiz birden fazla ürünü kapsayabilecek bir ifadeyi haiz olduğu ve karakterize edici bölümde bahsedilen teknik özelliklerin ayırt edici olmadığı bu nedenle de istemin açık olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Kararlarda temel prensip buluşun benzerlerinden ayırıştığı noktaların açık şekilde ifade ve ifşa edilmiş olmasıdır, aksi durumda istem açık olmadığı için geçersizdir veya hükümsüzlüğü iddia edilebilir. T 94/82 Sayılı kararda<sup>23</sup> ise ürün patentinde istemin açık olması koşulu tartışılmakta ve ürünün karakteristiği-ayırt edici özelliği fiziksel yapısına dair parametreler çerçevesinde tayin edilmekte ayrıca söz konusu parametrelerin ilgili teknik sahaya özgü, olağan ve güvenilir olması aranmaktadır.

<sup>18</sup> “*claims must be free of contradiction*”, EPO Boards Of Appeal, T 2/80,(OJ 1981,431) için bkz. EPOLRSTBA 2001, s.157, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>19</sup> EPOLRSTBA, 2001, s.157, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>20</sup> “[t]he claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention.”Rule 29, <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/r29.html#> (Nisan 2007).

<sup>21</sup> EPOLRSTBA, 2001, s.158, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>22</sup> EPOLRSTBA, 2001, s.158, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>23</sup> European Patent Office Legal Research Service For The Boards of Appeal, “*Case Law of The Boards of Appeal of The EPO*” Munich, 2006, s186 ( EPOLRSTBA 2006),

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clr\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf) .

İstem tartışmasında Avrupa Patent Ofisi'nin vurguladığı önemli bir nokta ise istemin karışık-karmaşık-çetin hali ile “açık” olmama halinin farklı olduğudur. Herhangi bir istem; metnin karmaşıklığına ve çetinliğine rağmen ilgili uzman kişi tarafından ( tarifnameden faydalanarak değerlendirilse dahi ) anlaşılıyor ise, anlam muğlâk ve şüpheli değilse 84.maddeye uygun şekilde açık ifade edilmiş bir istem söz konusudur<sup>24</sup>.

T 32/82 Sayılı kararda<sup>25</sup>, Avrupa Patent Sözleşmesi Madde 84 çerçevesinde, istemlerin yalnızca teknik yönünün anlaşılır olmasının yeterli olmadığı, buluşun amacı ve konusu dâhil tüm asli unsurları ile anlaşılır şekilde ifade edilmesi gerektiği belirtilmektedir. “Asli unsur” kavramı ise “başvuruda bahsi geçen teknik problemin çözümü için gerekli olan her özellik asli özellik olarak değerlendirilmelidir” şeklinde açıklanmaktadır<sup>26</sup>.

Avrupa Patent Ofisi'nin “açık istem” konusunda “*İstem açık ifade edilmiş olması yalnızca çelişkili veya muğlâk ifadelerin bulunmaması ile sağlanamamaktadır. İstem açık ifade edilmiş olması için belirli bir takım zorunlu ifadelerin de istemde bulunması gerekmektedir. Görünürde çelişkili bir anlatım olmasa bile belirli ifadelerin eksikliği söz konusu istemin açıklığını zedeleyebilir*”<sup>27</sup> görüşünü benimsemektedir.

T 409/91 Sayılı karar<sup>28</sup> bu görüşe örnektir. Karara konu olayda patent başvurusu, dizel yağ gibi parafin vaks ihtiva eden mineral yağlarla ilgili buluşla ilgilidir. Buluş sahibi tarafından, genel bir formülle tasvir ve tarif edilmiş yapıya, katkı maddeleri ekleneceğinden söz edilmekte ancak bu katkı maddelerinin neler olduğu veya olabileceği hususu istemde belirtilmemektedir. Ofis; koruma sağlanacak maddenin-varlığın istemde tüm teknik yönleriyle tanımlanmadığına çünkü tarifnamede bahsedilen ve asli unsur olarak takdim edilen “katkı maddeleri”nin istemlerde yer almadığına dayanarak istemin 84. Maddeye uygun kaleme alınmadığına hükmetmiştir.

Diğer bir kararda<sup>29</sup> ise Avrupa Patent Ofisi, cihazın kendisini tanımlamayan yalnızca nasıl çalıştığını açıklayan istemin “çalışma metodu” istemi olsa bile 84. Maddeye uygun olmadığını kabul etmektedir.

<sup>24</sup> T 574/96 Sayılı karar için bkz. EPOLRSTBA 2001, s.157, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clar/index.htm> .

<sup>25</sup> EPOLRSTBA 2006, s.184,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clar\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clar_2006_en.pdf) .

<sup>26</sup> Aynı doğrultuda bkz. T 409/91, EPOLRSTBA 2006, s.183,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clar\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clar_2006_en.pdf) .

<sup>27</sup> T 630/93 ve T 32/82 için bkz. EPOLRSTBA 2006, s.189,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clar\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clar_2006_en.pdf) .

<sup>28</sup> EPOLRSTBA 2006, s.189,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clar\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clar_2006_en.pdf) .

<sup>29</sup> T 426/89 için bkz. EPOLRSTBA 2006, s.192,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clar\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clar_2006_en.pdf) .

## b- Geniş Kapsamlı İstemlerde “Açıklık” Kıtası

İstemlerde kullanılan terimlerin tanım yapmak yerine daha geniş bir sahayı işaret etmesi halinde söz konusu istemin genişliğinden söz edilir ancak söz konusu genişlik anlamın tartışılır olması demek değildir. Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu'nun T 688/91 Sayılı kararda<sup>30</sup> özellikle vurguladığı üzere her geniş istem açık ve öz anlatımdan uzak değildir.

İstemlerin içeriği değerlendirilirken tartışma konusu olan bir diğer nokta kullanılan “...gibi”, “...ve benzerleri”, şeklinde ifadelerdir. Avrupa Patent Ofisi yukarıda adı geçen kararda benzer ifadelerin “örneğin” manasını taşıdığını ve ardında yer alan ifadelerin sınırlı sayıda veya kısıtlayıcı ve sınırlandırıcı olmadığını belirtmektedir<sup>31</sup>. Avrupa Patent Ofisi uygulaması çerçevesinde “about-civarında” ve “approximately-yaklaşık ” de tartışmalı kelimeler olup istemin geçerliliğine veya geçersizliğine doğrudan etkisi söz konusudur<sup>32</sup>.

ABD sisteminde ise<sup>33</sup> “about” kelimesinin bir istemi ancak- istemin manasını belirsiz hale getiriyor ise - geçersiz kılabilceği, tek başına bu kelimenin kullanılmasının istemi belirsiz kılmayacağı bu şekilde yapılacak incelemeye göre karar verilmesinin doğru olduğu belirtilmektedir.

## c- İstem Terminolojisi

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik' in “Terminoloji ve İşaretler” başlığı altında düzenlenen 14.Maddesi'nde Avrupa Patent Sözleşmesi ile aynı paralelede olan şu ifadeler yer almaktadır:

*Madde 14 –*

*Başvuruda aşağıda belirtilen terminoloji ve işaretler kullanılır. Terminoloji ve işaretler başvuru boyunca tutarlılık arz eder*

*a) Ağırlık ve ölçü birimleri metrik sistem cinsinden ifade edilir ya da ilk önce farklı bir sistem cinsinden ifade edilmiş ise aynı zamanda metrik sistem cinsinden de ifade edilir.*

*b) Sıcaklıklar derece Celcius cinsinden ifade edilir, ya da ilk önce farklı bir şekilde ifade edilmiş ise, aynı zamanda derece Celcius cinsinden de ifade edilir.*

<sup>30</sup>EPOLRSTBA 2006, s.191,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clr\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf).

<sup>31</sup> EPOLRSTBA 2006, s.191,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clr\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf).

<sup>32</sup> Guidelines for Examination in The European Patent Office, Part C, Chap. III, 4.5.a.

<sup>33</sup> Amgen Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co, 927F.2d, 1200, USPQ 2d.1016, s.1

[http://www.biojudiciary.org/resources/pdf/091\\_927%20F.2d%201200.pdf](http://www.biojudiciary.org/resources/pdf/091_927%20F.2d%201200.pdf) (Ocak 2007).

c) Isı, enerji, ışık, ses ve manyetikliğin belirtiliş şekilleri, bunların yanısıra matematik formülleri ve elektriksel birimlerin belirtiliş şekilleri için, uluslararası uygulama kuralları göz önünde tutulur. Kimyasal formüller için genel kullanımdaki semboller, atomik ağırlıklar ve molekül formülleri kullanılır.

d) Sadece teknolojide genel olarak kabul gören teknik terimler, işaretler ve sembollerin kullanılması gerekir.

Maddede açıkça belirtildiği üzere başvuruda dolayısı ile istemlerde ağırlık sıcaklık, ısı... gibi belirli sahalarda kullanılacak terminoloji ve birimler özel olarak belirtilmiş ayrıca teknolojide genel olarak kabul gören teknik terimlerin, işaretlerin ve sembollerin kullanılması gerektiği öngörülmektedir. Söz konusu ulusal patent uygulaması Avrupa Patent Sistemi'yle paraleldir.

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin uygulanmasında ilgililere yol göstermek üzere hazırlanan kılavuzda belirtildiği üzere istemde buluş konusu ve ilgili teknik sahaya ait terimlerin kullanılması gereklidir<sup>34</sup>. Örneğin istemde bir amplifikatörden bahsediliyor ise kullanılacak terim “yüksek-frekans” olmalıdır ; “ince”, “geniş” veya “sağlam” gibi - söz konusu teknik sahada kullanılmayan - terimlerin kullanılması tercih edilmemektedir.

İstemde anlatılan buluşun ait olduğu teknik alana özgü terimlerin kullanılması gereklidir ancak herhangi bir istemin ifadesinin açıklığı ve netliği yalnızca kullanılan terimlerle değerlendirilemez. Farklı bir teknik alana ait terimlerin kullanılmış olması veya kullanılan terimin yerine göre muğlak bir anlam doğurması tek başına istemin açık olmadığı sonucunu doğurmamaktadır<sup>35</sup>.

Herhangi bir terimin anlamı şüpheli ve tartışmaya neden oluyor ise istemde kullanılan terimin anlamını aydınlığa kavuşturmak üzere tarifnameye başvurulmaktadır. Terimin anlamını yalnızca isteme hapsedmek doğru değildir zira terim ilgili meslek adamı tarafından tarifname ışığında değerlendirildiği takdirde anlamı kesin ve net şekilde anlaşılıyor ise istemin muğlaklığından söz edilemez.

İstem terminolojisine dair T 337/95<sup>36</sup> Sayılı kararda; buluş, istemlerde “düşük alkol” terimi çerçevesinde tanımlanmaktadır. Avrupa Patent Sözleşmesi Madde 84 çerçevesinde açıklık koşulunu yineleyen Patent Ofisi Temyiz Kurulu, söz konusu ifadenin muğlaklığı gerekçesi ile başvuruyu reddetmiştir. Kararda “Eğer bir istem, kimyasal bir bileşiği hedef alıyor ise, bileşiğin tanımı ilgili uzman meslek adamının anlayacağı şekilde net ve kesin olmalı ayrıca söz konusu kimyasal bileşiğin hangi gruba ait olup olmadığı ve sair bilgiler açıkça ayırt edilmelidir” görüşü savunulmaktadır.

<sup>34</sup> Guidelines, Part C, Chap. III, 4.5.

<sup>35</sup> T 238/88 için bkz. EPOLRSTBA 2006, s.191 ve 210,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clr\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf).

<sup>36</sup> T 337/95 bkz. Dr.Marcus Breuer, “Clarity of Patent Claims”, CASRIP Newsletter,- Spring/Summer 1998, Volume5,Issue 2, s.1, <http://www.law.washington.edu/casrip/Newsletter/Vol5/newsv5i2breuer.html#q33> (Ocak 2007).

Bu dosyada Patent Ofisi “düşük alkol” teriminin anlaşılır ve somut olmadığını çünkü “düşük alkol” tabir edilen grubun kaç adet karbon atomu ihtiva ettiği hususunda kesin bir değerlendirme yapılamayacağını belirtmektedir. İtirazı kaldırmak isteyen başvuru sahibi ise yalnızca söz konusu terimin ilgili teknik sahada kullanıldığını iddia etmekte fakat “düşük” nitelemesinin genel kabul gören belirli bir seviyeyi ifade ettiğini ispatlayamamaktadır. Özellikle üst limiti belirleyecek kesin bir değer bulunmaması nedeniyle Ofis kararında ısrar etmektedir. Kararda, ilgili tarifname de incelenmiş ancak tarifnamede dahi “düşük alkol” nitelendirmesinin sınırlarını kesinleştirecek ve böylece isteme dayanak hazırlayacak herhangi bir açıklama tespit edilememiş, yalnızca birkaç örnek ile yetinildiği görülmüştür. Dolayısıyla, Mahkeme tarifname ışığında dahi incelse, kullanılan “düşük” nitelemesinin kesin ve herkes tarafından kabul edilir sınırlarının belli olmadığını, söz konusu bileşiğin diğerlerinden kesin bir biçimde ayırt edilmesinin mümkün olmadığını ve bu nedenle de istemin kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.

Bu kararda dikkat çekici bir diğer nokta Ofis’in istemi genişliği nedeniyle değil belirsizliği nedeniyle reddetmiş olmasıdır.<sup>37</sup> Kullanılan terminolojinin, istemin anlamı ve kapsamı konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmaması önemlidir. Ayrıca, tarifname ve istemler arasında ortaya çıkabilecek tutarsızlıktan özenle kaçınılmalıdır.

Söz konusu karar patent hukuku çevrelerinde uzun süre tartışılmıştır zira Avrupa Patent Ofisi’nin aksine USPTO “düşük alkol” terimini ret sebebi olarak değerlendirmemektedir.

İstem bölümünde benzer bileşik grubunu tanımlamak üzere aynı terime dayanan bir patent başvurusu USPTO tarafından kabul edilmiştir<sup>38</sup>.

### **İstem terminolojisine ilişkin kuralların ABD sisteminde nasıl yorumlandığına dair iki örnek olay ise şöyledir:**

#### **Phillips v. AWH Corp.<sup>39</sup> Dosyası**

Dava konusu olayda, hapisane veya benzeri güvenlik alanları yaratılmasında kullanılan modüler bir yapının patentlenmesi söz konusudur.

Patentle ilgili şema 6, yapının iç mekânlarını yaratan çelik bölmeleri “baffle” göstermektedir. Dosyada tartışılan sorun da kullanılan “baffle” teriminden kaynaklanmaktadır. Başvuru dosyasında, istemlerde söz konusu bölmenin hangi açı ile yapıldığına dair hiçbir bilgi bulunmamakta yalnızca tarifnamede yapının açılarından bahsedilmektedir.

2004 yılında Amerikan Federal Mahkemesi verdiği ilk kararda “baffle” teriminin kullanılabilmesi için yapının 90 derece dışında açılarla düzenlenmiş olması gerektiğini eğer 90 derece dışında bir açıyla düzenlenmediyse ona “baffle” denemeyeceğini zira tarifnamedeki tasvir ile şeklin birbiri ile uyuşmadığını vurgulamaktadır.

<sup>37</sup> Breuer, a.g.m. s.1, <http://www.law.washington.edu/casrip/Newsletter/Vol5/newsv5i2breuer.html#q33> .

<sup>38</sup> Breuer, a.g.m. s.1, <http://www.law.washington.edu/casrip/Newsletter/Vol5/newsv5i2breuer.html#q33> .

<sup>39</sup> <http://www.fedcir.gov/opinions/03-1269.pdf> .

Mahkeme Temmuz 2005’ te yeniden önüne gelen dosyada, önceki görüşünü terk ederek beş yeni kıstas çerçevesinde yeni bir görüş ortaya koymuştur. Bu kıstaslar şöyledir:

“Buluş sahibi istemlerinde kullandığı terimlerin sözlükteki tüm karşılıklarını kullanamaz.”

2002 yılında görülen Texas Digital v. Telegenix<sup>40</sup> dosyasında mahkeme istemde kullanılan terimlerin sözlükte bulunan tüm anlamlarının patent sahibi tarafından kullanılabileceğini belirtmekteydi. Ancak Phillips dosyasında bu görüşünü değiştirmiştir. Önceki görüş çerçevesinde; eğer bir terim, örneğin “buffle” , bir istemde kullanıldı ise, Texas Digital kararına göre, patent sahibi herhangi bir sözlüğü açar ve kullandığı terimin karşısında yer alan anlamlardan en avantajlı olanını seçebilir ve uyuşmazlığın çözümünde seçtiği bu anlamdan hareket ederek karar verilmesini isteyebilirdi. Philips kararında Mahkeme öncelikle bu yöntemin patentin koruma kapsamının genişlemesine neden olacağı fikrinden hareketle eski görüşünü terk etmiştir.

“Aksi tarifnamede belirtilmedikçe istemde kullanılan herhangi bir terimin sözlükteki anlamı doğru ve geçerli kabul edilir” görüşü terk edildi.

“Tarifnameye ancak ve ancak sözlükteki anlam açık değilse başvurulur” görüşü esnetildi ve mahkemeye terimlerin yorumlanması sırasında daha rahat hareket etme olanağı tanındı.

“İstemdeki terimlerin anlamları açıkça ifade edilmemişse tarifnamede zımnen kabul edilmiş anlamları geçerlidir. Ancak zımnî ifadelerden erişilen anlam sözlükteki açık anlam ile açıkça çelişmemek zorundadır. ” görüşü benimsendi.

“ İstemler geçerliliğin korunmasına yönelik yorumlanmalıdır ” görüşü benimsendi.

### **Nystrom v. Trex Co.<sup>41</sup> Dosyası**

Nystrom v. Trex Co. Inc dosyasına konu olan başvuruda, bağımsız istemde “board/tahta-ahşap” terimi kullanılırken bağımlı istemde ahşaptan değil plastikten yapılmış “boards-tahta”lardan söz edilmektedir. Bu nedenle Mahkeme istemde kullanılan “board/tahta - ahşap” kelimesinin anlamını tartışmak zorunda kalmıştır. Kararda, “board-tahta” kelimesinin sözlük anlamının yalnızca “ahşap-tahta” ile sınırlı olmadığını belirterek başvuru istemini geniş kapsamlı yorumlamıştır. Ancak Phillips kararından sonra yeniden önüne gelen davada mahkeme söz konusu kararını yeniden gözden geçirmiş ve istemin genişletilmesi yasağına dayanarak tüm sözlük anlamlarının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.

### **d- Özlük – (Conciseness)**

Avrupa Patent Sözleşmesi Madde 84’te belirtildiği gibi, bir bütün olarak istemlerin tamamı ve tek tek her birisi kısa ve öz olmalıdır.

<sup>40</sup> <http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/02opinions/02-1032.html> .

<sup>41</sup> <http://www.fedcir.gov/opinions/03-1092.pdf> .

“Açıklık” bahsi ile aynı şekilde yine bir sıfat, nitelme sıfatı olan “öz” kavramının da tartışmasız bir tanımını verebilmek mümkün değildir. Bu nedenle istemin “öz” bir anlatıma sahip olup olmadığı konusuna dair ilgili kararlar çerçevesinde belirli kıstaslar benimsenmektedir. Avrupa Patent Ofisi konuya dair kararlarında “öz-concise” nitelmesi için uygun bir çerçeve tanım yapmaya çalışmaktadır.

Ofis; ilgili kararlarda “öz” kavramı “kısa ifade edilme” şeklinde tanımlanmakta ve “açıklık” tartışmalarında “kısa ve öz” ifade edilmeyişi, istemin anlamını muğlaklaştıran, belirsizleştiren bir neden olarak değerlendirmektedir<sup>42</sup>.

Avrupa Patent Ofisi Temyiz Kurulu ilgili kararlarda “kısa ve öz” ifade edilme kavramını istem sayısı ile de ilişkilendirmektedir. Zira Avrupa Patenti’ne ilişkin Başvuru Kılavuzlarında özlük ve istem sayısı tek başlık altında açıklanmaktadır. Başvuruda yer alacak istem sayısına getirilmiş kati bir sınırlama bulunmamasıyla birlikte APS’ nin ilgili maddesinde “makul sayıda istem” den söz edilmektedir. Konuyla ilgili bir kararda Patent Ofisi Temyiz Kurulu daha az sayıda istemle tanımlanabilecek bir buluşun daha fazla istemle tanımlanmış olmasını anlamda karmaşa sebebi olarak saymaktadır<sup>43</sup>.

## 2- İstemlerin Dayanağı Tarifname

İstem ve tarifname arasındaki ilişkinin temeli, 551 Sayılı KHK’ nın 47. Maddesi’nde ve Avrupa Patent Sözleşmesi Madde 84/2’ de yer alan “ İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir ” ifadesidir.

### a- Tarifname

Tarifname, Avrupa Patent Sözleşmesi ve buna paralel ulusal mevzuat çerçevesinde patent başvuru dosyasını oluşturan temel metinlerden birisidir.

Yönetmelik’in “Tarifname” başlığını taşıyan 8. Maddesi’nde yer alan ifadeye göre:

*“Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Patent konusu olan buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlenmeden eksiksiz olarak açıklanır. Buluşun çalışması, işleyişi ve diğer teknik bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmaz.”*

Buna göre tarifnamenin kapsadığı bölümler sırasıyla şunlardır:

- a. Buluş Başlığı
- b. Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu
- c. Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler
- d. Resimlerin açıklanması
- e. Buluşun açıklaması
- f. Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

<sup>42</sup> Guidelines, Chap.III, 3.2.

<sup>43</sup> T 79/91 Sayılı karar için bkz. EPOLRSTBA 2001, s.165, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .



O halde tarifname, patentlenebilir olduğu iddia edilen, patent koruması kapsamına alınması istenen -buluşu- tarif ve tasvir eden belgedir. Söz konusu tarif, buluşun tüm özelliklerini kapsayacak şekilde eksiksiz ve buluşun uygulanmasını sağlayacak şekilde açık ve ayrıntılı olacaktır. Maddenin lâfzı bu bakımdan açık ve nettir.

İstemden farklı olarak tarifname buluşun teknik yönünü ortaya koyan, buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman tarafından uygulanabilmesini sağlayan bir nevi reçete – kullanma kılavuzu – prospektüstür. Kısaca buluşun teknik yönünü ilgili teknik adamlar için açıklayan teknik bir metindir.

### **b- İstemın Dayanağı Olarak Tarifname**

Ulusal düzenlemede ve Avrupa Patent Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere istem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz, istemler tarifnamede tarif edilen buluşun patentlenebilmesi için gerekli unsurları ile korunması istenen unsurlarını ayrı ayrı açıklar.

Amerikan Mahkemesi kararlarına dayandırılan ve doktrinde sık tekrar edilen ifadesiyle “Tarifname buluşu öğretir, istem ister<sup>44</sup>”.

İlgili düzenlemelerde tarifname ve istem arasındaki ilişkiyi tanımlamak üzere “*İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir*” ibaresine yer verilmektedir.

“Dayanak olma” ifadesinden anlaşılması gereken, buluşun tarifnamede tanımlanan ve açıkça anlatılan SOMUT varlığı ile istemde açıklanan SOYUT varlığı arasındaki ayırmadır. İstemde buluşun soyut varlığı ve etki alanı tanımlanırken, tarifname istemdeki soyut varlığın cismini, pratikteki şeklini 3.kişilere sunmaktadır. İstemde tanımlanan soyut yapı tarifnamede tasvir edilen cisimde dayanağını/varlığını bulmaktadır.

Aynı buluşun soyut ve somut varlıkları arasındaki ayırımın, yazılı karşılığı olan istem ve tarifname, birbirinden ayrı ve bağımsız iki metindir. Tarifname buluşu öğreten teknik bir metindir; istem veya istemler ise koruma kapsamını belirleyerek, bir yandan buluş sahibi diğer yandan 3.kişiler için hak ve yükümlülüklerin kapsam ve sınırını çizen düzenleyici, hukuki bir metindir. Dayanak olması; istemlerin, tarifnameye bağlı olduğu veya istemlerin tarifnamenin bir parçası veya eki veya tamamlayıcısı olduğu sonucunu doğurmamaktadır. Bu konuda istemleri tarifnamenin bir parçası gibi gören patent sistemleri bugün Avrupa Patent Sözleşmesi ile Patent İşbirliği Sözleşmesi çerçevesinde geçerliliğini yitirmiştir.

İstem veya istemlerde buluşun teknik özellikleri genelleştirilerek bir veya birkaç örnek üzerinden anlatılabilir. Tekniğin bilinen durumu ile buluşun açıklanması arasında denge sağlanması gereklidir ve bu nedenle istem kapsamının ne çok geniş ne de çok dar olmasına izin verilmektedir. Zira istem kapsamının çok geniş tutulması, kapsamın tekniğin bilinen durumuna doğru taşması ve kamuya ait alanın patentlenmesinin talep edilmesi demektir ki bu tip bir istem kabul edilemez. Kapsamın çok dar tutulması ise, öngörülen ve ihtiyaç duyulan adil korumanın sağlanmasını önleyecektir. Bu noktada istem kapsamının ölçüsü tarifnamedir.

<sup>44</sup> Mario Franzosi, “*Claim Interpretation*” Festschrift fuer Gert Kolle und Dieter Stauder, Heymans 2005, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm> ( Mart 2007).

En uygun istem, tarifname kapsamını aşmayan istemdir ve aksi kabul edilmemektedir. Tarifname istemlerin dış sınırlarını belirlemektedir o halde istemden daha geniş bir zemini kapsayabilir ancak daha dar bir zemini ifade edemez. Hiçbir istem tarifnamede ifşa edilen buluştan daha geniş olamaz aksi halde istem geçersizdir. Bu bakımdan uygulamada zaman kazanmak amacıyla, öncelikle tarifname tarafından desteklenmeyen, tarifnameyi aşan istemler tespit edilip elenmekte, ardından diğer istemler incelenmesine geçilmektedir.

Diğer yandan, tarifnamede bulunsa dahi istemde yer almayan, açıklanmayan hiçbir unsur patent hukuku kapsamında korunmamakta, patentlenebilirlik değerlendirmesi sırasında dikkate alınmamaktadır.

Tarifnamenin istemin dayanağı olması, istem kaleme alınırken tarifnameye atıflar yapılabileceğini düşündürmektedir ancak ilgili maddelerde açıkça belirtildiği üzere *"İstemler; tarifnameye ya da resimlere yollama yapılarak açıklanamaz, "tarifnamenin ..... kısmında anlatıldığı gibi" ya da "resimlerin ..... şeklinde gösterildiği gibi" biçiminde atıflara dayandırılmaz."*

O halde tarifnamenin istemin kaleme alınması sırasında edebi-metinsel yönden bir dayanak olma durumu söz konusu değildir. İstem tarifname veya şekillere yollama yapmadan kaleme alınması gerekliliği istemin bağımsız bir metin olmasının sonucudur.

### **Tarifname – İstem İlişkisinin ABD Sisteminde nasıl uygulandığına bakacak olursak:**

Lizard Tech v. Earth Resource<sup>45</sup> davasında "dwt" aracılığı ile resim dosyalarının sıkıştırılmasını sağlayan bir usul için patent talep edilmektedir. Mahkeme başvurunun, istemlerin tarifnamede yeterli ölçüde desteklenmediği gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir. Karara göre, patent tarifnamesi "dwt" usulü ile görüntülerin birbirine bağlandığı yerlerin –bir nevi dikiş- kesinlikle belirli olmadığını, bu yöntem ile görüntülerin –dikişsiz- birleştirildiğini açıkça anlatmak zorundadır. Ancak başvuruda, istem 21’de yalnızca –dikişsiz dönüşüm- özelliği anlatılmış ancak sonuçta ortaya çıkan usulü destekleyen diğer özelliklerden söz edilmemiştir. Bu nedenle Mahkeme, istem 21’in tarifnamede bahsedilen buluşun ötesinde koruma alanı yaratacağını öngörerek, söz konusu istemin tarifnameden daha geniş kapsamlı olduğu için reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Gentry Gallery v. Berklinc Corp davasında<sup>46</sup>; başvurunun isteminde, ürünün denetim mekanizmasının bir sofa üzerinde olduğu belirtilmekte fakat tarifnamede aynı denetim mekanizmasının sofaya iliştilmiş bir konsolun ortasında olduğu ifade edilmektedir. Mahkeme, tarifname ve istemler arasındaki uyumsuzluk nedeniyle istemin iptaline karar vermiştir.

<sup>45</sup> <http://www.fedcir.gov/opinions/05-1062.pdf> (Mart 2007).

<sup>46</sup> <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=fed&navby=case&no=971076> (Mart 2007).

### 3- İstem ve Desenler

#### a- Desenlere Atıf

Patent hukuku teknik gelişme ve buluşları konu edinmiş bir hukuk dalıdır. İstem metni de bu dalın temel hukuki başvuru metnidir. Ancak bu hukuki metnin konusu teknik gelişmeler ve buluşlardır. O halde istem kural olarak kelimelerden örülmüş bir metin olsa dahi çizimlerden, şemalardan, grafiklerden ayrı düşünülemez.

551 Sayılı KHK' nın ilgili maddelerinde ve İlgili Yönetmelikte açıkça görüldüğü gibi patent başvurusunda çeşitli şema, diyagram veya resimler kullanılabilir; tarifname veya istemlerde atıf yapılan resimler başvurunun ayrılmaz bir parçasıdır. Yönetmelikte tüm çizimlerin resim olarak adlandırılacağı ayrıca akış şemaları ile diyagramların da resim olarak kabul edildiği belirtilmektedir. Ayrıca, başvuruda resim kullanılmasına izin verilmekte ancak istem kapsamında resim kullanılması hakkında ayrıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır.

Avrupa Patenti kapsamında ise buluşun resimlerde gösterilmesi hususu Kural 32, 34 ve 35 ile düzenlenmektedir. Bu çerçevede ulusal mevzuata paralel olarak, tarifname ve istemlerde belirtilmemiş referans işaretleri resimlerde geçmemeli ve resimlerde bulunan referans işaretleri ise tarifname ve istemlerde açıkça belirtilmelidir. Resimlerde; kesinlikle zorunlu olması halinde, “su”, “buhar”, “açık”, “kapalı” gibi tek kelime veya kelimeler ve elektrik devreleri, blok şemaları veya akış çizelgeleri söz konusu olduğunda ise, anlaşılmasını sağlamak üzere birkaç kısa ipucu sözcüğü hariç başkaca bir yazı bulunmamalıdır.

İstemde yer alan referans işaretlerine dair bir kararda ise söz konusu işaretlerin istem içeriğini sınırlamasının veya daraltmasının mümkün olmadığı referans ve atıf işaretlerinin ancak istem içeriğini aydınlatma, anlaşılabilir kılma amacıyla yorumlanabileceğini belirtilmektedir<sup>47</sup>.

#### b- Kimyasal Formül Şemaları

Avrupa Patenti uygulamasında resim ve atıf konusunda tartışma yaratan T 271/88 ve T 150/82 Sayılı iki karar bulunmaktadır<sup>48</sup>. Söz konusu kararlarda, buluş sahipleri buluşun yapısal kimya formüllerini ayrı bir liste haline getirmiş ve istemde buluşu tanımlarken bu listeye atıf yapma yolunu benimsemişlerdir. Ofis, Kural 29 (6)'da söz edilen “tasvir” ve “şema” terimlerinin yapısal kimyasal formülleri de kapsadığı düşüncesinden hareketle buluş sahibinin uygulamasını kabul etmektedir.

Buna karşılık ilgili kılavuzlardaki açıklamalara bakıldığında “kimyasal formüller” “tasvir veya şema” kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu tartışma çerçevesinde yapısal kimya formüllerine ayrı bir sayfada yer vermek ve istemde bu sayfalara yollamada bulunmak patent uygulayıcılarının bir kısmı tarafından kabul edilmektedir. Ancak bu durumun Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında açıklık kazanmamış olduğu da bir gerçekliktir.

<sup>47</sup> T 237/84, OJ EPO 1987, 309 için bkz. EPOLRSTBA 2001, s.158,

<http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>48</sup> EPOLRSTBA 2001, s.159, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

### c- Yalnızca Resim İstemi (Omnibus İstem)

İstem ve desen ilişkisinde; istemde desene atıf yapılabileceği, desende ise birkaç kısa ipucu sözcüğü hariç yazı bulunmaması gerekliliği yukarıda açıklanmıştır.

İstem resim ilişkisinde tartışma “omnibus istem” adı verilen yalnızca resimden meydana gelen istemlerle ilgilidir. Ulusal mevzuata aykırı, Avrupa Patent Ofisi tarafından istisnai olarak ancak zorunlu hallerde izin verilen bu istem tipi İngiltere’de kabul görmekte ve uygulanmaktadır<sup>49</sup>.

Omnibus tipi olarak anılan istemde, istem herhangi bir şekilde yazılı ifade içermemekte, yalnızca tasvir ve şemalara atıfta bulunmaktadır. Avrupa Patent Sözleşmesi Hüküm 29(4) ve 29(6)’da görüldüğü gibi bu istem tipine ancak “sözlü olarak ifade edilmesi mümkün olmayan istisnai ve zorunlu hallerde” izin verilmektedir, Avrupa Patent Ofisi’nin bu konudaki kararları<sup>50</sup> açık ve kesindir.

### 4- İstem Veya İstemlerin Yetersizliği

Avrupa Patent Sözleşmesi Madde 96/2’ye göre 84. Maddenin öngördüğü biçime uygun olmayan isteme, yeterli derecede açık ve net olmadığı gerekçesi ile inceleme süresince itiraz edilebilmektedir.

İstem değişikliğiyle itirazın halli mümkün değilse patent başvurusu reddedilebilir. ( EPC 97/1 ). Ayrıca 100. ve 13. Maddeler çerçevesinde istemin açık olmaması ulusal mahkemeler nezdinde de Avrupa patentine itiraz sebebidir.

Avrupa Patent Ofisi tarafından patent verildikten sonra, yalnızca “istemin açık olmamasına” dayanarak patente itiraz edilememektedir. Diğer bir ifadeyle, yalnızca istemlerin açık olmamasına dayanarak verilmiş bir patentin iptali talep edilememektedir. Ancak, istemin açık olması veya olmaması halinin patent başvurusu sırasında yenilik, buluş basamağı veya diğer kıstasların incelenmesi sırasında dolaylı olarak önemli bir etkisi olduğu unutulmamalıdır.

Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde istemlerin açık olmaması patent verildikten sonra tek başına bir itiraz sebebi sayılmazken ABD patent sisteminde USPTO, patent verilmeden önce yapılan incelemede ve patent verildikten sonra patentin geçersizliği sorgulandığı takdirde istemlerin açıklık ve netliğini denetleyebilmektedir<sup>51</sup>.

<sup>49</sup> M.Van Empel, “*The Granting of European Patents*” Munich, Leyden, 1975, s. 197.

<sup>50</sup> T 150/82, OJ 1984 için bkz., EPOLRSTBA 2006, s.188,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clr\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf) .

<sup>51</sup> Breuer, a.g.m. s.1, <http://www.law.washington.edu/casrip/Newsletter/Vol5/newsv5i2breuer.html#q33>

### **a- Yetersizliğin Giderilmesi**

Ulusal patent sisteminde ise, Avrupa Patent Sözleşmesi'ne paralel olarak istem veya istemlerin yeterince açık olmaması ancak söz konusu eksiklik araştırma raporunun düzenlenmesini etkiliyor ise bu eksikliğin giderilmesi talep edilmekte ve başvuru sahibinin yaptığı değişiklikler çerçevesinde başvuru dosyası yeniden incelenmektedir.

### **b- Kısmi Yetersizlik**

İstem veya istemlerin yetersizliği başvuru dosyasındaki istemlerin yalnızca bir kısmı için geçerli olabilir. Bu durumda kısmi yetersizlik söz konusudur. O halde, yetersizliğin giderilmesi ve diğer prosedür yalnızca istemlerin yetersiz kısmı için öngörülmektedir. Ancak her şekilde, istemlerde kısmi bile olsa, değişiklik yapıldıktan sonra başvuru dosyasındaki istemler patentlenebilirlik koşulları açısından bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

## **D- İSTEM TÜRLERİ VE İSTEM SAYISI**

### **1- İstem Türleri**

Her patent başvurusunda en az bir istemin bulunması tüm patent sistemleri için ortak yasal zorunluluktur, bununla birlikte patent başvurusunda birden fazla istem bulunması da mümkündür.

Avrupa Patent Sözleşmesi ve ulusal mevzuat çerçevesinde istemler bağımsız istem ve bağımlı istem olmak üzere iki ana sınıfa ayrılmaktadır.

### **a- Bağımsız İstem ( Independent Claims )**

Ulusal ve uluslararası düzenlemelerden yola çıkılarak öğretilde bağımsız istem “buluşun tüm esas özelliklerini ihtiva etmelidir” ifadesiyle tarif edilmektedir<sup>52</sup>. Öyle ki, bağımsız bir istem buluşu tek başına tam ve işlevsel olarak tanımlanmalıdır<sup>53</sup>.

“Esas unsur - Asli unsur” kavramının açık bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak, buluşun uygun şekilde tanımlanmaması ( unsur eksikliği ) halinde fiilen hak etmesine rağmen patent korumasını elde edemeyeceği veya eksik tanımlanan unsurun korumadan yararlanmayacağı ortadadır. O halde bu iki amacın gerçekleşmesini sağlayacak unsurlar buluşun asli – esas unsurlarıdır.

Asli unsurlar;

- Buluşun patentlenebilirliğini tanımlayan unsurlar ve
- Korunması talep edilen unsurlardır.

<sup>52</sup> Uwe Dreiss “European Patent Law-Practicing Under The EPC, Chapter H ” Münih, Federal Chamber Of Patent Attorneys,1978, s.97.

<sup>53</sup> Saraç, a.g.e. s.46.

O halde, bağımsız istem buluşun patentlenebilmesi için gerekli tüm unsurları açık ve kesin şekilde anlatmalı ve korunması talep edilen hiçbir unsuru atlamamalıdır. Bu çerçevede buluşun tüm esas unsurlarını ihtiva etmiş olacaktır.

Bağımsız istemler bağımlı istemler dışında diğer istemlere de atıfta bulunabilmektedir. Örneğin elektrik fişi ve prizinden oluşan bağlantılı buluşun konu edildiği patent başvurusunda fişi konu eden bağımsız istem prizi konu eden bağımsız isteme atıfta bulunabilmektedir zira aralarında bir bağ mevcuttur. Ancak bu iki istem de birer bağımsız istemdir<sup>54</sup>. O halde inceleme sırasında bağımlı-bağımsız istem ilişkisi tespit edilirken atıfta bulunuyor olmaları ile yetinilmemeli, konu ve özelliklerin birbirleriyle ilişkisi araştırılmalıdır.

### **b- Bağımlı İstem ( Dependant Claims )**

Bağımlı istemler konusunda, Avrupa Patent Sözleşmesi ile 551 Sayılı KHK Uygulama Yönetmeliği'nin 9. Maddesi aynı düzenlemeyi öngörmektedir. Buna göre, herhangi bir bağımsız istemi, buluşun özel düzenlemeleriyle ilgili bir veya daha çok “bağımlı” istem izleyebilmektedir. Bağımlı istemler, buluşun değil ancak bağımlı oldukları istemin tüm özellik ve unsurlarını içermektedir.

Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulunan tüm bağımlı istemlerin, en uygun biçimde gruplaştırılması gerekmektedir. Öyle ki inceleme sırasında hangi istemlerin birbiri ile ilişkili ve bağlı olduğu açıkça görülebilmelidir. Aksi halde inceleme birimi; istem dizilişinin, korunması istenen buluş konusunun açıkça tanımlanmasına elverişli olmadığı gerekçesiyle yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir<sup>55</sup>.

Ulusal düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde öğretide bağımlı istem konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Buna göre “Bağımlı istem, bağlı olduğu ana istemdeki tüm özellikleri kapsar” ifadesiyle bağımlı istem, bağımsız isteme yollama yapılarak, bağımsız istem üzerinden tanımlanmakta ve bağımlı istemin bağımsız isteme bağımlılığı bir kere daha vurgulanmış olmaktadır<sup>56</sup>. “Tüm özellikleri kapsar” nitelemesi herhangi bir bağımlı istemin atıfta bulunduğu bağımsız istemin içerdiği sınırlamaları da kapsayacağını işaret etmektedir.

Bağımsız istemde buluşun tüm esas unsurları tanımlanmak zorundadır. Bağımlı istemin görevi ise bağlı olduğu istemde tanımlanan unsurların ek özelliklerini daha ayrıntılı biçimde ortaya koymak ve bağımsız istemin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktır. Bağımlı istem, bağlı olduğu istemin teknik özelliklerini, teknik özelliklerin arka planını, ek özellikleri tüm ayrıntılarıyla ortaya koyarak bağımsız istemden daha derin bir analiz ve açıklama yapmak üzere kaleme alınmaktadır.

O halde bağımlı istemin görevi; bağımsız istemin, dilsel-metinsel özelliklerini açıklamaktır. Zira bağımsız istemler daha geniş bir alanı kapsamak üzere daha teknik bir dille yazılır; bağımlı istemin görevi bu noktada bağımsız istemde bahsi geçen tüm bu geniş teknik terimleri somutlaştırmak ve nokta hedefler haline getirmektir.

<sup>54</sup> Guidelines Chap. III, 3.7a.

<sup>55</sup> Guidelines, Chap. III, 3.5.

<sup>56</sup>Dreiss, a.g.e. s.98 .

Buna örnek olarak; IPXL Holdings v. LLC Amazon.com<sup>57</sup> dosyasında Federal Mahkeme, bağımlı istemin bir usul patentine ilişkin olmasına karşılık bağımsız istemin ürün istemi olduğunu belirterek, bu durumun belirsizliğe yol açtığını, istemin ihlal edilme eşliğinin çok düşük olduğunu, bağımlı istemin bağımsız istemi açıklamak yerine konusunu belirsiz hale getirdiğini belirterek geçersizliğine hükmetmiştir.

### c- Çoklu Bağımlı İstem ( Multi-dependant Claims )

Kural olarak her bağımlı istem bir bağımsız istem ile bağımlılık ilişkisi içindedir. Ancak istem sayısının ve buna bağlı olarak istem giderlerinin azaltılması amacıyla bir bağımlı istemin birden fazla isteme bağlı olabileceği kabul edilmektedir. Birden fazla isteme atıfta bulunan herhangi bir bağımlı istem "çoklu bağımlı istem"<sup>58</sup> olarak adlandırılmaktadır.

Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği Madde6(4)'te belirtildiği üzere çok bağımlı istem bağlı bulunduğu diğer istemlere sadece seçenek olarak değinmektedir. Çoklu bağımlı istemler başka bir "çoklu bağımlı isteme" temel oluşturmamaktadır.

## 2- İstem Sayısı

### a- Bağımsız İstem Sayısı

Avrupa Patent Sözleşmesi'nde patent başvurusunda bir veya birden fazla istem bulunabileceği açıkça kabul edilmektedir. İstem sayısına dair herhangi bir üst sınır belirlenmemekte, ayrıca bağımlı ve bağımsız istemlerin sayılarını sınırlayan herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır.

13.12.2001 tarihinde kabul edilen ve 02.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren değişikle<sup>59</sup> Kural 29(2) çerçevesinde bağımsız istem, istem sayıları ve istem kategorileri ilişkilendirilerek Kılavuzda açıklandığı üzere "*Patent başvurusu aynı kategoride bir bağımsız istem içerebilir veya duruma göre birden çok bağımsız istem içerebilir*" kuralı kabul edilmektedir<sup>60</sup>.

Öncelikle, aynı kategoride olsun veya olmasın başvurunun birden fazla bağımsız istemden oluşabilmesi, Madde 82 kapsamında buluş bütünlüğünün sağlanmasına bağlıdır. Ayrıca, aynı kategoride bir bağımsız istemden oluşan patent başvurusu, belirli durumlarda aynı kategoride birden fazla bağımsız istemden oluşabilir. Bunun için; başvurunun aynı işleri yerine getiren veya ara ve son ürünler gibi unsurlardan oluşması gerekmektedir. Birden fazla kategoride birer bağımsız istemden oluşan patent başvurularına Kılavuzda verilen örnekler şunlardır<sup>61</sup>:

<sup>57</sup> <http://ipfirm.blogspot.com/2005/12/ipxl-holdings-v-amazon.html> (Mart 2007).

<sup>58</sup> Multi dependant claim" terimi Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği Türkçe çevirisinde "çok bağımlı istem" terimiyle karşılanmıştır. Ancak, Doç.Dr. Tekin Memiş'e göre; "çok" nitelemesinin yol açacağı yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla "çoklu bağımlı istem" teriminin kullanılması gerekmektedir.

<sup>59</sup> EPOLRSTBA 2006, s.200,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clr\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf) .

<sup>60</sup> Guidelines, Chap. III,3.2 .

<sup>61</sup> Guidelines, Chap. III,3.2 .

i) Hüküm 29(2)a; birbiriyle bağlantılı birden çok buluş

- Elektrik fişi ve priz
- Yayıcı istasyon ve alıcı
- Ara kimyasal ürünler ve nihai ürün
- Gen-genetik yapı-taşıyıcı-protein-ilaç

ii) Hüküm 29(2)b; bir buluşun birden fazla farklı yaratıcı kullanımı

- Tıbbi ikinci kullanım veya diğer kullanımlar
- İkinci tıbbi kullanıma ilişkin istemler

iii) Hüküm 29(2)c; özel bir probleme alternatif çözüm örnekleri

- Bir grup kimyasal bileşik
- Bu tip bileşiklerin iki veya daha fazla üretim yöntemleri

Kural 29/2'nin ihlal edilmesi halinde, başvuru sahibinden istemlerde gerekli değişiklikleri yapması talep edilmektedir. Başvuru sahibi talep edilen değişiklikleri yerine getirmediği ve Kural 29/2 a,b, ve c bentlerinde bahsedilen istisnalardan birinin varlığını da ispat edemediği takdirde istem Madde 97(1) çerçevesinde reddedilmektedir.

### **b- Başvuruda Bulunulan Toplam İstem Sayısı**

Avrupa Patent Sözleşmesi Kural 29(5), korunması istenilen buluşun doğasına göre toplam istem sayısının makul düzeyde tutulmasını öngörmektedir. Buna göre, aynı kategoride birden fazla bağımsız istem kullanılması veya bağımlı istem sayısının çokluğundan ileri gelen gereksiz tekrarların önlenmesi gerekmektedir<sup>62</sup>.

Kural 29(5)'te söz edilen "makul" ölçütü, koruma kapsamını açık ve öz bir şekilde tanımlamak üzere "yeterli ve gerekli" istem sayısını ifade etmektedir. Buluşun karakterine ve daha az sayıda istemle anlatmayı sağlayacak terminolojinin varlığına göre "makul sayı" değişebilmektedir.

Kural 31'e göre, dosyalandığı tarihte 10 ( On ) ve üzerinde istemden oluşan Avrupa Patent Başvurusu çerçevesinde 10 ( On )'u geçen her istem için ek istem ücreti talep edilmektedir. Kanaatimizce, 10 ( On )' dan fazla her istem için ek ücret talep ediliyor olması, makul sayının belirlenmesinde Kural 29 ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Makul sayı tartışmasında, istemler bir bütün olarak da değerlendirilmek zorundadır. Her istem kendi içinde ayrıca tüm istemlerden oluşan istem metni de bütün olarak açık ve öz olmalıdır. Bu koşul istem sayısı ile doğrudan ilişkilidir<sup>63</sup>. O halde istemlerin makul sayıda olup olmadığı değerlendirilirken istem metninin bütününden beklenen anlam açıklığı ve netliği de göz önünde bulundurulmalıdır.

<sup>62</sup> Guidelines Chap. III, 5.

<sup>63</sup> Dreiss, a.g.e. s.98 .



İstem sayısının makullüğü, her buluş ve başvuru dosyası için ayrıca incelenmek zorundadır. T 79/91 ve T 246/91 Sayılı kararlarda Temyiz Kurulu “*Makul sayı*” ölçütü gereksiz tekrarları önleyerek, patentin ana konusunun, istemlerin genişliği ve kalabalılığı arasında belirginliğini yitirmesi ve patentin yarattığı koruma sahasının anlaşılabilirliğinin zedelenmesi engellemeye çalışmaktadır,”<sup>64</sup> şeklinde görüş bildirmektedir.

### c- İstem Sayısı ve Buluş Bütünlüğü ilişkisi

Ulusal ve uluslararası patent sistemlerinde buluş bütünlüğü kuralıyla her bir buluş için bir başvuru yapılabileceği kabul edilmektedir. Her bir patent başvurusu tek bir buluş içindir, birden fazla buluşun korunması tek bir patent başvurusu ile talep edilemeyeceği gibi tek bir buluş için parçalar halinde birden fazla başvuruda bulunulamaz.

Kamu otoritesi ve Patent Ofisi açısından değerlendirildiğinde bu ilke, patent sistemi tarafından endüstriye verilen hizmetin doğru fiyatlandırılması isteğine, gerekli iç organizasyonu sağlamaya ve arşivleme kolaylığına hizmet etmektedir.

Endüstriyi üreten ve kullanan taraf açısından bakıldığında da söz konusu ilkenin anlaşılması zor değildir. Her bir buluş için ayrı ayrı sağlanan bağımsız korumanın daha etkili ve kesin olacağı aşikârdır. Ayrıca başvuru sahibinin, tek bir yaratıcı fikir için iki veya daha fazla başvuru ( bölünmüş halde ) yapmak zorunda bırakılması halinde, başvuru sahibinin bugün ve gelecekte karşılaşacağı sorun ve çıkmazları tahmin etmek zor değildir. Bu nedenle patent hukukunun “ her bir buluş için ayrı koruma” sağlanması fikrini temel ilke olarak benimsemiş olması yerindedir.

Tek bir buluş için tek bir istem ile tek bir başvuruda bulunulması genel kural olarak kabul edilmektedir. Ancak hem ulusal hem de uluslararası sistemde tek bir buluş için yapılan tek başvuruda birden fazla istem bulunabileceği kabul edilmektedir. Bu çerçevede ortaya çıkan sorun birden fazla istemle tanımlanan unsurlar arasında “buluş bütünlüğü” nün sağlanıp sağlanmadığıdır. O halde, buluş bütünlüğünü gerekli ve zorunlu kılan maddenin arkasında yatan sebep “her bir buluş için ayrı koruma” ilkesidir.

APS Madde 82 ve Kural29(5) çerçevesinde, Avrupa Patent Başvurusu sadece tek bir buluşla ya da tek bir genel buluş kavramı oluşturacak şekilde birbiriyle bağlantılı olan buluşlar grubu ile ilgili olmalıdır.

551 Sayılı KHK’ nın değiştirilmesini öngören “Patent ve Faydalı Model Kanun Taslağı”<sup>65</sup>nda “Buluş Bütünlüğü” Avrupa Patent Sözleşmesi’nde olduğu gibi ayrı bir madde çerçevesinde düzenlenmesi öngörülmektedir. APS ile aynı koşullara yer veren madde metninin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi öngörülmektedir.

<sup>64</sup> EPOLRSTBA 2006, s.165,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clr\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf) .

<sup>65</sup> Taslak metni için bkz. [http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Patent\\_Kanun\\_Taslagi.doc](http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Patent_Kanun_Taslagi.doc) ve [http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Patent\\_Kanun\\_Taslagi\\_Gerekce.doc](http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Patent_Kanun_Taslagi_Gerekce.doc) (Haziran 2007).

*Madde 29- Buluşun bütünlüğü ile ilgili bu madde hükmünün amacı, farklı konulardaki buluşların, tek bir başvuru kapsamında bulunmasını önlemektir.*

*Bir patent başvurusu tek bir buluşla ilgili olmalıdır. Bununla birlikte, bir ana buluş fikrini oluşturacak şekilde birbirlerine bağlı buluşlar grubu da tek bir buluş olarak değerlendirilir.*

Kanun Taslağı Genel Gerekçesi'<sup>66</sup>nde yer alan örnek:

*İstem 1. Kimyasal X maddesi üretimi için bir usul.*

*İstem 2. X maddesi.*

*İstem 3. X maddesinin böcek öldürücü olarak kullanılması.*

*Her üç istemde de ortak teknik özellik X maddesi olduğundan buluş bütünlüğünün olduğu kabul edilir.*

*Aşağıdaki istemlere sahip diğer bir patent başvurusu ele alındığında:*

*İstem 1. A özelliği ile tanımlanan bir taşıma bandı.*

*İstem 2. B özelliği ile tanımlanan bir taşıma bandı.*

*İstem 3. A ve B özellikleri ile tanımlanan bir taşıma bandı.*

Bu örnekte, İstem 1 ile İstem 3 arasındaki ortak teknik özellik A, İstem 2 ile İstem 3 arasındaki ortak teknik özellik B'dir. Ancak, istem 1 ile İstem 2 arasında herhangi bir **ortak teknik özellik** bulunmamaktadır. Bu nedenle, istem 1 ile 3 arasında ve İstem 2 ile 3 arasında buluş bütünlüğü sağlanmışken, İstem 1 ile İstem 2 arasında buluş bütünlüğü bulunmamaktadır.

## **E- İSTEMİN İÇERİĞİ VE BÖLÜMLERİ**

### **1- İstem İçeriği**

Avrupa Patent Sözleşmesi Kural 29 "İstem Şekli ve İçeriği" başlığını taşımaktadır. Bu çerçevede, istem içeriğinin buluşun teknik unsurları olduğu tekrar edilmektedir. Bilindiği gibi istem buluşun teknik unsurlarını, patentlenebilmesini sağlayacak şekilde tanımlamak zorundadır. Ayrıca buluşun korunması talep edilen tüm esas özelliklerini de kapsmalıdır.

<sup>66</sup> Taslak Genel Gerekçe metni için bkz.

[http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Patent\\_Kanun\\_Taslagi\\_Gerekce.doc](http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/taslaklar/Patent_Kanun_Taslagi_Gerekce.doc) (Nisan 2007).

### **-Teknik Karakter Taşımalı**

APS Kural 29(1), istemde buluşun teknik unsurlarının yer alması gerektiğini belirtmektedir.

Teknik özelliklerin hangileri olduğu tartışılmadan önce söz konusu maddenin, istem kapsamını teknik özellikler ile sınırlandırmasının sonuçları incelenmelidir.

İlgili kılavuzda da açıklandığı gibi; istemler, teknik özellikleri kapsar. Buna göre; istem, söz konusu buluşla ilgili teknik olmayan hiçbir özelliği kapsayamaz. O halde, istemde yer alacak unsur ve özelliklerin yalnızca buluşla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olması yeterli değildir. İstemde yer alacak özellik veya unsurun aynı zamanda teknik nitelik taşıması gerekmektedir. Örneğin buluşla ilgili olduğu halde, söz konusu buluşun sağladığı ticari avantajlar veya mali fırsatlar istemde anlatılamaz. Buluşun amacı veya sonucuna dair açıklamalar dahi ancak teknik yönü ile ilgili ise istemde yer alabilirler<sup>67</sup>.

Buluş; yapısı, içeriği, işlevi, kullanım alanı veya çalışma biçimi ile tanımlanıyor olabilir ancak bu parametrelerden hangisi ile tanımlanıyor olursa olsun ilgili unsuru teknik yönden anlatıyor olması gerekmektedir. İstemlerde buluş bütünlüğü tartışılıyor ise unsur ve elemanlar arasındaki teknik bağ da sorgulanmaktadır.

### **-Meslek Adamı Muhatap Alınmalı**

İstem içeriğine dair ikinci önemli nokta söz konusu teknik özelliklerin kime hitaben anlatıldığıdır. Kural olarak istemde anlatılan teknik özelliklerin ilgili meslek adamı tarafından anlaşılacak şekilde kaleme alınmış olması gerekmektedir, öyle ki istemdeki teknik özelliklerden hareketle ilgili meslek adamının buluş konusu ürünü yeniden imal ederek çalıştırılabilir olması kıstas alınmaktadır<sup>68</sup>.

#### **a- Teknik Unsurlar ( Technical Features )**

Birçok patent kanunu ve uluslararası anlaşmalar gibi Avrupa Patent Sözleşmesi de<sup>69</sup> “buluş” kavramını doğrudan tanımlamadığı için buluşun teknik özelliklerini veya diğer özelliklerini belirleyerek birbirinden ayırt etmek kolay olmamaktadır. Avrupa Patent Sözleşmesi buluşu tanımlamak yerine nelerin buluş kapsamında değerlendirilebileceğini ve aksini sıralamayı tercih etmekte, patente bağlanabilirlik konusu üzerinde durmakta<sup>70</sup>, yalnızca 56. Madde’de “buluş basamağı” kavramını tanımlamaya yaklaşmaktadır.

Buluşun teknik özelliklerini tanımlamak gerektiğinde; Kural 29(1)’in birinci cümlesi “ istem buluşun teknik özelliklerini ortaya koymalı” ifadesi ile Kural 27(1)’de yer alan “...tarifname, buluşun avantajlı etkilerini dile getirmeli ve istemde söz edilen buluşu teknik problem ve çözümün anlaşılmasına elverişli terimlerle açıklamalı, sergilemelidir.” ifadesi birlikte değerlendirilmelidir. Bu maddeler çerçevesinde varılan sonuç istemde buluşun teknik bir probleme çözüm getiren yaratıcı bir fikir olarak algılanması ve tanımlanması gerektiğidir.

<sup>67</sup> Guidelines, Chap. III, 2.1.

<sup>68</sup> Franzosi, “ *Claim Interpretation* ”, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm> .

<sup>69</sup> Ali Necip Ortan, “ *İşçi Buluşları Hukuku* ”, İzmir, Yetkin Yayınları, 1987, s. 41 .

<sup>70</sup> Ortan, “ *Avrupa Patent Sistemi* ”, Cilt: II, s. 329 .

Bahsi geçen iki kural çerçevesinde, istemin teknik bir probleme çözüm getirmesi gerektiği ortadadır. Ancak bu kez sorun değişik bir biçimde ortaya çıkmaktadır: Hangi özellikler veya unsurlar teknik problemin çözümü için gerekli ve yeterlidir?

İstem konusu buluş tarafından, tekniğin bilinen durumuna getirilen her yenilik o buluşun teknik özelliğidir. Bu çerçevede; buluşun teknik özellikleri, buluşa özgü ve asli fiziksel özelliklerdir. Fiziksel bir varlığı konu edinmiş istemin teknik özellikleri o varlığın fiziksel parametreleridir, fiziksel bir etkinliği konu edinen istemin teknik özellikleri ise o etkinliği tanımlayan fiziksel adımlardır. Yalnızca yapısal unsurları açıklayan değil, örneğin teknikte uzman kişinin buluşu gerçekleştirebilmesini sağlayan işlevsel özellikler veya buluşun kullanılmasını sağlayan özellikler de teknik özellikler kapsamında yer almaktadır<sup>71</sup>.

### **b- Olumsuz Sınırlamalar**

Genel kural olarak istemin konusu; çeşitli teknik özelliklerini işaret eden olumlu özellikleriyle tanımlanmaktadır. Bazı hallerdeyse, konunun içeriği; kendisinde bulunmayan özelliklerin açıkça ifade edilmesi yöntemiyle, kısaca negatif sınırlamalar yoluyla daraltılmaktadır<sup>72</sup>.

Olumsuz sınırlamalara, korunması hala gerekli konuyu olumlu özellikleriyle daha açık ve öz biçimde tanımlamanın mümkün olmadığı hallerde başvurulmaktadır (4/80, JO 4/1982, 149)<sup>73</sup>.

Ayrıca, bu tip bir sınırlamalar örneğin patentlenebilir olmayan çeşitli yöntemleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir (T 4/80, JO 4/1982, 149)<sup>74</sup>.

### **c- Asli (Esas) Unsurlar (Essential Features)**

Bilindiği üzere bağımsız istemin buluşun tanımlanması için gerekli tüm asli özellikleri kapsamaması gerekmektedir.

Kural 29(3) ise, bir buluşun asli özelliklerini anlatan herhangi bir istemi o buluşun belirli, özel cisimlerini/varlıklarını anlatan bir veya birden fazla istemin takip edebileceğini belirtmektedir.

Bağımlı istem, bağımsız istem ayrımını açıklayan bu kural çerçevesinde buluşun esas özelliklerini açıklayan istemlerin, buluşun diğer çok özel parçalarını anlatan istemlerden ayrıldığı görülmektedir.

Ayrıca, buluşun hangi özellik veya unsurunun asli olduğu konusundaki ayrım, istemde bulunan asli özelliğin kullanılmış veya değiştirilmiş olması halinde; bu durumun doğrudan patentin ihlal edilip edilmediğini belirleyecek olması bakımından da önemi vardır.

<sup>71</sup> Guidelines Chap. III, 2.1.

<sup>72</sup> Guidelines Chap. III, 4.12.

<sup>73</sup> EPOLRSTBA 2001, s.129-157-161, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>74</sup> EPOLRSTBA 2001, s.129 -157-161, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

Sonuçlardan yola çıkarak değerlendirildiğinde görülmektedir ki; esas unsurlar bir buluşun patentlenebilmesi için gerekli tüm özellikleri içeren unsurlardır. Buluşun patentlenebilmesi öncelikle ayırt edilebilmesi ile bağlantılıdır; o halde, tekniğin bilinen durumundan ve diğer buluşlardan ayırt edilmeyi sağlayan özellikler o buluşun esas özellikleridir.

Kılavuzda verilen bisiklet ve tekerlek örneğinde açıklandığı gibi bilinen genel özellikler “tüm özellikler” kapsamında yer almamaktadır<sup>75</sup>.

Buluş ile tekniğin bilinen durumunda bir değişiklik yapılmakta, bir ilerleme kaydedilmektedir. Buluşun var olduğu alanda, teknik bir soruna, buluş vasıtasıyla çözüm getirilmektedir. Sorun-çözüm teorisi kapsamında buluşun iddia ettiği çözüme ulaşmasını sağlayan tüm özellikleri esas özellikleridir.

İstemleri okuyan teknikte uzman kişinin buluşu kavraması, yapabilmesi ve kullanabilmesi hedeflendiğine göre, istemde yer alan herhangi bir unsurun eksikliği, söz konusu hedefe erişilmesini engelliyorsa, istemler gerekli ve yeterli derecede açık değildir; eksik unsur, asli unsurdur<sup>76</sup>.

Eğer bir istem ürün elde etme metodu üzerine kurulu ise, buluşun konusu ürün ile birlikte elde etme metodunu da anlatan, ilgili meslek adamının anlatılan yöntemi izleyerek aynı sonucu elde etmesini sağlayacak tüm özellikler esas özelliklerdir.

Eğer konu bir ürün istemi ise ve ürün bilinen bir ürünse ve buluş bu bilinen ürün üzerinde değişiklik yapılmasını öngörüyor ise, istemin ürünü açıkça tanımlaması ve neyin nasıl değiştirildiğini belirtmesi yeterlidir. Bunu anlatması için gerekli özellikler esas özelliklerdir.

Eğer istem bir teknik etki-sonuç elde etmeye yönelik bir buluşla ilgili ise söz konusu sonuca ulaşmayı sağlayacak tüm teknik özellikler buluşun esas özellikleridir.

## 2- İstem Bölümleri

“İstem Şekil ve İçeriği” başlıklı Kural 29, Kılavuz’un aynı başlığı taşıyan C.III, 2.2 maddesinde açıklandığı gibi istem bölümlerini düzenlemektedir.

Kural 29 çerçevesinde, istemler eğer buluş yapısı uygunsa iki bölümden oluşmaktadır; önceki tekniklerin anlatıldığı birinci bölüm, önbölüm ve nitelendirme bölümüdür.

Birinci bölümde, buluşun ana konusu belirlenmekte, buluşun yer aldığı teknik alanı tanımlamak için gerekli teknik özellikler ve buluş öncesi teknikler anlatılmaktadır.

Birinci bölümde anlatılması öngörülen teknik alan ve teknik özellikler, tekniğin yalnızca buluşa ilişkin kısmına ait olanlardır. Örneğin buluş konusu bir fotoğraf makinesi ise ve buluş basamağı özelliği makinenin obtüratöründe bulunuyorsa; birinci bölümde yalnızca “düz odaklı obtüratör içeren fotoğraf makinesi” ibaresi bulunması yeterli olacaktır<sup>77</sup>.

<sup>75</sup> Guidelines Chap. III, 4.4.

<sup>76</sup> Guidelines Chap. III, 4.4.

<sup>77</sup> Guidelines, Chap. III, 2.2.

Niteleyici bölüm diğer adıyla karakterize edici bölüm ise birinci bölümündeki özelliklerle bütünleşecek şekilde, korunması istenen buluşun teknik özelliklerinin tanımlarını kapsamaktadır. Öyle ki tarifnamede, teknik sorun ve çözümüne dair bağımsız istem veya istemlerin niteleyici bölümü tekrar edilebilir ya da referans gösterilebilir.

551 Sayılı KHK Uygulama Yönetmeliği'nin 9. Maddesi'nde belirtildiği gibi karakterize edici bölüm, istem içinde belirli ifadelerin kullanılmasıyla diğer bölümden ayrılır ve kendini fark ettirir. Maddeye göre : *“İstem veya istemler, istemde bulunulan konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten “.....özelliğini kazandırmaktadır”, “özelliğini .....kazanmaktadır”, “gelişmeyi oluşturan hususların özellikleri”, sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi bir başka sözcüğün başına geldiği karakterize edici bir bölümü içerir.”*

Maddeye göre karakterize edici bölüm; *“.....özelliğini kazandırmaktadır”, “özelliğini kazanmaktadır”, “gelişmeyi oluşturan hususların özellikleri”* sözcükleri veya aynı anlama gelecek bir başka sözcükle başlayan ve istem veya istemler ile korunması istenen teknik özellikleri belirten bölümdür.

İstem iki bölümde incelenmesi, bölümlerin ayrı ayrı adlandırılması ve her bölümün farklı bir konuyu açıklama yükümlülüğü ile tarif edilmesi istemin bir bütün olarak değerlendirilmesi önünde engel değildir. İstem yüklediği görevleri yerine getirmek üzere, patentlenebilirlik veya koruma sahasının belirlenmesi tartışmalarında bir bütün olarak değerlendirilmektedir. *“Korunması istenen özellikler niteleyici bölümde yer almalıdır”* önermesinden yola çıkarak koruma kapsamı tartışmalarında yalnızca ilgili bölüme başvurulması ve diğer bölümün yok farz edilmesi yasaya aykırıdır.

Kural 29'da açıkça belirtildiği üzere iki bölümden oluşan istemler ancak buluşun yapısı uygun ise öngörülen bir yöntemdir. Ancak iki bölümden oluşan istem kurulması, örneğin tekniğin bilinen durumu veya buluşun kendisi hakkında yanıltıcı veya aldatıcı bir fikir oluşmasına neden olacaksa buluş yapısının iki bölümden oluşan istem kuruluşuna elverişli olmadığı kabul edilmektedir.

## **F- İSTEMLERİN İŞLEVİ**

İstemlerin patent sisteminin çekirdeğini oluşturduğu tüm sistemlerde kabul görmektedir; öyle ki örneğin, Avrupa Patent Sözleşmesi'nin uygulaması hakkında hazırlanan kılavuzda bölüm başlıkları dikkatli incelendiğinde *“İstemler dışında başvuru belgeleri”* ve *“İstemler”* şeklinde temel bir ayırım yapıldığı görülmektedir. Hukuki terminoloji bakımından doğru olmamakla birlikte çoğu kez istem ve patent kelimeleri de birbirinin yerine kullanılabilir.

Patent sistemi ve patentin kendisi buluşu korumak amacıyla geliştirildi ise buluş istem demektir ve bu çerçevede patent sisteminin görev ve işlevleri aslında istemin görev ve işlevlerine dönüşmektedir. Bu çerçevede istemlerin üç temel işlevi bulunmaktadır:

- Tanımlama
- Talep etme
- Kamuyu bilgilendirme

## 1- Tanımlama İşlevi ve Patentlenebilirlik

Patent başvurusunda bulunan kişi, tekniğin mümkün olan en geniş alanını istem aracılığıyla kendisine ayırmak istemektedir. Bu çaba, patent hukuku ile sınırlandırılmakta, buluşun patentlenebilmesi için gerekli koşulları yerine getirmesi aranmaktadır. Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 84. Maddesinde ifade edildiği üzere; istem, koruma sağlanan konuyu tanımlamaktadır. İstem tanımı üzerine kurulu olduğu söz konusu maddede açıkça belirtildiği gibi istemin görevi patent verilmesi ile ortaya çıkacak ve başvuru sahibine tanınacak tekel hakkının konusunu tanımlamaktır. Kısaca istemin görevi buluşu tanımlamaktır.

Patent verilmeden önce - başvuru sırasında, buluşun patent verilmesi ile sağlanacak süreli mutlak korumadan yararlanmak üzere öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı değerlendirilmesi, istem veya istemler çerçevesinde yapılmaktadır. O halde 84. Madde çerçevesinde amaçlanan istemin buluşu tanımlaması, istem aracılığıyla kamu otoritesine sunulan konunun "buluş" olduğunun ispatlanarak patent korumasının elde edilmesidir. Kısaca istem, kamu otoritesini korunmasını talep ettiği konunun buluş olduğuna, korunması gerektiğine ve bu nedenle patentleşmesine ikna etmeli, bunun için gerekli tüm özellik ve unsurları sergilemelidir.

Söz konusu unsur ve özelliklerin sergilenmesi işlevi, karar yetkisini haiz kamu otoritesi nezdinde başvuru konusunun yenilik, buluş basamağı, sanayide kullanılabilir olma niteliklerini taşıdığını ispat etmeye elverişli ve uygun olmalıdır. Konu edilen ürün veya usulü diğer benzerlerinden ayıran tüm özellik ve unsurlar istemde yer almalıdır. İstem metnini okuyan teknikte uzman kişi ürünün nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını, benzerlerinden hangi noktada ayrıldığını, tekniğin bilinen durumuna nasıl bir yenilik getirdiğini, nasıl bir aşama kaydedilmesinin sağladığını anlamalı ve bir buluşla karşı karşıya kaldığına ikna olmalıdır. Kısaca bir buluşa patent verilip verilemeyeceğini belirlemek için tekniğin bilinen durumuyla karşılaştırılacak olan istemlerdir ve istem patentleşmek için gerekli tüm maddi koşullarını ihtiva etmelidir.

## 2- Talep Etme İşlevi

İstemlerin ikinci işlevi patent konusu buluşun tüm ayırt edici özelliklerini topluma açıklayarak, patentin koruma etkisinin geçerli olduğu alanın kapsamını ve sınırlarını belirlemek ve ortaya koymaktır. Bu başlık altında öncelikle bu işlevin "belirleme" yönü incelenecek "ortaya koyma-ifşa etme" yönü bir diğer paragrafta açıklanacaktır.

### **a- Patentten Doğan Hakkın Kapsamı**

Patent bir buluşa verildiği ve buluşun kullanılması konusunda inhisari bir etki doğurduğu için, koruma alanının belirlenmesi, patentin ilgili olduğu buluşun bir tanımının yapılmasını gerektirir. Bu tanım ise istemlerin içeriğinden oluşur. Öyleyse istemlerin amacı, koruma kapsamını belirlemek ve istemler vasıtasıyla buluş sahibinin açıkladığı teknik konu üzerinde sınaî mülkiyet hakkı ileri sürebilmek için talepte bulunmaktır.

Bir başka açıdan patent istemleri, patent sahibine tanınan mülkiyet haklarının sınırlarını belirlemektedir, bu açıdan taşınmaz mülkiyeti söz konusu olduğunda tapu belgesinin yarattığı etkiyi sınaî mülkiyet hakkı üzerinde patent belgesinin yarattığını söyleyebiliriz. Kısaca patent istemleri patent sahibinin korunmasını talep ettiği alanın sınırını çizer öyle ki istemlerde yer almayan hiçbir unsur veya özellik korumadan yararlanamaz.

Avrupa patentine giden süreçte, patent başvurusunda bulunan kişinin, bir taraftan koruma talep hakkının şekillendirilmesinde sahip olduğu özgürlük alanı gittikçe artan bir şekilde sınırlandırılmakta; diğer taraftan patent başvurusu veya patent, buluştan yararlanmak isteyen üçüncü kişiler karşısında gittikçe daha kuvvetli bir etki yaratmaktadır. Bu etki koruma etkisi veya engelleme etkisi olarak alt bölümlere ayrılabilir.

Koruma etkisi, başvuru veya patent sahibinin buluşundan yararlanmak isteyen diğer bir ifade ile teknik bilgiyi sınaî ve ticari olarak kullanmak isteyen üçüncü kişiye karşı önlem almak hakkı ile ilgilidir. Engelleme etkisi olarak da üçüncü kişinin sonradan yaptığı patent başvuruları karşısındaki etkiden söz edilebilir.

### **b- Hakkın Kapsamındaki Yetkiler**

#### **aa- İstem Unsurlarının Doğrudan Kullanılması**

Patent sahibi, patentten doğan inhisari hakkını, buluşu kullanan her üçüncü kişiye karşı dermeyer ederken, buluşu bizzat ( doğrudan ) veya dolaylı bir şekilde ( örneğin lisans yoluyla ) değerlendirme hakkını elinde tutmaktadır. Patentin doğrudan kullanılması patent konusunun yani istemlerde belirtilen unsur ve özelliklerin izinsiz üçüncü kişi tarafından ( mütecaviz ) kullanılmasını ifade etmektedir<sup>78</sup>.

Patent konusunun ürün olması halinde, istemlerde tanımlanan ürünün üretilmesi, satılması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması patent sahibinin iznine bağlıdır.

Patent konusunun bir usul olması halindeyse, istemler çerçevesinde tanımlanan usulün kullanılması patent sahibinin iznine bağlıdır.

---

<sup>78</sup> Saraç, a.g.e. s.55.



Ayrıca, usul patentlerine ilişkin düzenleme (551 Sayılı KHK Madde 73 ve EPC Madde 64/2) çerçevesinde istem konusu usulün uygulanması sonucunda doğrudan doğruya elde edilen ürünler de usul istemi çerçevesinde koruma kapsamına dâhildir. Bu çerçevede, usul istemlerinin koruma sahası yalnızca istemde tanımlanan usul ile sınırlı kalmayarak, yasal düzenleme vasıtasıyla istemin lafzı dışına genişlemektedir. Söz konusu genişlemenin tek sınırı istem konusu usulün uygulanması sonucunda “doğrudan” elde edilen ürünlerle kısıtlı olmasıdır. Doğrudan elde edilen ürünün tanımı bulunmamaktadır. Konuya dair birbirinden farklı görüşler<sup>79</sup> mevcut olmakla birlikte genel kabul gören bir uygulama bulunmamaktadır.

### **bb- İstem Unsurlarının Dolaylı Olarak Kullanılması**

İstem unsurlarının dolaylı kullanımı, ürün veya usulü kullanmaya yetkili olan üçüncü kişilerin istem konusu esaslı unsur veya araçları yetkili olmayan üçüncü kişilere vermesidir<sup>80</sup>.

### **c- Patentten Doğan Hakkın İhlaline Karar Verilmesi**

“Patentten doğan hakkın kapsamının belirlenmesi istem kapsamının belirlenmesidir” önermesi ABD ve Kıta Avrupa’ sını Patent sistemleri başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelerin benimsediği ortak bir kuraldır.

Ancak, bu ortak kuralın uygulanması sırasında özellikle istemlerin yorumlanarak sonuca ulaşılması gerektiğinde sistemler arasında derin farklar ortaya çıkmaktadır. Elbette bu farklılığın temel nedeni ilgili paragrafta belirttiğimiz üzere ABD ve Kıta Avrupa’ sında istemlerin sistemdeki yerlerine göre değerlendirme yapılmasıdır. ( central claiming sys. ve peripheral claiming sys. )

Sistem farklılıklarına bağlı olarak örneğin ABD sisteminde kelimelerin kendisine ve istemin lâfzî anlamına üstünlük tanınmaktadır. Bununla beraber; koruma alanının belirlenmesinde tekniğin önceki durumu, istemler ve ihlal ettiği iddia edilen ürün veya usul birlikte değerlendirilerek koruma kapsamı tespit edilmekte, yalnızca istemlerle sınırlı bir koruma alanı tespitine uzak bir uygulama benimsenmektedir<sup>81</sup>.

Herhangi bir patent hakkına tecavüz

iddiası değerlendirilirken mahkeme istemler üzerine kurulu iki başlıktan oluşan bir değerlendirme yapmaktadır:

- 1) İstem konusu buluş tekniğin bilinen durumuna dâhil olmamalıdır.
- 2) İstem konusu buluş ile patentten doğan hakka tecavüz ettiği iddia edilen ürün veya usulün eşdeğer olup olmadığı tespit edilmelidir.

<sup>79</sup> Ürün ve usul arasındaki bağ teorisi, ticari hayattaki kıymet teorisi, varlık sebebi teorisi gibi. Kapsamlı bilgi için bkz: Saraç, a.g.e. s.79.

<sup>80</sup> Saraç, a.g.e. s.88.

<sup>81</sup> Toshiko Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, Festschrift fuer Gert Kollé und Dieter Stauder, Heymans 2005, s.138.

ABD sisteminde benimsenen bu eğilime karşılık Alman hukuku çerçevesinde istemlerin yorumlanmasında kelimelerden önce “buluş fikrinden – yaratıcı fikirden” hareket edilmektedir. Herhangi bir tecavüzün tespiti için, patenti ihlal ettiği iddia edilen araç ile istemlerin lâfzı değil, istemde açıklanan buluş fikri karşılaştırılmaktadır. İstemlerin yorumlanması çerçevesinde birebir unsur benzerliğinden önce istemde anlatılan buluşun fonksiyon ve sonuçlarının bütünüyle benzerlik taşıyıp taşımadığı denetlenir<sup>82</sup>.

Alman sisteminde; istemlerin yorumlanması, istemin anlaşılır kılınmasından öte, tekniğin bilinen durumu ile buluşun konusunun tespitini amaçlamaktadır. İstemlerden çıkarılan tekniğin bilinen durumu ile buluşun konusu iki temel veri olarak kabul edilmekte ve ilgili teknik alanda uzman kişinin eldeki bu iki temel veri aracılığıyla patenti ihlal ettiği iddia edilen araca erişip erişemeyeceği tartışılmaktadır<sup>83</sup>.

Patentten doğan hakkın kapsamının belirlenmesi konusunda Türk Hukuku’ ndaki yaklaşım, 551 Sayılı KHK’ nin “*Patent Başvurusu Veya Patentten Doğan Koruma Kapsamı Ve İstem Veya İstemlerin Yorumlanması*” başlıklı 83. Maddesi incelendiğinde görülmektedir.

*Madde 83 –*

*Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı istem veya istemler ile belirlenir. İstem veya istemler tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanır.*

*İstem veya istemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanır.*

*Patent başvurusu yapılmış olan beşeri, veteriner ve zirai ilaçların imalat ve satış ruhsatlarının tasdidi için ilgili makamlarca talep edilen ve yaratılmaları ve birikimleri önemli bir gayret ve masraf gerektiren ve sahipleri tarafından umuma açıklanmamış olan bilgi ve test sonuçları talep sahibi makam tarafından gizli tutulur. Bilgi ve test sonuçlarını talep eden makam bunların haksız kullanımının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.*

*İstem veya istemler, kullanılan kelimelerle sınırlı olarak yorumlanamaz. Bununla beraber, patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının tespitinde istem veya istemler, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istem veya istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde kabul edilmez.*

*Patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının belirlenmesinde tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, istem veya istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınır.*

<sup>82</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.140.

<sup>83</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.143.

*Tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, eşdeğer unsur, esas itibariyle aynı işlevi görüyorsa ve bunu aynı şekilde gerçekleştiriyorsa ve istem veya istemlerde talep edilen unsur ile aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istem veya istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir.*

*İstem veya istemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin beyanları dikkate alınır.*

*Patent, buluşun işlev veya sonuçlarının örneklerini veya buluşun bir düzenlenmesinin örneklerini kapsıyorsa, istem veya istemler bu örneklerle sınırlanmış olarak yorumlanmaz. Özellikle, ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç veya özelliği gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul istem veya istemler ile sağlanan koruma kapsamının dışında tutulmaz.*

Madde incelendiğinde görülmektedir ki Türk Hukuku' nda, ABD sisteminde olduğu kadar lafzi yoruma üstünlük tanınmamaktadır. Amaca uygun yorum ön plana çıkarılmakla birlikte, buluşu yapan tarafından düşünülen ancak istemlerde talep edilmeyen, teknik alanda uzman kişinin tarifname ve resimleri yorumlamasıyla ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde genişletilme yapılmasına da izin verilmemektedir.

Amaca uygun yorum çerçevesinde ele alınan beyanların kapsamın genişletilmesine değil, aksine işlemler sırasında veya patentin geçerliliği boyunca başvuru sahibinin kapsamın daraltılmasına ilişkin beyanları olduğu kabul edilmelidir<sup>84</sup>. Bu yaklaşım uluslararası alanda “ hak sahibinin kısıtlayıcı beyanları ” ( file wrapper doktrini ) olarak adlandırılmaktadır<sup>85</sup>.

#### **d- Patentli Buluş ile İhlal Ettiği İddia Edilen Ürün veya Usul Karşılaştırması**

Patentten doğan hakkın kapsamı belirlenirken ihlalin varlığı tartışması çerçevesinde ve eşdeğerlerin tespiti sırasında sürekli bir karşılaştırma yapılmaktadır. Bu karşılaştırma zorunlu, gerekli ve ortak bir uygulamadır. Karşılaştırma koruma kapsamındaki buluşun usulüne uygun yorumlanmış istemleri ile patenti ihlal ettiği iddia edilen araç arasında yapılmaktadır.

Zira; patentten doğan korumanın istemler aracılığıyla oluşturduğu koruma alanını A kümesi şeklinde düşünürsek, ihlale yol açan aracın da diğer bir B kümesi teşkil etmesi halinde iki kümenin kesişmesi tecavüzün varlığı için yeterli değildir. Kural olarak tecavüzün tespit edilebilmesi için uygulanan “bütün unsurlar testi”<sup>86</sup> sonucunda A kümesinin B kümesinin alt kümesi olduğunun belirlenmesi gereklidir. Kısaca A buluşunun tüm unsurlarının B buluşunda bulunması gerektiği kabul edilmektedir. Tüm unsurlar değerlendirmesi sırasında birebir aynı unsurların araştırılmasının yanısıra eşdeğerler de değerlendirilmektedir.

<sup>84</sup> Ortan, “ Avrupa Patent Sistemi ”, Cilt:I, s. 190 .

<sup>85</sup> Yalçın, “ Türkiye’ de Patent ve Faydalı Modellere Yönelik Uygulamalar ”, s. 5-6 .

<sup>86</sup> “All Elements Rule” adıyla bilinen bu kural “Corning Class Works v. Sumitomo Electric USA. 868 F2d 1251, 9 USPQ2d, 1962 ( Fed. Cir. 1989 )” davasında Mahkeme tarafından belirlenmiştir. Kapsamlı bilgi için bkz. Takenaka, “ Extent of Patent Protection in USA, German and Japon ”, s.136.

Yukarıda açıklanan karşılaştırmada esas alınacak olan usulüne uygun olarak yorumlanan istemlerdir. Tarifname veya başvuru metninde yer alan herhangi bir diğer belge üzerinden yapılan değerlendirmelerle sonuca gidilemez; bu kural ABD sistemi için de Kıta Avrupa' sı sistemi için de kesindir<sup>87</sup>.

### 3- Kamuyu Bilgilendirme İşlevi

Avrupa Birliği uyum çalışmaları ve Avrupa patenti düzenlemeleri öncesinde, örneğin eski Alman Patent Hukuku'nda, insan aklının yaratmış olduğu dâhiyane bir çözümün mutlaka ödüllendirilmesi gerektiği gerekçesi ile genel yaratıcı kavram çerçevesinde istem kapsamı olduğundan daha geniş yorumlanabiliyordu. Ancak bugün kuralların kesinliği karşısında istemde yer almayan bir özelliğin korunması, dolayısı ile üçüncü kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanması mümkün değildir. Öyle ki üçüncü kişiler ancak kendilerine istemler aracılığı ile açıklanan sınırlara tecavüz etmemekle yükümlüdür.

Patent başvurusunda bulunan kişi, istemler aracılığıyla taleplerini belirlemekte ve bu belirli taleplerini kamuya duyurmaktadır. Ancak bu şekilde kamudan duyurusuna binaen, açıkladığı buluş kapsamına tecavüz edilmemesini bekleyebilmektedir

İstemlerin bu aşamada işlevi, hukuki güvenliğin sağlanması amacıyla başvuru sahibi tarafından korunması talep edilen unsurları ifşa etmek, duyurmaktır. Üçüncü kişiler patent sahibinin izni olmadan nelerin yapılamayacağını öğrenmek amacıyla istemlere başvuracaktır.

---

<sup>87</sup> Franzosi, "Claim Interpretation" s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm> .

## BÖLÜM II İSTEM KATEGORİLERİ

### A- ÇERÇEVE VE GENEL KURALLAR

İstem, buluşu tanımlamakla yükümlü olduğuna göre istemin bir nevi buluş kılavuzu veya reçetesi olduğundan bahsedilir. İstem; buluşun doğasına, yapısına, fiziksel veya kimyasal özelliklerine göre şekil alan, adeta buluşa giydirilen bir elbisedir.

Avrupa Patent Sözleşmesi istemler bakımından ürün, usul, aparat veya kullanım gibi birden fazla kategoriden söz etmekte, uygulamada da birden fazla istem türü içiçe kullanılmaktadır. Yine de tüm kategoriler iki ana başlıkta toplanabilir. Fiziksel bir varlıktan söz eden ürün istemleri ile fiziksel bir etkinlikten söz eden usul veya yöntem istemleri.

Ürün ve usul başlığı altındaki ana ayırım dışında, hem fiziksel bir varlığı hem de fiziksel bir etkinliği aynı anda kapsamında barındıran istemler de bulunmaktadır, bu nedenle de istem çeşitleri arasında kesin ve kat-i sınırlar bulunduğunu söylemek zordur<sup>88</sup>. Zaman içinde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler paralelinde, ürün ve usul buluşları arasındaki ayırım netliğini ve kesinliğini kaybetmiştir. Buna göre; ürün patenti ve usul patenti ayrımı da değişen buluş konularını takip ederek çeşitli alt kategorilere ayrılmak zorunda kalmıştır ( bileşik, kompozisyon, tertip, alaşım, makine veya üretim yöntemi, bileşik üretim süreci, test etme yöntemi vs. ) Sonuç olarak bugün istemler buluşu birden fazla kategori çerçevesinde tanımlayabilmektedir.

Kural olarak Avrupa Patent Sisteminde buluşun hedeflenen sonuç vasıtasıyla tanımlanmasına özellikle istemin yalnızca teknik problem üzerine kurulmasına izin verilmemektedir. Kuralın istisnası kılavuzun C.III, 4.7 maddesinde belirtildiği üzere iki koşulun varlığı halinde mümkündür:

- i) Buluşun başka bir yöntemle tanımlanmasının mümkün olmaması,
- ii) Buluşun diğer bir kıstas çerçevesinde tanımlanması halinde istemlerin öngörülenden daha dar tutulması zorunluluğu doğuyor ise ve buluşun sonucu doğrudan ve başarıyla test edilebiliyorsa,

İstem sonuçu yoluyla tanımlama yoluna başvurabilmesi için öncelikle işlevsel kıstasların buluşu tanımlamaya elverişli ve uygun olmaması gereklidir. Buluşun diğer bir kıstas çerçevesinde tanımlanması, buluş sahibinin koruma altına almak istediği alanı talep etmediği derecede daraltacak ise buluşun bu tip bir tanımlamaya elverişli ve uygun olmadığı kabul edilmektedir<sup>89</sup>.

İkinci koşul ise bahsi geçen test etme yöntemlerinin tarifnamede yeterli derecede ve anlaşılır biçimde açıklanmış olması veya teknikte uzman kişi tarafından bilinir olması ve makul olmayan sayıda deney sonucu gerektirmemesidir.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> T 418/92- T 453/90, EPOLRSTBA 2001, s.160, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>89</sup> Guidelines, Chap. III.

<sup>90</sup>EPOLRSTBA 2001, s.162, T 68/85 (OJ EPO 6/1987,228) <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

Kılavuzda verilen buluş örneğini değerlendirirsek; konusu, şekli ve oranları sayesinde kendi kendine yanmakta olan bir sigarayı otomatik olarak söndüren küllükten ibarettir. Küllüğün şekli ve boyutları sonuç her zaman aynı olmasına rağmen buluşun tanımlanmasını zorlaştıracak biçimde sürekli değişebilir. Ancak eğer istemde küllüğün şekli ve yapılışı en açık ve anlaşılır biçimde belirlenirse, oranlar hedeflenen sonuca bakılarak tespit edilebilir. Bunun gerçekleşebilmesi ise tarifnamenin uygun boyutların tanımlanabilmesi için günlük deneyler yardımıyla istem okuyucusuna kılavuzluk yapmasına bağlıdır.

## **B- ÜRÜN İSTEMLERİ**

### **1- Ürün İstemleri ( Product Claims )/Parametreler**

Ürün belirli bir değeri ve özellikleri olan, muayyen, somut cisimdir<sup>91</sup>, ürün patenti ise bizatihi ürüne verilen patenttir. Başka bir ifadeyle ürün patentlerinde patent sonucu gerçekleştiren ürüne verilir, sonuca değil<sup>92</sup>. Buna bağlı olarak ürün patenti yalnızca ürünü korur, ürün aracılığıyla elde edilen sonuçları değil.

Birinci temel istem tipi ürün istemleridir. Ürün istemleri, fiziksel bir varlığı konu eden istemlerdir. Bu bir madde, aparat veya bileşik olabilir. Örneğin ; makine, madde, parça, nesne veya birlikte çalışan aparatlardan oluşan bir sistem...Kılavuzda bunlara örnek olarak “X,Y ve Z’ den oluşan flit”, “.....içeren dokuma elbise” veya “birden fazla alıcı ve verici istasyon içeren iletişim sistemi” sayılmaktadır<sup>93</sup>.

### **Parametreler**

Buluşun fiziksel bir madde veya bileşikten ibaret olduğu ürün patentlerinde dolayısı ile ürün istemlerinde ürün çeşitli parametreler aracılığıyla tanımlanmaktadır. Parametreler, doğrudan ölçülebilir özelliklere tekabül eden kaynama noktası, iletim katsayısı vb. belirli değerler veya birden fazla değişkenden oluşan matematiksel formüllerdir<sup>94</sup>. Patent Ofisi buluşun parametrelerle tanımlanabilmesi için daha uygun bir yöntem bulunmaması gerektiğini ayrıca seçilen parametrelerin tarifnamede açıklanması veya ilgili teknik uzman tarafından bilinir olması gerektiğini belirtmektedir<sup>95</sup>. Ölçülemeyen veya bilimsel olarak tanımlanmamış veya bilinmeyen parametrelerin kullanılması halinde istem öncelikle açık olmadığı gerekçesiyle reddedilecektir ayrıca tekniğin bilinen durumuyla karşılaştırmada güçlük çekileceği göz önünde bulundurulursa “yenilik” kıstasını karşılamak da kolay olmayacaktır.

<sup>91</sup> Saraç, a.g.e. s.56.

<sup>92</sup> Saraç, a.g.e. s.57.

<sup>93</sup> Guidelines Chap. III, 3.1.

<sup>94</sup> Guidelines Chap. III.

<sup>95</sup> T 94/82, OJ EPO 2/1984,75 için bkz. EPOLRSTBA 2001, s.157,

<http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

## 2- Usul Yoluyla Ürün İstemi ( Product by Process Claims )

Öğretide ve uygulamada kabul edildiği gibi bir ürünü tanımlamak üzere fiziksel yapısı, kimyasal özellikleri, içeriği, bileşimi gibi ölçülebilir parametreler kullanılır. Ancak özellikle kimya ve ilaç endüstrilerinde bazı hallerde ürünün adı geçen ölçülebilir parametreler ile tanımlanması, diğer ürünlerden ayırt edilebilmesi mümkün değildir. İşte bu durumda yine düzenlemeler çerçevesinde ürünün elde edilme yöntemi-usulü aracılığı ile tanımlanabileceği kabul edilmektedir. Bu tip istemlere usul yoluyla ürün istemleri adı verilmektedir.

Bu tip istemde ürün elde edilme yöntemi aracılığı ile tanımlanmış olsa bile söz konusu olan bir ürün patenti, istem de ürün istemidir. Diğer ürün istemlerinden tek farkı başka bir parametre ile tarif edilmesi mümkün olmayan ürünün elde edilme yöntemi ile tanımlanmış olmasıdır.

### a- Ürünün Kendisi Patentlenebilmeli

Avrupa Patent Sözleşmesi kılavuzunda verilen örnek incelenirse, “X ürününü elde etmeye elverişli Y” yöntemini içeren istem kapsamında X’ in yenilik koşulunu taşıması gereklidir. Zira 64(2) çerçevesinde, x’ in y ile tanımlandığı bu istem sonucu elde edilen patent kapsamında x ve y aynı şekilde korunmaktadır<sup>96</sup>.

Söz konusu olan bir ürün istemi olduğuna göre, usul yoluyla ürün istemlerinde de diğer istemlerde olduğu gibi ürünün patentlenebilme koşullarına sahip olup olmadığı araştırılacaktır. Aksi halde bilinen bir ürünün yalnızca üretim yöntemi değiştiği için yeni kabul edilmesi gerekir ki Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde yalnızca üretiminin yeni olması ürüne yenilik vasfı kazandırmamaktadır.

APS Madde 64(2)’ de öngörülen düzenleme de bu kapsamda yorumlanmalıdır. 64(2)’ye göre herhangi bir ürün buluşunun “usul yoluyla ürün” şeklinde istemle tanıtılması o ürüne yenilik kazandırmamaktadır. Elde edilen ürünün genel kurallar çerçevesinde patentlenebilirlik şartlarını haiz olması gereklidir aksi halde istem şekli ne olursa olsun patent verilmesi mümkün değildir. Kısaca formüle etmemiz gerekir ise APS 64(2) usul yoluyla tanımlanmış olsa bile elde edilen ürünün 52(1) çerçevesinde patentlenebilirlik koşullarını taşıması gerektiğini öngörmektedir.

Uygulamada, usul veya yöntem vasıtasıyla zaten bilinen ürünlere patent alınmaya çalışıldığı, Madde 64(2) çerçevesinde usule patent alabildikleri takdirde bilindir olduğu gerekçesi ile kural olarak patentlenemeyecek ürünlerin de patent korumasından yararlanması yöntemine başvurulduğu görülmektedir<sup>97</sup>. Ancak Avrupa Patent Ofisi bu konuda oldukça hassas davranmakta ve üretim süreçleri vasıtasıyla tanımlanan yeni ürün istemleri ile yaratıcı yöntem veya usul istemlerini birbirinden sıkı sıkıya ayırmaktadır. Birinci durumda söz konusu olan yeni bir ürün buluşudur ancak bu yeni ürün buluşu elde edilme yöntemi ile tanımlanmaktadır. İkinci durumda ise buluş yeni bir ürün değil bizzat yöntemdir, ancak bu yeni yöntemle sağlanan koruma yeni yöntem vasıtasıyla elde edilen ürünü de kapsamaktadır<sup>98</sup>.

<sup>96</sup> Guidelines. Chap.III, 4.12 .

<sup>97</sup> EPOLRSTBA 2001, s.173, <http://legis.obj.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>98</sup>.Blumer, a.g.e. s.420.

Aşağıda ilgili başlık altında açıklanacağı gibi, buluşun bir ürün değil, yeni bir usul – yöntem olduğu durumlarda da patent koruması elde edilebilmektedir. Örneğin bir araştırma sonucu bulunmuş olan X ürününün kendisi patentlenebileceği gibi, ürünü elde etmede kullanılan yöntem – usul de patent ile korunabilecektir. Patent koruması kapsamındaki X ürününü elde etmek için daha sonra geliştirilen yeni yöntem – usul de yine usul patentine konu olabilecektir<sup>99</sup>.

Yukarıda belirtilen ayrım ilk olarak T 150/82 (OJ 1984, 309) Sayılı kararda vurgulanmıştır. Kurul elde edildikleri usul yoluyla tanımlanan ürün istemlerinin, ancak elde edilen ürünün kendisinin patentlenebilme şartlarına sahip olması halinde patent sahibi olacağını belirtmekte ve usul yoluyla ürünün tanımlanması yoluna ancak söz konusu ürünün diğer bir kıstasla ( bileşik, yapı, vs...) tanımlanmasının mümkün olmadığı hallerde başvurulabileceğini eklemektedir<sup>100</sup>.

Diğer bir kararda ( T 248/85 (OJ 1986, 261)<sup>101</sup> Kurul “*Bir ürün çeşitli parametrelere dayanarak tanımlanabilir. Bu parametreler ürünün doğasına göre fiziksel yapısı, kimyasal özellikleri veya elde edilme, hazırlanma yöntemi veya sürecidir. Farklı bir parametre ile tanımlanması tek başına o ürüne “yenilik” özelliği kazandırmaz. Bu kapsamda ürünün patentlenebilme koşulları elde edilme yöntemine göre değerlendirilmez, elde edilme yöntemine göre değişmez*” ifadesiyle yukarıdaki görüşünü yinelemektedir.

#### **b- Ürün Başka Bir Parametreyle Tanımlanamamalı**

Usul yoluyla ürün istemlerine ilişkin düzenlemelerde, bu yöntemle başvurulması için ürünün diğer bir parametre ile tanımlanmasının mümkün olmaması gerektiği belirtilmekte, bu çerçevede ürün patentlerinde usul yolu ile tanımlamanın istisnai bir yöntem olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Ancak bilindiği gibi bugün aynı düzenlemeler çerçevesinde bir buluşun tanımlanması için tek bir yöntemin yeterli olmadığı ve bir patent başvurusunda istemler bölümünde birden fazla kategoride istemin aynı anda kullanılabilmesi kabul edilmektedir. O halde söz konusu “ürüne ait diğer bir parametre ile tanımlamanın mümkün olmaması” kıstasının nasıl yorumlanması gerektiği sorusu ortaya çıkmaktadır.

Öğretide kabul edilen ve bugün de uygulanan durum, buluşun tanımlanması ve ayırt edilmesinde en kısa, öz, açık ve şüpheye yer bırakmayacak yöntem hangisi ise ürünün o yöntemle tanımlanması gerektiğidir. O halde usul yoluyla ürün istemlerine başvurmanın da bu çerçevede değerlendirilmesi uygun olacaktır. Ürünü daha açık ve net tanımlamak üzere bir diğer somut parametre yok ise ürün elde edilme süreci ile tanımlanacaktır. Avrupa Patent Ofisi ilgili kurul kararlarında bu kıstası aşağıda belirtildiği şekilde yorumlamaktadır:

<sup>99</sup> Uğur G. Yalçın, “ *Türkiye’ de İlaçta Patentın Bugünü ve Yarını* ”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002 Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Ankara, s.800 .

<sup>100</sup> EPOLRSTBA 2001, s.173, <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>101</sup> EPOLRSTBA 2001, s. 172-173 <http://legis.obi.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .



Kurul T 320/87 ( OJ 1990, 71 ) Sayılı kararda, usul yoluyla ürün istemlerinin melez tohum ve bitkileri konu edinen buluşlarda başvurulabilir bir yöntem olduğunu zira bu ürünlerin yalnızca fizyolojik ve morfolojik unsurları ile karakterize edilebilecek biyolojik varlıklar olmadığını belirtmektedir<sup>102</sup>.

### **c- Usul Yoluyla Ürün İstemlerinde Koruma Kapsamının Genişletilmesi Yasağı**

İlgili paragrafta ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde başvuruda bulunulduğu andan itibaren istemlerde yapılacak değişikliklere her ne sebeple olursa olsun ancak koruma sahasını genişletmedikleri takdirde izin verilmektedir<sup>103</sup>.

Örneğin, T 552/91 ( OJ 1995, 100 ) Sayılı kararda yanlış formüle edilmiş kimyasal bir buluşa ait Avrupa Patenti'ni Kural 88 çerçevesinde düzeltme olanağı bulunmamakta aynı şekilde doğru formül ile yanlış formül 123(2). madde ihlal edileceği için değiştirilememektedir<sup>104</sup>. Ancak usul yoluyla ürün tipi istem çerçevesinde, diğer koşullara uygun olduğu takdirde 123(2) ihlal edilmeden sorun çözülmektedir.

İlgili madde kapsamında sık karşılaşılan örnek dosyalar şunlardır:

#### **aa- Elde Edilen - Elde Edilebilir Dönüşümü ( Obtained by – Obtainable by )**

Patent Ofisi Temyiz Kurulu T 411/89 Sayılı kararda, “ elde edilen/obtained” şeklinde ifade edilen usul yoluyla ürün isteminin “elde edilebilir/obtainable” ifadesiyle değiştirilmesi halinde patent tarafından sağlanan koruma kapsamının tartışmasız genişlemiş olacağını kabul etmiştir. Kurul, genişlemenin nedeninin yalnızca istem konusu ürünün tanımının değiştirilmesi olmadığını, bunun yanı sıra ürünün karakterizasyonu için kullanılan usulün değiştirilmesi olduğunu belirtmiştir<sup>105</sup>.

#### **bb- Usul Yoluyla Ürün İstemi – Usul İstemi Dönüşümü**

T 423/89 Sayılı kararda, istemini orijinalinde bulunan belirli üretim yöntemlerinden yalnızca birini kapsayacak biçimde değiştiren patent sahibinin koruma kapsamını mutlak biçimde sınırlandırdığını hatırlatan Kurul, bu tip değişikliğin 123(3) çerçevesinde mümkün olduğunu kabul etmiş ve “usul yoluyla ürün isteminin” yalnızca “usul istemine” çevrilmesine izin vermiştir<sup>106</sup>.

<sup>102</sup> EPOLRSTBA 2001, s.174, <http://legis.obj.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>103</sup> EPOLRSTBA 2001, s.175, <http://legis.obj.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>104</sup> EPOLRSTBA 2001, s.174, <http://legis.obj.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>105</sup> EPOLRSTBA 2001, s.175, <http://legis.obj.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

<sup>106</sup> EPOLRSTBA 2001, s.225, <http://legis.obj.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm> .

## cc- Usul İstemi – Usul Yoluyla Ürün İstemi Dönüşümü

T 20/94 Sayılı kararda ise, Avrupa Patent Sözleşmesi madde 123(3) çerçevesinde yapılan itirazı haklı bulan Kurul “usul isteminin” “usul yoluyla ürün istemine” dönüştürülmesine izin vermemiştir. Kurul, fiziksel bir varlığı konu edinen ürün patentinin sağladığı koruma sahasının her zaman için belirli bir usul veya yöntemi konu edinen istemden daha geniş olduğuna, bu nedenle söz konusu değişikliğin 123(3)’e aykırı olduğuna hükmetmiştir<sup>107</sup>.

## C- USUL ( METOT –YÖNTEM ) İSTEMLERİ ( Process Claims )

### 1- Usul İstemleri

Usul patentlerinde korunan unsur bir ürünü veya sonucu meydana getiren veya bunların meydana getirilmesine neden olan teknik bilgidir<sup>108</sup>. Ürün patentlerinden farklı olarak maddi bir varlık söz konusu değildir.

Usul patentlerine bağlı olarak ikinci temel istem tipi usul veya metot istemleridir. Usul istemleri, bir yöntemin çalışması, yürümesi için gerekli somut materyalin kullanımını kapsayan tüm fiziksel etkinlikleri konu edinir. Söz konusu fiziksel aktivite bir obje, bir enerji, bir diğer usul-yöntem ( komut yöntemleri gibi ) veya bir canlı üzerine uygulanabilir<sup>109</sup>. Avrupa Patent Sözleşmesi 64(2) çerçevesinde, verilen patentin esas konusu bir yöntem veya usul ise patent gereği bu yöntem veya usule sağlanan koruma doğrudan bu yöntem ile elde edilen ürünü de kapsamaktadır.

Usul istemleri üretim usulüne yönelik olabileceği gibi çalışma usullerine yönelik de olabilir. Örneğin; yeni bir tabaklama usulü ile daha kısa sürede daha sağlam ve kaliteli deri üretilmesi halinde üretime yönelik bir usul istemi söz konusudur. Ancak herhangi bir emtianın su geçirmez hale getirilmesi çalışma usulüne yönelik bir usul istemidir.

### 2- Kullanım İstemleri (Use Claims)

Avrupa Patent Sözleşmesi Uygulama Kılavuzu’nda “kullanım istemleri” adı altında verilen örnek incelendiğinde kullanım istemlerinin usul-metot istemlerinin bir alt kategorisi olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır<sup>110</sup>.

<sup>107</sup> EPOLRSTBA 2001, s.226 <http://legis.obj.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm>.

<sup>108</sup> Saraç, a.g.e. s.73.

<sup>109</sup> Blumer, a.g.e. s.60.

<sup>110</sup> Guidelines Chap. III, 4.9 “*X maddesinin böcek ilacı olarak kullanımı*” şeklinde kaleme alınan bir “*kullanım istemi*” “*X maddesi kullanarak böcekleri öldürme yöntemi*” şeklinde kaleme alınmış bir “*metot istemi*” ile eşdeğerdir. *O halde bu tip bir istem, doğrudan x maddesini konu edinen ve böcek ilacı olarak kullanılmaya tahsis edilmiş bir ürün istemi olarak değerlendirilemez. Aynı şekilde “amplifikasyon devresinde transistor kullanımı” konulu istem usul istemidir. Konusu transistor içeren bir devre kullanan amplifikasyon yöntemidir. Bu istem “transistorün kullanıldığı amplifikasyon devresini veya bu tip bir devreyi gerçekleştirmek üzere transistor kullanma yöntemini konu eden bir istem değildir.”*

## D- BULUŞU TANIMLAMA YÖNTEMİNE GÖRE DİĞER İSTEM KATEGORİLERİ

İstem konu edindiği buluş yapısı değişikçe, istemin konusu değişmiş ancak yalnızca konuyu değiştirmek yeterli olmamıştır. Konu edindiği buluşu tüm özellikleri ile en kısa, öz ve açık şekilde tanımlamakla yükümlü istemlerin buluşu tanımlama yöntemleri de gelişen teknolojik literatüre paralel olarak değişmektedir. Konu edindiği ürün veya usulü anlatma yöntemine bağlı olarak birden fazla istem kategorisi ortaya çıkmaktadır. Bu istem kategorileri sınırlı sayıda olmayıp, teknolojik değişikliklere paralel olarak artma eğilimi göstermektedir<sup>111</sup>.

### 1- Jepson Tipi istem

Ürün veya usul patenti için kullanılan klasik istem tipidir. 1917 yılında Amerika’da görülen “Ex Parte Jepson”<sup>112</sup> dosyasında görüldüğü için bu ismi almıştır.

Tipik bir Jepson tipi istem buluşu, buluş öncesi durumdan ayrıldığı, değişiklik getirdiği “yenilik” noktasından hareket ederek tanımlar. İstem belirli bir sırada yazılmalıdır. Buna göre birinci sırada bilinen unsur ve özelliklerin genel bir tasviri yapılır. İkinci olarak değişikliğin kapsadığı unsurlar anlatılır. Üçüncü olarak ise önceki durumdan ayrıldığı, değişiklik yaparak fark yaratılan unsurlar sayılır<sup>113</sup>. Konuyla ilgili karşılaşılan temel sorunlar ve çözümleri US Patent Code 103 (a) çerçevesinde Festo kararında tartışılmıştır<sup>114</sup>.

### 2- Markush Tipi istem

Genellikle kimyasal nitelikli buluşları tarif etmek üzere kullanılır ve buluşun tanımı belirli kimyasal nitelikleri çerçevesinde formül yoluyla yapılır<sup>115</sup>. Yalnızca formül yoluyla tanımlanan bir bileşiğin patent kapsamında korunuyor olması halinde, formülü kapsayan çeşitli olasılıkların tespiti ve takibi konusunda genel bir bilgi bankası bulunmadığı için uygulamada zorluklar görülmektedir. Adını 1920 yılında bu yöntemi ilk defa kullanan Eugene Markush’tan almaktadır<sup>116</sup>.

Markush tip istem bu isimle APS kılavuzunda yer almakta ve istem kategorisinin yanısıra buluşun özelliklerini gruplandırma yöntemi olarak nitelenmektedir<sup>117</sup>.

<sup>111</sup> Empel a.g.e. s.170.

<sup>112</sup> Ex Parte Jepson, 1917, C.D 62, 243 O.G 525 (Ass’t Comm’r Pat. 1917).

<sup>113</sup> Elizabeth Cowan, “*Patently Irrelevant? Use of Foreign prosecution History*”, University of Florida Journal of Technology Law and Policy, Volume 10, Issue 1, June 2005, s.4.

<sup>114</sup> Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku, 234 F.3d 558, 56 USPQ 2d 1865 için bkz. <http://digital-law-online.info/cases/18PQ2D1275.htm> ( 16 Mayıs 2007).

<sup>115</sup> Mario Franzosi, “*Markush Claim in Europe*”, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals21.htm> (Mayıs 2007).

<sup>116</sup> Franzosi, “*Markush Claim in Europe*”, s.1, <http://www.franzosi.com/view.asp>.

<sup>117</sup> Guidelines Chap. III, 7.4a.

### 3- İşlevsel İstemler ( Functional Claims<sup>118</sup> )

Jeanne Boucourechlieu'ye göre Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde işlevsel istemlerin varlığı ve kapsamı problem teşkil etmektedir zira bu tip istemler Kural 29(1)'de bahsedilen buluşun “teknik özellikleri” dışında ifade yönteminin kullanıldığı istemlerdir. Buluşun işlevsel özelliklerinin “teknik özellikler” kapsamına dâhil olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.

Buluşun tanımlandığı istem konusu özel işlevin yerine getirilmesi için her türlü vasıtanın ( means ) kullanılabilirdiği düşünülürse “tamamen işlevsel istem/ completely functional claim” şeklinde adlandırılabilir bir istem tipinin mevcut olmadığı açıktır.

### 4- Vasıta/Araç Artı İşlev İstemleri ( Means-Plus Function Claims )

Patent başvurusunda bulunan kişinin hedefi doğal olarak en geniş koruma sahasını elde edecek istemi kaleme almaktır. Amerikan patent sisteminde başvuru sahipleri veya vekiller en geniş kapsamlı istemi oluşturmanın buluş konusunu işlevi ile tanımlamak olduğunu düşünerek yeni bir istem oluşturma biçimi ortaya koymuşlardır. Bu yeni istem tipinde; buluş, yapısal özellikleriyle değil işlevsel özellikleriyle tanımlanmakta ve bu yöntem sayesinde aynı işlevi yerine getiren birden fazla yapı ( structure) patent kapsamında korunmaktadır.

İşlevsel istemler patent vekilleri tarafından benimsenmişse de buluşu yalnızca tek bir vasıta ( means ) tanımlayan istemler O' Reilly adıyla bilinen Yüksek Mahkeme kararıyla reddedilmiştir. Ancak aynı kararda buluşu birden fazla vasıta yoluyla işlevsel yönden tanımlayan istemler kabul görmüş ve USC Paragraf 112(6) ile getirilen düzenleme çerçevesinde de “vasıta artı işlev” tipi istemler Amerikan Patent sistemine girmiştir<sup>119</sup>.

Vasıta artı işlev istemlerinde buluşun teknik özellikleri buluşun işlevine atıfta bulunan terimler vasıtasıyla açıklanmaktadır. Örneğin “ dijital elektrik sinyallerini analog elektrik sinyallerine dönüştürmeye yarayan araç” vasıta artı işlev tipi istemlere verilen klasik bir örnektir<sup>120</sup>.

1999 yılında Federal Circuit tarafından verilen “Al-Site Corp. v. VSI Int' Inc.<sup>121</sup>” kararında vasıta artı işlev tipi istemler için bir tanım yapılmaya çalışılmıştır. Karara göre, istemde “means” “vasıta/araç” veya “step” “aşama/basamak” terimiyle “function/işlev” terimi birlikte bulunmakta, söz konusu terimlerin farklı bileşimlerinden açıkça bahsedilmekteyse aksi ispat edilene dek söz konusu istem “vasıta artı işlev” tipi istem olarak kabul edilmektedir. Aksinin ispatı içinse, buluşun istemde “structur-material-act” “yapı-madde-etkinlik” çerçevesinde tanımlandığının gösterilmesi aranmaktadır.

<sup>118</sup> Empel, a.g.e. s. 190 .

<sup>119</sup> Gregory J. Maier/Bradley D.Lytle, “The Strategic Use of Means Plus Function Claims”, The Journal of The Patent and Trademark Office Society, Volume 80, April 1998, [http:// www. oblon.com/media/index.php?id=116](http://www.oblon.com/media/index.php?id=116) (Nisan 2007).

<sup>120</sup> Maier/Lytle, a.g.m. s.1 [http:// www. oblon.com/media/index.php?id=116](http://www.oblon.com/media/index.php?id=116) .

<sup>121</sup> Al-Site Corp. v. VSI Int.Inc Case, USCAFC, 97-1593, 98-1008, <http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/97opinions/97-1593.html> ( Şubat 2007).

ABD sisteminde özel olarak düzenlenen vasıta artı işlev tipi istemlere ilişkin Avrupa Patent Sözleşmesi'nde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Avrupa Patent Ofisi'nin uygulamalarında "vasıta" aracılığıyla istem yazılmasına ancak kılavuzun C.III,4.12 maddesinde belirttiği "olumsuz sınırlamalar" çerçevesinde izin verilmektedir. Buna göre Avrupa patent sisteminde "vasıta artı işlev" istemlerine ancak buluşun yapısal özellikleriyle tanımlanamayacağı hallerde ( Örneğin, kapsamının ve koruma sahasının korumaya olanak kalmayacak derecede fazla kısıtlanacak olması ) başvurulabilmektedir. Aksi hallerde vasıta artı işlev kategorisinde istem oluşturmak Avrupa Patent Ofisi önünde olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu olumsuz sonuçlar inceleme sırasında ortaya çıkabileceği gibi, Avrupa Patent'i'nin verilmesinin ardından ulusal yargı önündeki olası bir yargılama sırasında da ileri sürülebilmektedir.

Örneğin, mahkeme tarafından tarifnamede yalnızca spesifik vasıtalardan söz edildiği için istemin dayanaktan yoksun olduğu (C.III, 6.5) veya buluşun erişilen sonuç aracılığıyla tanımlandığı gerekçesiyle itiraz edilebilmektedir (C-III, 4.7)<sup>122</sup>.

## 5- İsviçre Tipi İstem ( Swiss Type Claim )

İsviçre tipi istem, bilinen bir kimyasal bileşiğin bilinen kullanım amacı dışında ikinci veya üçüncü kullanım alanları ortaya çıktığı takdire ortaya çıkan yeni kullanım alanlarının yeni bir patent ile korunmasını sağlamaktadır<sup>123</sup>.

Kural olarak; bilinen veya kullanılan bir ürünün patentlenebilmesi mümkün değildir, aksi takdirde bir ürünün yenilik ölçütüne aykırı biçimde ikinci defa patentlenmesine yol açabilecektir. İsviçre tipi istemler aracılığıyla, söz konusu kimyasal ürünün formülü biliniyor ve bu formül patent altında korunuyor olsa bile ürünün kullanım alanlarına bir yenisi daha eklendiği için yeni bir patent koruma alanının doğduğu kabul edilmektedir. Öyleyse, eski bir formülün yeni kullanım alanlarını tanımlayan yeni istemler çerçevesinde patentlenebilmesi mümkün görülmektedir.

"Bilinen bir ilacın bilinmeyen bir etkisi" çerçevesinde başlayan tartışma ilk defa 1984 yılında İsviçre'de kabul edildiği için İsviçre tipi istem olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu istemler uzun süre yalnızca İsviçre'de, İsviçre Patent Ofisi'nin hazırladığı kılavuzun 243.4(b) paragrafı çerçevesinde uygulanabilmiştir<sup>124</sup>. Bugünse Avrupa'da, İngiltere'de veya Yeni Zelanda'da uygulanmakta ancak "yenilik" koşulu ve "bir ürünün birden fazla patentlenebilmesi" çerçevesinde halen tartışılmaktadır<sup>125</sup>. Konunun süregelen hukuki tartışmaları ve İngiliz yargıçlar tarafından "patent hukukunda Bizans mantığı" şeklinde yorumlanması bir yana İsviçreli Novartis grubu temsilcisinin "*Bizim petrolümüz, altınımız, gümüşümüz, gazımız hiçbir şeyimiz yok. Ancak dağlarımız ve beynimiz var; patent ve Nobel sahipleri arasında ilk sıralardayız*" sözü dikkate değer olup, tüm kuralların yeniden yorumlandığı bu yeni yöntemle İsviçre tipi istem adının verilmesini de biraz olsun açıklamaktadır<sup>126</sup>.

<sup>122</sup> Maier/Lytle, a.g.m. s.1, <http://www.oblon.com/media/index.php?id=116>.

<sup>123</sup> Pierre Véron, "Patents-Swiss Claims", European Intellectual Property Law Review, Volume 25, Issue 8 August, 2003, No:128, s.1, [http://www.veron.com/files/publications/Swiss\\_claims.pdf](http://www.veron.com/files/publications/Swiss_claims.pdf) ( Şubat 2007).

<sup>124</sup> Daniel Armstrong, "The Arguments of Law, Policy, and Practice Against Swiss-Type Patent Claims", Victoria University of Wellington Law Review, 2001-9, s.1, <http://www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLR/2001/9.html>.

<sup>125</sup> Véron, a.g.m., s.1, [http://www.veron.com/files/publications/Swiss\\_claims.pdf](http://www.veron.com/files/publications/Swiss_claims.pdf).

<sup>126</sup> Armstrong, a.g.m. s.1, <http://www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLR/2001/9.html>.

### a- Aspirin Örneği<sup>127</sup>

İsviçre tipi istemlerin ortaya çıkmasına yol açan süreçte, konuya dair en bilinen örnek Aspirin kararıdır. Aspirin içinde bulunan “acetylsalicylic acids” sayesinde “ağrı kesici” olma özelliği ile sunulmuş ve patentlenmiştir. Ancak daha sonra, Aspirin’in formülünün “kanı sulandırıcı” özelliği ve bu özelliği sayesinde “kalp krizini önleyici” etkisi de keşfedilmiştir. Böylece Aspirin tıpta her iki özelliği ile de kullanılabilir hale gelmiştir.

Aspirin’in yeni bir özelliği keşfedilmiş olmasına rağmen bu yeni “buluşun” ( zira; “kalp krizini önleyici bir ilaç” bulunmuştur ), patent alması mümkün değildir. Çünkü Aspirin zaten var olan, bilinen bir üründür. Yeni bir kullanım alanı bulunmuş olsa dahi ürün patenti alması hukuken mümkün değildir. O halde Aspirin’in bu yeni kullanımını konu edinen yeni patent istemi ne şekilde gerçekleşebilecektir? Aspirin örneği üzerinden İsviçre Tipi istemlere kadar gelişen süreç aşağıda incelenmektedir.

### aa- İlacın Kendisi veya Etkin Maddesi Üzerine Ürün İstemi

Aspirin örneğinde iki olası “ürün istemi” söz konusudur. Aspirin ya da asetilsalisilik asitler patentin konusunu oluşturacaktır. Ancak bu kez iki ürüne de patent verilemez zira; sadece yeni ürün veya kullanımlar patent altına alınabilir ve aspirin veya asetilsalisilik asitler zaten mevcuttur. Yeni bir kullanım alanı söz konusu olsa dahi yeni bir ürün patenti alınması bilinen yasaklamalar çerçevesinde mümkün değildir.

Yeni kullanım alanının ne şekilde yeni bir patent konusu olabileceği *Adhesive Dry Mounting Co Ltd v. Trapp & Co* davasında tartışılmıştır<sup>128</sup>. Söz konusu dosya, sakız reçinesi solüsyonunun içine ipek kâğıt daldırılarak imal edilen ince bir zarla ilgilidir. Öngörülen kullanım alanı yazı kopyalamak veya çay veya tütün sarmak olan zar, koruma süresi sona ermiş bir patentin konusunu oluşturmaktadır. Ancak zarın ısıtıldığı zaman yapışkan bir hal aldığı keşfeden buluşçu ( başvuru dosyasında perakendeci ) söz konusu zarın bu niteliğinin fotoğraf veya diğer belgelerin bir karton veya benzer materyal üzerine yapıştırılmasında kullanılabileceğini düşünerek “kuru yapıştırma tekniği” adını verdiği buluşu için patent başvurusunda bulunmuştur.

İlk patent kapsamında materyalin fotoğraf yapıştırmak için veya benzer bir amaçla kullanımının öngörülmediği tartışmasız ortadadır. Ayrıca koruma süresi sona erdiğine göre aynı materyalin imali ve satışı izne de tabi değildir. Ancak, Lord Parker’ın ifadesiyle “Aynı materyalin daha önce kullanıldığı alanlara benzemeyen, tamamen yeni bir alanda kullanılıyor olması fikri iyi bir “esas – konu” olabilir ancak bu durum yine de materyalin kendisinin patentlenmesini haklı çıkarmaz”<sup>129</sup>.

<sup>127</sup> Aspirin Dosyası’na ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz, Armstrong a.g.m. s.1, <http://www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLR/2001/9.html> .

<sup>128</sup> Adhesive Dry Mounting Co. v. Trap&Co. 1910,27RPC341 için bkz. Armstrong a.g.m. s.1, <http://www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLR/2001/9.html> .

<sup>129</sup> Armstrong, a.g.m. s.1, <http://www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLR/2001/9.html> .

Bu ifade, “yeni kullanım alanının ”, ürün istemleri kapsamına girmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Zımnen anlaşılansa, ürün isteminde olmasa bile bir kullanım istemi çerçevesinde patent verilmesinin mümkün olduğudur ve bu dava sonucunda “ Eđer buluş, bilinen bir materyalin yeni kullanım alanına dayanıyorsa, istem yalnızca yeni kullanım alanını içerir” ifadesi Birleşik Krallık Patent Ofisi’nin hazırladığı Kılavuz’a girmiştir<sup>130</sup>. O halde ürün istemi, ancak ürünün kendisini “yeni” kılacak materyal değişiklikleri mevcutsa mümkündür. Örneğin, yüksek kan basıncını tedavi etmek için alınan bir hapın akneyi tedavi ettiği keşfedildiğinde ürünün tekrar patentlenmesi mümkün değildir ve fakat hap yerine merhem olarak formüle edilirse ürünün yenilediği kabul edilmekte ve patentlenmektedir. Bu sonucu Aspirin örneğine uygularsak, aspirin ve asetilsalisilik asitler için ürün istemi, yenilik yoksunluğu sebebiyle, aspirin ilacının yapısal/fiziksel özellikleri değişmedikçe mümkün değildir.

#### **bb- İlacın Kullanım Alanı Üzerine Kullanım İstemi**

Aspirin’in kalp krizlerini tedavide kullanımını yeni bir istem konusu yaparak yeni bir patent alınması düşünülebilir. Kural olarak bu kullanım istemi yenilik problemini bertaraf edecektir. Zira “Bilinen madde X’ in yeni amaç Y için kullanımı” şeklindeki istemler “yeni” kabul edilmektedir. Ancak bu genel kuralın tıp alanında istisnası mevcuttur. Çünkü etik düşünce ve değerlere bağlı olarak, tıbbi tedavi metotlarının patentlenmesi yaygın olarak yasaklanmıştır. Bu çok tartışılan bir konudur. “ Aspirin’in kalp krizi tedavisinde kullanımına ” ilişkin isteme dayanan patent talebi ilgili ofisler nezdinde kabul görmemektedir.

#### **cc- Etkin Kimyasalların Kullanım Alanı Üzerine Kullanım İstemi**

İlaç üreticileri için yukarıdaki istemlerin geçersizliği büyük bir sorun teşkil etmektedir çünkü belirli bir amaca yönelik olarak kullanılan ilacın patent koruma süresi sone erdiği takdirde yeni kullanım alanına yönelik olarak aynı ilacı üretmek ve satmak için yeniden tekel hakkına sahip olamamaktadırlar. İsviçre-tipi istemler, ilaç üreticilerinin bu sorununa çözüm üretmek amacıyla ortaya konmuştur. Böylece ilacın değil, formüldeki etkin kimyasalların kullanımına odaklanan çözüm, tıbbi tedavi amaçlı kullanım yasağını bertaraf etmektedir.

İsviçre tipi istemler belirli amaçla sınırlanmış kullanım istemleridir. Patent sahibi, ilgili etkin kimyasalların, yeni tedavi amacına yönelik ilaç üretiminde kullanılma hakkını talep etmektedir. Örneğin, Aspirin’de ( ilaç ) İsviçre-tipi istemin konusu, “Asetilsalisilik asitlerin ( etkin kimyasal ) kalp krizlerini tedavi etmek amacıyla ( belirli ve sınırlı amaç ) ilaç yapımında kullanımıdır ( kullanım istemi ).

<sup>130</sup> Manuel Of Patent Practice in The United Kingdom Patent Office, para.2.43, <http://www.patent.gov.uk/dpatens/mpp/manuel.html> (Şubat 2007).

## b- Avrupa Patent Sözleşmesi Çerçevesinde İsviçre – Tipi İstemler

İsviçre tipi istemlerin Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde kabul edildiği ilk karar; 1985 yılında Genişletilmiş Temyiz Kurulu'nun verdiği "Re Eisai Co Ltd"<sup>131</sup> kararıdır. Bu dosyada Patent Ofisi APS 52(1), 52(4) ve 54(5) maddelerine ilişkin yorumunu esnetmektedir.

Dava konusu doğrudan İsviçre-tipi istemler değildir ancak Genişletilmiş Kurul'a yapılan yedi ayrı başvuru aynı hukuki noktada düşünülmektedir. Mesele, herhangi bir ürünün insanları tedavi etmede kullanımının patentlenmesine Avrupa Patent Ofisi nezdinde izin verilmesinin mümkün olup olmadığıdır.

Madde 52(4) çerçevesinde Avrupa Patent Sözleşmesi kural olarak **ameliyat veya terapi yoluyla insan ya da hayvan vücudunun tedavi edilmesi yöntemleri** ve hayvan veya insan vücudu üzerinde **uygulanan tanı yöntemlerini** patentlenebilir konular dışında bırakmaktadır. Zira, bunları sanayiye uygulanabilir buluşlar olarak değerlendirmemektedir. Ancak bu muafiyetin; ilaçlar, cerrahi aletler gibi ürünleri, bazı maddeleri veya bu alanlardan birinde kullanılan bileşimleri kapsamadığı üzerinde durulmaktadır.

52(4) çok açık ve kesin olmasına rağmen Hydropyridine kararında<sup>132</sup>, "bilinen bir ürünün bir beyin hastalığını iyileştirmede kullanımı"nın patentlenebilir olduğuna hükmedilmektedir. Mahkeme kararda " bilinen bir maddenin bir hastalığı tedavi etmede kullanımı " şeklinde formüle edilen istemlerin kabul edilebilir olduğuna işaret etmekte; bu çeşit istemlerin, tıbbi tedavi metoduna yönelik bir isteminin ötesinde olduğu çünkü - ilacın yeni kullanımı için - patent edilebilir nitelikte paketleme ve pazarlama eylemlerinin mümkün olduğu kabul görmektedir.

Buna karşın, İsviçre-tipi istemlerin hukuki durumuna ilişkin eleştiriler Madde 52(1)' deki "yenilik" koşulu çerçevesinde devam etmektedir<sup>133</sup>.

Madde 52(1) patentlenebilir olmak için üç koşul saymaktadır: yenilik, tekniğin bilinen durumunu aşma ve sanayiye uygulanabilirlik

Kurul'un İsviçre-tipi istemin "yenilik" koşuluna uygunluğuna temel hazırlayan Eisai kararı 54(5)'in tartışmalı yorumuna dayanmaktadır. Karara göre maddenin ilk paragrafı "yeni" buluşları tekniğin bilinen durumu dışında kalmalarıyla tanımlamakta; ikinci, üçüncü ve dördüncü paragraflar ise bu tanımlamayı açıklamaktadır. 54(5) ise 52(4)'e yollama yapmaktadır.

Söz konusu maddede, öncelikle buluşun patentlenebilir olması için genel bir çerçeve çizilmektedir; buna göre, herhangi bir buluşun patent alabilmesi için yenilik getirmesi ve sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir. Ancak bu iki koşulu karşılıyor olsa bile maddenin devamında belirli alanlardaki buluşların patent alamayacağı belirtilmektedir.

<sup>131</sup> Re Eisai Co Ltd Case, GR O5/83, OJ EPO 1985, 64 için bkz. Armstrong a.g.m. s.1, <http://www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLR/2001/9.html> .

<sup>132</sup> Hypodpyridine Case, BGH, OJ EPO1984, 26 için bkz. Armstrong a.g.m. s.1, <http://www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLR/2001/9.html> .

<sup>133</sup> Véron, a.g.m. s.1, [http://www.veron.com/files/publications/Swiss\\_claims.pdf](http://www.veron.com/files/publications/Swiss_claims.pdf) .



Madde 52/4'te de, sanayiye uygulanabilir olsa bile insan veya hayvan vücudunun tedavisinde uygulanacak yöntemlerin patentlenemeyeceği öngörülmektedir. Ancak aynı maddenin son cümlesinde ise, bu hükmün söz konusu yöntemlerden birinin gerçekleştirilmesinde geçerli ürünlere özellikle bileşiklere uygulanmayacağı belirtilmektedir.

O halde, eğer 52(4) kapsamında diğer bir aykırılık yoksa 54(5) çerçevesinde bilinen bir “ürün” yeni medikal “kullanımı”na dayanarak patentlenebilmektedir<sup>134</sup>. Bu yorumuyla Kurul “yenilik” koşulunun uygulanmasına; yenilik koşulunun patentlenmesi söz konusu olan **esas konu üzerinden tartışılması kuralına** istisna getirmekte ve henüz adı konmamış çok özel bir istem tipine izin vermektedir. Bu yorum doğrultusunda, bileşikler yenilik şartı ile ilgili olarak Avrupa Patent Sözleşmesi ile kurulan sistemde bir istisna teşkil etmektedirler. “İlaç olarak kullanılacak X maddesi” şeklindeki istemle **tıbbi alanda ilk kez kullanılacak madde ve bileşiklere** önceden biliniyor olsalar dahi patent verilebilmektedir<sup>135</sup>. Bu istisnanın, ilaç sanayi araştırmalarını teşvik ve medikal alana girme özgürlüğü arasında denge sağlamayı amaçladığı düşünülebilir. Ancak söz konusu yorumla getirilen bu istisna yalnızca bilinen bir maddenin yeni keşfedilen tıbbi kullanımı için öngörülmektedir. İkinci veya üçüncü tıbbi kullanım alanlarının keşfi halinde yeniden patent verilmesi halini kapsamamaktadır.

Herhangi bir tıbbi kullanım alanının biliniyor olması ilacın “herhangi bir ” tıbbi tedavi metodunda kullanımının bilinmemesi koşulunu ihlal etmektedir. Fakat Kurul bu koşulu kaldırmakta ve böylece İsviçre tipi istemlerin, *ikinci* veya *daha sonraki* kullanımlar için yenilik tahsis edebileceğini kabul etmektedir.

Günümüzde G 5/83 Sayılı karar çerçevesinde, sonradan ortaya çıkan tedavi edici kullanım alanlarının patentlenmesi (ikinci veya üçüncü...) “Z Terapisinde kullanılacak ilaç yapımı için Madde X'in kullanımı” şeklinde istemlere sınırlandırılmakta<sup>136</sup>, İsviçre tipi adı verilen bu istemlerin “yenilik” ve “endüstriye uygulanabilirlik” koşullarını karşıladığı kabul edilmektedir.

Bugün İsviçre-tipi istemlere getirilen en büyük eleştiri tıbbi tedavi metodlarının patent vasıtasıyla tekel konusu edilemeyeceği yasağını ortadan kaldırmaya alt yapı hazırlıyor olmalarıdır. Yargıç Buxton LJ İsviçre-tipi istemleri, tıbbi tedavi metodu patentlerinin üstü kapalı bir biçimi olarak nitelendirmekte ve “ Eğer; yenilik, kullanımın amaçladığı nihai-sonuçtan ziyade, kullanımın doğasında bulunuyorsa o zaman patentin konusu aslında tedavi metodudur ” ifadesiyle İsviçre-tipi istemlerin doğrudan söz konusu yasağı ihlal ettiklerini ileri sürmektedir<sup>137</sup>.

<sup>134</sup> Revision of The EPC y President Of The EPO, 24.01.2000, Münih, s.1, [http://patlaw-reform.european-patent-office.org/epc2000/documents/ca\\_pll/pdf/ep00004.pdf](http://patlaw-reform.european-patent-office.org/epc2000/documents/ca_pll/pdf/ep00004.pdf) (Şubat 2007)

<sup>135</sup> Guidelines, Chap. IV, 4.2.

<sup>136</sup> EPOLRSTBA, 2001, s.88.

<sup>137</sup> Armstrong a.g.m. s.1, <http://www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLR/2001/9.html> .

## 6- Öncü Buluşa Dayalı İstemler ( Reach-through Claims )

Bugün özellikle biyoteknoloji alanında ki yeni buluşlar uzun ve maliyetli süreçlerin sonunda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle medikal vb. sektörlerde ar-ge yatırımlarına harcanan maddi ve manevi çabanın geri dönüşünü sağlamanın en klasik yöntemi olan nihai ürünün patent kapsamında korunması gün geçtikçe daha büyük önem kazanmaktadır. Ancak özellikle biyolojik ve kimyasal alanda gelişen teknolojiler kullanılması, klasik patent sisteminin yanıt veremediği buluşları ortaya çıkarmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde ortaya çıkan buluşların değişen yapısı sonucu yeni istem tekniklerine ihtiyaç duyulmakta ve bu durum klasik istem tipinin sınırlarının zorlandığı “öncü buluşa dayalı” istem tipini yaratmaktadır<sup>138</sup>.

Öncü buluşa dayalı istem, patent tarifnamesinde anlatılan, hali hazırda var olan öncü buluşun ( öncül ) ötesinde koruma talep eden istemlerdir. Tarifnamede anlatılan ve var olan buluş aracılığıyla bulunması muhtemel müstakbel ürünlerin de korunmasını talep etmek üzere formüle edilirler.

Öncüle dayalı isteme ihtiyaç duyulan araştırmalar iki bölüme ayrılarak incelenebilir. Şöyle ki, üreticiye yakın temel araştırma “ upstream teknoloji –üreticiye yakın teknoloji ”, bu araştırmada kullanılan yaygın buluşun öngördüğü geliştirilmesi muhtemel tüketiciye yakın teknoloji ise “ downstream teknoloji – tüketiciye yakın ” teknoloji olarak adlandırılmaktadır<sup>139</sup>.

Upstream teknolojinin yaratıcısı upstream teknolojiye patent almak üzere başvuruda bulunduğu an, henüz ortaya çıkmamış ancak araştırma sonucunda elde edilmesi muhtemel downstream teknolojiler üzerinde de patent hakkına sahip olmak ister, bahsi geçen downstream teknolojinin patentlenmesi öncüle dayalı istemlerin konusudur<sup>140</sup>.

Öğretide sık kullanılan bir örnek vermek gerekirse bir gen veya proteinden söz edilebilir; patentlenebilir koşullarının tamamına uygun olduğu takdirde bir gen veya proteinin kendisi tek başına patent kapsamında korunabilir ve bu tip bir başvuruda gen veya protein tarifnamede anlatılan buluşun ( öncü buluş - öncül ) kendisidir<sup>141</sup>. Öncüle dayalı istemlerin konusu ise, bu buluşla ilişki içinde olan, onu takip edecek diğer müstakbel buluşlardır. O halde öncüle dayalı istemlerin konusu eldeki buluş değildir, eldeki buluşla ilişkili ancak nasıl elde edileceği dahi kesin olmayabilen diğer buluşlardır. Örnekte öncüle dayalı istemlerin konusu buluş tarifnamesinde açıklanan gen veya proteinin çeşitli özelliklerinden yola çıkarak tanımlanacak diğer buluşlardır.

<sup>138</sup> Pierre Véron/ Olivier Moussa, “ *La Protection du Résultat de Recherches Futures: les Reach-Through Claims dans les Droits européens et américain*”, Propriétés Intellectuelles, Juillet 2003, No.8; s.278.

<sup>139</sup> Alistair Hindle, “Reach-Through Claims”, March 2005, s.1, [http://www.hindlelowther.com/article\\_reach.htm](http://www.hindlelowther.com/article_reach.htm) (Mart 2007).

<sup>140</sup> Hindle a.g.m.s.1, [http://www.hindlelowther.com/article\\_reach.htm](http://www.hindlelowther.com/article_reach.htm).

<sup>141</sup> Hindle a.g.m. s.1, [http://www.hindlelowther.com/article\\_reach.htm](http://www.hindlelowther.com/article_reach.htm).

Patent sistemi belirli bir bedel-karşılık ( quid pro quo ) dengesi üzerine kuruludur. Söz konusu denge kullanım hakkına konu edilen buluşun belirli ve kesin biçimde tanımlanmasına bağlıdır. Ancak öncüle dayalı istemler öncü buluşun ötesinde, öncü buluş aracılığı ile elde edilmesi muhtemel buluşlar için de önceden koruma talep etmektedir. Bu tanım dahi bu tip istemlerin patent kapsamı dışında kalması gerektiği fikrini uyandırmaktadır. Fakat son yıllarda özellikle biyoteknoloji alanında USPTO, EPO ve JPO her geçen gün artan sayıda öncüle dayalı istemlerden oluşan başvuru almaktadır. Bu nedenle “TRILATERAL” adıyla anılan üç patent ofisi tarafından 2001 yılında bir toplantı düzenlenmiş ve öncü buluşa dayalı istemlerin hukuki altyapısı tartışılarak bir rapor hazırlanmıştır<sup>142</sup>. Trilateral Ofis adıyla anılan üç ofisin ortak çalışması sonunda hazırlanan bu raporda, öncü buluşa dayalı istemler aşağıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere konularına göre üç ana kategoriye ayrılmaktadır<sup>143</sup>.

### a- Öncü Buluşa Dayalı Ürün İstemleri

Birinci kategorideki öncüle dayalı istemler ürün konulu istemlerdir. Tarifnamede ifşa edilen öncü buluşun etkinliğini değiştirme yeteneğine sahip moleküllerden oluşmaktadırlar. Örnekte, protein veya genin biyolojik işlevini değiştirebilen moleküller öncüle dayalı istemin konusu olacaklardır. Reseptörü etkinleştiren, harekete geçiren agonisti, protein veya geni harekete geçiren molekül şeklinde öncü buluşa yollama yapılarak tanımlanacak ve öncüle dayalı istem kapsamında korunması talep edilecektir. Tarifnamede de öncü buluş aracılığı ile agonisti konu eden istem desteklenecektir<sup>144</sup>.

### b- Öncü Buluşa Dayalı Usul İstemleri

İkinci kategori öncüle dayalı usul istemleridir. Tarifnamede açıklanan öncü buluşun etkinliğini değiştirme yeteneğine sahip molekül kullanılarak elde edilecek hastalık tedavi yöntemi bu tip istemin konusu olacaktır. İstemde molekül yapısal özellikleri ile değil ancak protein veya genin etkinliğini değiştirebilme yeteneği ile tanımlanabilir.

Her iki kategoride de öncüle dayalı istemlerin ortak özelliği istem konusu müstakbel buluşa ulaşma olasılığının ve ulaşmayı sağlayacak yolun kesin şekilde belirli olmamasıdır<sup>145</sup>.

<sup>142</sup> European Patent Office, Japan Patent Office and United States Patent and Trademark Office, “*Report on Comparative Study on Biotechnology Patent Practices Trilateral Project B3b*, 2001,(TRILATERAL) [http://www.trilateral.net/projects/biotechnology/reach\\_through\\_claims/](http://www.trilateral.net/projects/biotechnology/reach_through_claims/) (Mart 2007).

<sup>143</sup> Andrew Christie / Amanda S.Y Lim “*Reach-through Patent Claims in Biotechnology: An Analysis of the Examination Practices of the United States, European and Japanese Patent Offices*” Intellectual Property Research Institute of Australia, Mars 2005, s.5 .

[http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA %2003.05.pdf](http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA%2003.05.pdf) (Mart 2007).

<sup>144</sup> Christie/Lim a.g.m. s.5 [http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA %2003.05](http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA%2003.05).

<sup>145</sup> Christie/Lim a.g.m. s.5-6 [http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA %2003.05](http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA%2003.05).

### c- Üçüncü Kategori Öncü Buluşa Dayalı İstemler

Üçüncü kategorideki istemler, tarifnamede açıklanan öncü buluşun türevlerinin patent koruma kapsamına dâhil edilmesini amaçlamaktadır. Örnekte, buluş konusu protein veya genin türevleri üçüncü kategori öncüle dayalı istemin konusu olacaktır.

Buna benzer, monoklonal bir antikor da üçüncü kategoride değerlendirilebilir. Ancak bu son örnek “yarı öncü buluşa dayalı” (quasi-reach-through) olarak da adlandırılabilir zira antikor öncü buluş olmasa bile bir molekül vasıtasıyla antikoru tanımlamak bugünkü tekniğin rutin bir uygulaması halini almıştır. Diğer iki kategorinin aksine üçüncü kategori istemlerde müstakbel buluşa ulaşma yolu ve olasılığı kesin denebilecek derecede belirlidir; bu nedenle yarı öncüle dayalı olarak adlandırılmaktadırlar<sup>146</sup>.

### d- Öncü Buluşa Dayalı İstemlerde Patentlenebilme Koşulları

USPTO, EPO ve JPO tarafından hazırlanan ortak raporda, bu tip istemlerin patent koruması elde edebilmesinde özellikle üç kıstasın engel teşkil edeceği öngörülmekte ve her kategorideki öncül buluşa dayalı istem bu üç kıstas çerçevesinde incelenmektedir<sup>147</sup>.

US Patent Law, EPC ve Japon Patent Law çerçevesinde patent alınabilmesi için buluşun farklı isimler altında olsa bile üç ortak koşulu karşılaması gereklidir:

- i. Açık ve öz istem, tarifname tarafından desteklenme
- ii. Endüstriyel uygulanabilirlik
- iii. Buluşun ifşası

Patent başvurusunun konusu buluş, tarifname tarafından anlatılmalı ve tarifnamenin destek olduğu istemlerde buluş tanımlanmalı, korunması talep edilen unsurları belirlenmelidir. Bu gereklilik Avrupa sisteminde Avrupa Patent Sözleşmesi Madde 83, ABD hukukunda ise 35. Madde USC 112, §1) ile düzenlenmektedir. Ancak öncü buluşa dayalı istem tipinde, henüz elde edilmemiş araştırma sonuçları konu edildiğine göre istem, öncelikle yazılı tarifname desteğinden yoksun kalmaktadır. Ayrıca istem kapsamında öncü buluşa dayalı muhtemel buluşun kurallara uygun biçimde tanımlanması da problem yaratmaktadır<sup>148</sup>.

Avrupa hukuku ve ABD hukuku, yukarıda bahsedilen koşula ek olarak bir buluşun patentlenebilmesi için endüstriye uygulanabilir olma kıstasını aramaktadır. Öncüle dayalı istemlerde henüz ortaya çıkmamış bir ürünün konu edilmesi sebebiyle “sanayiye uygulanabilir olma” kıstasının nasıl değerlendirileceği de tartışma yaratmaktadır çünkü elde edilmesi muhtemel buluş çerçevesinde, buluş özelliklerinin açık ve net şekilde dile getirilmesi, bu çerçevede aranan kıstasları karşılayıp karşılamayacağını tartışılması mümkün görünmemektedir<sup>149</sup>.

<sup>146</sup> Christie/Lim a.g.m. s.6 <http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA%2003.05>.

<sup>147</sup> TRILATERAL, a.g.r. [http://www.trilateral.net/projects/biotechnology/reach\\_through\\_claims/](http://www.trilateral.net/projects/biotechnology/reach_through_claims/) .

<sup>148</sup> Véron/Moussa, a.g.m. s.280, <http://www.veron.com/publications> .

<sup>149</sup> Véron/Moussa, a.g.m. s.279, <http://www.veron.com/publications> .

Öncüle dayalı istemlerde genel kural öncü buluşa bağlı olarak tanımlanacak buluşun sanayiye uygulanabilir olduğu, kendisine atfedilen kullanım alanının ifşa edilmesi suretiyle tespit edilmelidir. Söz konusu genel kuralın öncü buluşa dayalı istemlere uygulanışı şu şekildedir:

Birinci ve ikinci kategoride, belirsiz bir reseptör agonistin<sup>150</sup> konu edildiği öncüle dayalı istemin sanayiye uygulanabilir olma koşulunu karşılayabilmesi, potansiyel agonistin tasvir edilmiş ve tanımlanmış belirli bir hastalığın tedavisini sağlıyor olmasına bağlıdır. Aksi halde potansiyel agonistin tedavisinde kullanılabilir olduğu bir hastalık tanımlanmamış ise sanayiye uygulanabilir olmadığı için patent kapsamında korunması mümkün değildir<sup>151</sup>.

Potansiyel belirsiz agonist belirli bir hastalığın tedavi yöntemi veya tedavisinde kullanılır ürün olarak tanımlanmadı ise, belirsiz agonist ile belirli bir hastalık arasında ilişki kurulmuyor ise söz konusu öncüle dayalı istem tarifname yetersizliği, istemin açık olmaması veya tarifname tarafından desteklenmemesi sebepleri çerçevesinde geçersiz olacaktır<sup>152</sup>.

TRILATERAL tarafından hazırlanan raporda tarifname ve istemlerin açık ve öz olması kuralının ihlaline örnek olarak USCAFC tarafından verilen bir karar incelenmektedir<sup>153</sup>. Dava konusu, DNA sekansı içeren bir mikro - organizma patentine dairdir. Mahkeme, “İstemde konu edilen genetik materyal ( buluş ) yalnızca işlevi veya sonucu ile tarif edilmekte ise, başvuruda ilgili kurala uygun tarifname bulunmamaktadır” ifadesiyle tarifnamenin buluşu yalnızca işlevi veya sonucu ile açıklamasının yeterli olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Kararda “ Yazılı tarifnamede istem konusunun yapısı, formülü, kimyasal adı veya fiziksel özellikleri belirtilmeli ve tarifname söz konusu kimyasal buluşu elde etmeyi hedefleyen basit bir plan veya dilekten ibaret olmamalı” denilmektedir

Kısaca, mahkeme “ Genetik materyalin ne olduğunu açıklaması gereken ancak yalnızca ne yaptığını anlatan tarifname eksik ve yetersizdir” demektedir. O halde, öncüle dayalı istemleri çoğu örnekte olduğu gibi yalnızca “ spesifik bir reseptörün agonisti olabilecek molekül” şeklinde ifade etmek bu karar çerçevesinde geçersizdir.

#### **e- Yarı Öncü Buluşa Dayalı İstemlerin Patentlenebilme Koşulları**

- i. Belirli bir reseptör agonistinin medikal kullanımı
- ii. Öncül buluşun türevleri
- iii. Monoklonal antikor

<sup>150</sup> “Karşılıklı kullanımda birbirini destekleyen elemanlar, bir reseptörü aktive ederek tepki vermesini sağlayan kimyasal”, Ayrıntılı bilgi için bkz: Cambridge International Dictionary of English.

<sup>151</sup> Christie/Lim, a.g.m. s.6, [http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA %2003.05](http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA%2003.05).

<sup>152</sup> TRILATERAL, a.g.r. [http://www.trilateral.net/projects/biotechnology/reach\\_through\\_claims/](http://www.trilateral.net/projects/biotechnology/reach_through_claims/) .

<sup>153</sup> Regents of The University of California v. Eli Lilly & Co. 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997) için bkz.

Christie/Lim, a.g.m. [http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA %2003.05](http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA%2003.05).

Monoklonal bir antikorun konu eden, öncüle dayalı istemin patent korumasından faydalanabilmesi için, monoklonal antikorun karşısında etkili olacağı reseptör proteinin biyolojik işlevinin belirli ve tanımlanmış olması gereklidir<sup>154</sup>. Ancak bu şekilde monoklonal antikorun kullanım alanı ve yöntemi belirlenebilecek ve tanımlanabilecektir. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde bilinen bir protein reseptörün antikorunu üretmek kolaylaşmıştır.

Monoklonal antikorun konu eden istemin açık ve anlaşılır olması, tarifnamenin yeterliliği koşulları da yine antikorun üzerinde etkili olması için üretildiği reseptör proteinin biyolojik işlevinin belirlenmiş ve tanımlanmış olmasına bağlıdır.

Yarı öncüle dayalı istemlerin ikinci örneği belirli bir reseptör agonistin belirli bir hastalığın tedavisi amacıyla medikal kullanımınıdır. Patent kapsamında korumanın sağlanabilmesi için gerekli koşulların karşılanması agonistin tedavisinde kullanılacağı hastalığın belirli ve tanımlanmış olmasına bağlıdır<sup>155</sup>.

CHRISTIE/LIM tarafından incelenen, üçüncü kategori öncü buluşa dayalı istem örneğinde patentin konusu, memelilerde Grefon atımını önleyen ilaç üretiminde Rapamisin kullanma yöntemidir. İstemde, Rapamisin türevlerinin de buluş kapsamında olduğu belirtilmekte ve bazı türevlerinin Rapamisin'in kendisinden daha fazla etkili olduğu iddia edilmektedir. Ancak bahsi geçen türevlerden hiçbiri tanımlanmamaktadır. Mahkemece; buluşun, tarifnamede türevleri ile birlikte öğretildiğine dikkat çekmekte<sup>156</sup> patent dosyasında bulunan hiçbir türevin tarif edilmediği yalnızca ilgili meslek adamına, gerekli türevleri belirlemek üzere öngörülmüş bir araştırma programının ipuçlarının verildiği, sabit görülmektedir. Bu tespitler sonucunda; Mahkeme, bileşenlerin tanımının büyük belirsizliğe neden olduğunu ve ilgili meslek adamlarını buluşu anlamakta yoğun çaba harcamak zorunda bıraktığını kabul etmektedir. Sonuç olarak olayda Mahkeme, yalnızca nasıl elde edilebileceklerine dair yöntemi işaret etmenin yeterli olmadığına, uygun sayıda bileşen tanımlanmadıkça ve karakterize edilmedikçe bahsi geçen bileşenlerin patent korumasından faydalanmasının olanaksızlığına karar vermektedir.

Karar tartışmasız kabul görmektedir, zira ABD ve AB hukuku buluş sahibinden ilgili meslek adamının başvuru konusu buluşu yeniden üretebilmesine olanak sağlayacak şekilde açık ve anlaşılır tarif ve tasvir talep etmektedir. Eğer tarifname bu ürünlerin tanımını aynı patentin bir diğer isteminin konusu olan yöntem aracılığı ile anlatmakta ise bile, genelde nasıl üretildiğini veya nasıl kullanıldığını açıklayamamaktadır.

Üç patent ofisinin ortak çalışması sonucunda hazırlanan Raporda sonuç olarak öncüle dayalı istemlere dair şu değerlendirmeye yer verilmektedir:

<sup>154</sup> Véron/Moussa, a.g.m. s.279, <http://www.veron.com/publications> .

<sup>155</sup> Christie/Lim, a.g.m. s.6, [http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA %2003.05.pdf](http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA%2003.05.pdf) .

<sup>156</sup> American Home Products v. Novartis Court of Appeal için bkz. Christie/Lim, a.g.m. s.6, [http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA %2003.05.pdf](http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA%2003.05.pdf) .

“Herhangi bir istem öncüle dayalı istem olması nedeniyle Patent sistemi çerçevesinde doğrudan geçersiz sayılamaz. Ancak patent koruması elde edebilmek üzere öngörölmüş olan koşulların isteme uygulanması çerçevesinde öncüle dayalı istemin geçerliliği değerlendirilir. Yazılı tarifnamenin yeterliliği, istemi desteklemesi, sanayiye uygulanabilir olma ve buluşun kamuya ifşa edilmiş olması koşulları çerçevesinde değerlendirilen öncüle dayalı istemin söz konusu koşullardan birini veya birkaçını karşılamadığı gerekçesi ile geçersizliğine hükmedilir.”<sup>157</sup>

İstem konusunun teorik bir buluş olması nedeniyle, öncüle dayalı istemlerde patent başvurusu yukarıda adı geçen koşullar çerçevesinde geçersiz sayılabilmektedir çünkü teorik buluşlar sayacağımız özellikleri nedeniyle “kötü” buluşlardır.

- Patent başvurusu anında söz konusu teorik buluş hâlihazırda mevcut değildir.
- Buluş henüz mevcut olmadığı için tarif ve tasvir edilmesi, tanımlanması kolay değildir.
- Özellikle tipik öncüle dayalı isteme konu olan teorik buluşların gerçekleşme olasılığı dahi makul derecede belirli değildir.
- Öncü buluşlar aracılığı ile ardıl buluşları elde etme yöntemi düzenlenebilecek olsa bile patent sistemi koruma kapsamını buluşun öngörölen değerine göre belirleyemez.

## 7- İş Yöntemi İstemleri - ( Business Method Claims )

İş yöntemi istemlerinin açık ve net bir tanımı bulunmamakta ancak “iş yöntemi” teriminin genel olarak mal alım, satımı, pazarlama “teknikleri”, mali şemalar ve stratejiler gibi ekonomik etkinlikleri kapsadığı kabul edilmektedir<sup>158</sup>. IBM baş patent vekilinin belirttiği üzere “İş yöntemi istemi, metot veya süreçteki aşamaları tasvir eden istemdir”<sup>159</sup>.

Klasik sistemde yaygın kanı, patentlerin yalnızca teknik buluşları koruyacağı yönündedir ve bu çerçevede “iş” teknik alan dışında bir konu olduğu için patent sistemi dışında kalmaktadır. Ancak günümüzde e-ticaretin gelişmesiyle birlikte teknik alan ve teknik dışı alan arasındaki sınırı çizmek zorlaşmaktadır<sup>160</sup>. Genel olarak iş yöntemlerinin, özel bir durum olarak yazılımların patentlenmesi konusunun bugün şiddetle tartışılıyor olması söz konusu sınır karmaşasının sonucudur.

<sup>157</sup> TRILATERAL, a.g.r. [http://www.trilateral.net/projects/biotechnology/reach\\_through\\_claims/](http://www.trilateral.net/projects/biotechnology/reach_through_claims/) .

<sup>158</sup> Arnoud Engelfried, “The Patentability of Business Methods at the European Patent Office”, s.1, <http://www.iusmentis.com/patents/businessmethods/epc> (Mart 2007).

<sup>159</sup> David Bender, “Business Method Patents: An Alternative View”, CRI, Mars/2001, s.65.

<sup>160</sup> Engelfried, a.g.m. s.1, <http://www.iusmentis.com/patents/businessmethods/epc> .

Amerikan patent sisteminde ise “State Street Bank” adıyla bilinen karar<sup>161</sup> “teknik olmadığı” gerekçesi ile patent dışında tutulan internetle bağlantılı birçok alanın patentlenebilmesine alt yapı sağlamıştır. Dava konusu olayda, Signature Financial Group lehine verilmiş olan patentin konusunu oluşturan hesaplama metodunun **matematiksel bir algoritmadan farklı olduğu**, bu nedenle de patent korumasından yararlanabileceği sonucuna varılmıştır. Bu kararla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde patent verilebilir buluşların sınırları iyice **genişletilerek iş - metodlarını ( business methods/methods for doing business ) da kapsayacak noktaya gelmiştir**. Yukarıda bahsedilen kararın ardından, USPTO ’ya yapılan “iş yöntemi” patenti başvurularının sayısı 8000’e yaklaşmaktadır<sup>162</sup>. ABD’deki fiili durum Avrupa ülkelerini de etkilemekte ve Avrupa Patent Ofisi’ne yapılan “iş yöntemi” patenti başvurularının sayısı 2000’i geçmektedir<sup>163</sup>.

İş yöntemlerinin patentlenebilmesi kural olarak TRIPS, APS veya diğer bir uluslararası patent sistemine ilişkin düzenlemede öngörülmemektedir. Ancak bugün uygulamada Amerika, Kanada veya Japonya’da başvurular fiilen kabul edilmekle birlikte Avrupa’da birbirinden farklı kararlar çerçevesinde tartışma devam etmektedir<sup>164</sup>.

## 8- Bilgisayar Programı ve Bağlantılı Buluş İstemleri

### a- Genel Olarak

Bilgisayarların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine şüphe yoktur. Eğitim, sağlık, iletişim, ulaşım, üretim vs. hayatın her alanında kullanılmakta olan bilgisayarlardan beklenen faydaların yerine getirilmesinde programların hayati önemi bulunmaktadır. Gerçekten programsız bir donanımın herhangi bir fonksiyonu yerine getirmesinden bahsedilemez.

Yukarıda “Giriş-Konunun Önemi” başlığı altında kısaca değinildiği üzere, bu derece önemli olan bilgisayar programlarının patent ile korunup korunamayacağı sorunu, patent hukukunda tartışılmakta olan konulardan biridir. Bilgisayar programlarının patent ile korunması gerektiği konusunda birleşen kesim ise bu korumanın nasıl ve hangi sınırlar dahilinde gerçekleştirileceği konularında fikir birliğine varmakta zorlanmaktadır. Bu noktadan itibaren tartışmalar ağırlıklı olarak istemler üzerinden ilerlemektedir. Zira patentin koruma kapsamını belirleyen istemlerin bilgisayar programları açısından ne şekilde kaleme alınması gerektiği ve istemlerin ne şekilde inceleneceği hususları netleştirilmelidir. Konu ile ilgili olarak sergilenen temel yaklaşımlar aşağıda incelenmiştir.

<sup>161</sup> State Street Bank v. Signature Financial Group, USCAFC, 23 July 1998 için bkz. <http://digital-law-online.info/cases/47PQ2D1596.htm> (Mart 2007).

<sup>162</sup> Engelfried, a.g.m. s.1, <http://www.iusmentis.com/patents/businessmethods/epc> .

<sup>163</sup> Engelfried, a.g.m. s.1, <http://www.iusmentis.com/patents/businessmethods/epc> .

<sup>164</sup> Bender, a.g.m. s.65.



## b- Avrupa Patent Sözleşmesi ve Teknik Özellik Sorunu

ABD sisteminde kabul edilmiş olmalarına karşın, Avrupa hukukunun söz konusu istemlere gösterdiği şüpheci yaklaşımın temelinde, Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 52. maddesinin buluş sayılmayan konuları düzenleyen 2. fıkrasının (c) bendi yatmaktadır. Söz konusu düzenleme, buluş ve teknik gelişme kavramları arasındaki sıkı bağa dayanmaktadır. Bu çerçevede, teknik karakter taşımadıkları için iş görme metotları ve bilgisayar programlarının patentlenemeyeceği kabul edilmiştir ki bu durum öğretide eleştirilmektedir<sup>165</sup>.

Ancak söz konusu hüküm, işgörme metotları ve bilgisayar programlarının hiçbir şekilde patentlenemeyeceği anlamına gelmemelidir zira 52. maddenin 3.fıkrasında<sup>166</sup>, 2.fıkarda sayılan konulara, ancak münhasıran bunlara yönelik başvuru yapılması durumunda patent verilemeyeceği düzenlenmektedir. Bu hükmün kabul edilmiş nedeni, maddenin 2.fıkrasında sayılan konuların, **kural olarak teknik niteliğe sahip olmamaları nedeniyle patent verilebilir buluş niteliğinde olmamalarıdır**. O halde, sayılan konuların teknik bir içeriğe sahip olmaları ve teknik bir etki yaratmaları durumunda, patent korumasından yararlanmasına bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte sözleşmedeki ifade farklı yorumlara neden olmaktadır. Konuya ilişkin belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla Avrupa Patent Sözleşmesi'nin Revizyonunda "as such – yazılım benzerleri" ifadesinin madde metninden çıkarılması öngörülmektedir.

## c- Türk Patent Sistemi ve Teknik Özellik Sorunu

Türkiye'de bilgisayar programlarının korunması konusu temelde Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na bağlıdır. 551 Sayılı KHK, bilgisayar programlarını patent verilemeyecek konular arasında saymaktadır. Söz konusu hükmün yer aldığı, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki, "münhasıran koruma talep edilmesi halinde" ifadesi, APS 52/2 de yer alan hükme benzer bir hüküm içermektedir. Bu hükme göre, 6. maddede bilgisayar programlarına, söz konusu kuralla uygun olmak koşuluyla, örneğin teknik bir sorunun çözümü ile birlikte istenirse, patent verilebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Türkiye Avrupa Patent Sözleşmesi'nin bir üyesi olduğu için, Avrupa Patent başvurusunun aşamaları sırasında Türkiye'de de koruma istenmesi halinde, bilgisayar programları ile ilgili bir Avrupa Patent'i'nin, Türkiye'de de korunacağı açıktır.

## d- Bilgisayar İstemlerinin Kuruluşu – Usul İstemi / Ürün istemi Tartışması

ABD patent sisteminde güncel uygulama bilgisayar programlarının işlevinden yola çıkılarak ürün istemi çerçevesinde değerlendirilmesidir<sup>167</sup>. Ancak Avrupa Birliği'nin ilgili tasarılarında benimsenen yaklaşım bilgisayar programlarını ister bir bütünün parçası ister tek başına ele alınmış olsun "usul" istemi olarak değerlendirmektedir<sup>168</sup>.

<sup>165</sup> Keith Beresford, "Patenting Software under the European Patent Convention", Sweet&Maxwell, 2000.

<sup>166</sup> "The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject matter or activities as such".

<sup>167</sup> Engelfried, a.g.m. s.1, <http://www.iusmentis.com/patents/businessmethods/epc>.

<sup>168</sup> Juris Pedia: [http://fr.jurispedia.org/index.php/Brevet\\_de\\_logiciel\\_en\\_Europe\\_\(int\)](http://fr.jurispedia.org/index.php/Brevet_de_logiciel_en_Europe_(int)) (Mayıs 2007).

### aa- Bilgisayar Programına İlişkin Ürün İstemleri

Avrupa Patent Ofisi, “bilgisayar programı ürün istemlerinin” patentlenebileceğini fiili olarak kabul etmektedir. Bilgisayar yazılımı bir makine aracılığı ile uygulanabildiği veya bir destek ünitesi üzerine kaydedilebildiği sürece uygulamada, ürün olarak patent istemlerine konu olabilmektedir. Fakat bu tip istemlerin kabul görmesinin arkasında konunun tartışılır olmasına rağmen patent hakkının sağladığı korumaya ihtiyaç duyan büyük şirketlerin uyguladığı iç baskı bulunmaktadır.

### bb- Usul İstemi Olarak Bilgisayar Programı

Güncel Fransız patent uygulamalarında, istem kuruluş teknikleri; “Program” veya “yazılım” terimleri yerine “Usul”, “buluş”, “sistem” terimlerini kullanmak, « bilgi işleme sistemi » yerine « interaktif manipülasyon sistemi » demek veya « kayıtların sıfırlanması » yerine « inisiyalizasyon aracı » denilmesi, bilgisayar programının bir nevi “bilgi işleme usulü-yöntemi” olarak korunabileceğini göstermektedir<sup>169</sup>. İşte ülke patent ofislerinin uygulamalarını da yeknesaklaştıran Avrupa Birliği çerçevesinde öngörülen olası düzenlemelerde, bilgisayar programlarının patentlenebilmesi ABD uygulamasından farklı olarak ancak usul istemleri kapsamında kabul edilmektedir<sup>170</sup>.

### e- Avrupa Patent Ofisi İnceleme Bölümü - IBM Kararları

T 0935/97–3.5.1<sup>171</sup>: Başvuru ve istem, bilgisayar ekranında açık bir çalışma penceresinin üzerine açılan ve arkada kalan penceredeki bilginin görülmesini engelleyen ikinci bir pencereyi incelemektedir. Bu çerçevede buluş, pencerelerin üst üste açılması sırasında alt pencerede kalan ve görülmesi engellenen bilginin, üste pencere açıldıktan sonra, altta kalan pencerenin üst pencere tarafından bloke edilmeyen bir alanına kaydırılarak görülmesini sağlamaktadır.

T 1173/97–3.5.1<sup>172</sup>: Başvuru ve istemde buluş, bir bilgisayar sisteminde bilgi kaynağının yeniden kazanımı ile ilgilidir. Buluş, bir iş emrinin sonlandırılması işlemi sırasında sonlandırma işleminde meydana gelebilecek bir aksama durumunda, işlemin sürebileceğine ilişkin bir uyarının verilmesi ve uygulama çalışmaya devam ederken, sonlandırma işleminin yeniden senkronizasyonunun sağlanması olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıda verilen her iki başvuruda, buluşun sistem ve yönteme ilişkin istemleri kabul edilmiş, bilgisayar programı ve elemanlarına ilişkin istemlerse İnceleme Bölümü tarafından reddedilmiştir.

<sup>169</sup> Guide Lamy Droit de l'Informatique 2000, n° 3415. Ayrıntılı bilgi için bkz. Juris Pedia; [http://fr.jurispedia.org/index.php/Brevet\\_de\\_logiciel\\_en\\_Europe\\_\(int\)](http://fr.jurispedia.org/index.php/Brevet_de_logiciel_en_Europe_(int)) ( Mayıs 2007).

<sup>170</sup> Juris Pedia: [http://fr.jurispedia.org/index.php/Brevet\\_de\\_logiciel\\_en\\_Europe\\_\(int\)](http://fr.jurispedia.org/index.php/Brevet_de_logiciel_en_Europe_(int)) ( Mayıs 2007).

<sup>171</sup> Karar metni için bkz. <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t970935eu1.pdf> ( Mayıs 2007).

<sup>172</sup> Karar metni için bkz. <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t971173ex1.pdf> ( Mayıs 2007).

T 0935/97 Sayılı başvuruda yer alan ve yöntem ve araç gereçler ile ilgili 1 - 6 sayılı istemler, Avrupa Patenti Sözleşmesi şartlarına uyması, özellikle de yenilik ve buluş basamağı koşullarını tam olarak karşılaması sayesinde kabul edilmiştir. 7 - 10 sayılı istemlerse, bilgisayar ortamında okunabilir araçlarda saklanan bilgisayar programını tanımlamaları nedeniyle reddedilmiştir. İnceleme raporunda, istem konusunun tekniğin bilinen durumundan "kayıtlı program kodunun tanımladığı bilgi şeması" açısından farklılık gösterdiği, bu programın herhangi bir veri taşıyıcısı üzerinde taşınmasının bir sorun olarak tanımlanmayacağı, dolayısıyla da çözümün tekniğin bilinen durumundan belirgin bir farklılık göstermediği belirtilmiştir. Bit ve baytlar formunda veri taşıyıcısında taşınan bilgisayar programları, yine de bilgisayar programı olarak tanımlanmakta, gerek bu sorunun teknik bir nitelik taşıması, gerekse çözümün teknik bir sonuç doğurmaması nedeniyle, Avrupa Patenti Sözleşmesi madde 52 (2) ve (3) uyarınca bu istem patent verilebilir nitelikte bulunmamıştır.

## BÖLÜM III- İSTEMLERİN YORUMLANMASI

### A- GENEL OLARAK

Patent istemlerinin yorumlanmasına iki temel amaç için başvurulur:

- İstemler kapsamında patentten doğan hakka tecavüzün tespiti
- Patentin geçersizliği iddialarının değerlendirilmesi

Patentten doğan hakka tecavüz veya patentin geçersizliği iddiaları çerçevesinde tespit edilmesi gereken patent istemlerinin yarattığı koruma alanı, koruma kapsamıdır. İstemlerin kapsamını belirlemek patentten doğan hakkın kapsamını belirlemek demektir. Bu amaçla istemlerin yorumlanması sırasında izlenecek sıra istemler, tarifname ve resimler ile son olarak başvuru sahibinin beyanlarıdır<sup>173</sup>.

İstemlerin yorumlanmasının gerekebileceği bir diğer husus başvuru konusu buluşun patentlenebilirlik değerlendirmesidir. Öğretide buluşu tanımlama görev ve işlevi istemlere ait olduğu fikrinden hareketle patentlenebilirlik incelemesi sırasında da istemlerin yorumlanması gerekebileceği ve bu durumda yorumlama görevinin Patent Ofisi'ne ait olduğu savunulmaktadır<sup>174</sup>. Ancak özellikle Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde Avrupa Patent Ofisi'nin aşağıda da değinilen ilgili kararlarına bakıldığında istemin birinci görevinin buluşu açık ve öz biçimde tanımlamak olduğu fikrinden hareketle patentlenebilirlik incelemesi sırasında istemin yorumlanmasının mümkün olmadığı kabul edilmektedir<sup>175</sup>.

İstem veya istemlerin yorumlanması için öncelikle metnin niteliği belirlenmelidir. Zira; hukuki bir metnin tabi olacağı yorum kuralları ile bilimsel-tekni bir metnin tabi olacağı yorum kuralları ayrı ve farklıdır. İstemler üçüncü kişiler için genel ve soyut olmayan, kesin yükümlülükler doğuran diğer yandan patent sahibine ayrıcalıklı haklar tanınmasını sağlayan ve belirli bir koruma çemberi yaratan kısacası üçüncü kişiler ile patent sahibi arasında hak ve yükümlülükler düzenleyen hukuki metinlerdir. Diğer hukuki metinler ile istemler arasında benzerlik kurulmaya ve kıyas yoluyla yorum kuralları belirlenmeye çalışıldı ise de başarılı olunamamıştır. İstemler ne vasiyetnameye ne de özel hukuk sözleşmelerine benzemektedir<sup>176</sup>. İtalyan Mahkemesi tarafından verilen bir kararda istemlerin şirket sözleşmeleri ile benzeştiği öne sürülmüş olsa bile bu görüş desteklenmemiştir<sup>177</sup>. O halde istemler anlam ve içeriklerinin aydınlatılması ihtiyacı hâsıl olduğu takdirde hukuki metinlerin tabi olduğu genel yorum kuralları çerçevesinde yorumlanacaktır.

<sup>173</sup> Franzosi, "Claim Interpretation", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals21.htm> .

<sup>174</sup> Saraç, a.g.e. s.195.

<sup>175</sup> Franzosi, "Claim Interpretation" s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm> .

<sup>176</sup> Franzosi, "Claim Interpretation" s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm> .

<sup>177</sup> High Court Monza 2001, karar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz..Franzosi, "Claim Interpretation", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm> .

## B- GENEL KURALLAR

### 1- Clara Non Sunt Interpretanda

Roma hukukunun temel ilkelerinden “Clara non sunt interpretanda<sup>178</sup>” çerçevesinde herhangi bir hukuki metnin yorumlanması ancak ve ancak anlamın açık ve belirgin olmadığı hallerde mümkündür. Bu çerçevede istemlerin yorumlanması için de istem anlamının belirsiz, muğlak olması gerekmektedir. Tabii ki bu belirsizlik ve muğlaklık başvurunun doğrudan reddi sonucunu yaratmayacak düzeyde olmalıdır.

### 2- İstemin Desteklenmesi

Yorum; istemlerin anlamını açığa çıkarmak, tartışma, çelişki ve belirsizliklerden arındırmak için yapılır. Asıl olan hukuki bir metin olan istemin geçerliliğini tespit etmektir, geçersizliğini değil. Lord Diplock’un Catnic kararındaki ünlü ifadesiyle “avukatların eğitimlerinde hoş görmeye itildikleri titiz analiz çeşitleri”nden sakınılmalıdır<sup>179</sup>. Karara göre, istemin geçerliliği ve geçersizliğine ilişkin öne sürülen gerekçelerin aynı değerde ve ağırlıkta olması halinde, istemin geçerliliğinin desteklenmesi savunulmaktadır. Ancak söz konusu ilkenin, “yorumun tarafsızlığı” kuralı ile çeliştiği de öne sürülebilir zira “Warner-Jenkinson v Hilton Davis” kararında Mahkeme, istemi kaleme alan tarafın üçüncü kişiler karşısında koruma hakkından yararlanmak istiyorsa, isteklerini yani istemleri en açık biçimde dile getirmekle yükümlü olduğunu savunmaktadır<sup>180</sup>.

### 3- Adil Koruma ve Hukuki Güvenlik Arasında Denge

Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 69. Maddesi’nin yorumlanmasına ilişkin Protokol istemlerin yorumlanmasında buluş sahibine adil bir koruma sağlamak üzere araştırma yapılmasını öngörmektedir<sup>181</sup>. Aynı protokolda patent sahibinin hak ve yükümlülükleri ile üçüncü kişilerin hak ve yükümlülükleri arasında dengenin sağlanması ve korunması gerektiği ifade edilmektedir. Protokol çerçevesinde en adil yorum, çekişen iki taraf hakları arasında buluş sahibi için adil korumayı sağlarken üçüncü kişiler için de hukuki güvenlik ve kesinliği ihlal etmeden dengeyi sağlayan yorumdur. Ancak bu noktada, yukarıda belirtildiği üzere üçüncü kişilerin menfaatinin önde tutulması gerektiği savunulabilmektedir. İstemi doğrudan kaleme alan kişi sıfatıyla ve patent verilmesinin ardından sahip olacağı hakkın genişliği nedeniyle başvuru sahibinin haiz olduğu yetkiye oranla sorumluluğunun da büyük olduğu vurgulanmaktadır<sup>182</sup>.

<sup>178</sup> Michal du Vall, Institute for Intellectual Property Protection, Jagiellonian University, Krakow, Poland, “Public Hearing On Future Patent Policy In Europe Brussels, 12 July 2006 ”.

[http://64.233.183.104/search?q=cache:eJkrktLEFoEJ:ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/hearing/duval\\_en.pdf+%22clara+non+sunt%22+clear&hl=tr&ct=clnk&cd=12&gl=tr](http://64.233.183.104/search?q=cache:eJkrktLEFoEJ:ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/duval_en.pdf+%22clara+non+sunt%22+clear&hl=tr&ct=clnk&cd=12&gl=tr) ( Nisan 2007 ) .

<sup>179</sup> CatnicComponents v. Hill & Smith, 1981 F.S.R.60; 1982 R.P.C. 183 için bkz. Mario-Franzosi, “Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?” s.1. <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> (Nisan 2007).

<sup>180</sup> Warner-Jenkinson v Hilton Davis – 117 S.Ct. 1040, 41 USPQ 2d 1865 (1997) için bkz. Franzosi “Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?” s.1. <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

<sup>181</sup> <http://www.european-patent-office.org> (Mart 2007).

<sup>182</sup> Warner Jenkinson v. Hilton Davis, 1997 için bkz. Franzosi, “Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?”, s.1. <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

İstemi açık ve anlaşılır biçimde kaleme alma yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. O halde kusurlu her ifadeden de sorumludur ve başvuru sahibinin kusuru üçüncü kişiler için umulmadık yükümlülükler doğurmamalıdır. Bu çerçevede birden fazla yorumun mümkün olduğu hallerde üçüncü kişiler için en hafif sınırlandırma ve yükümlülüğü doğuran yorum benimsenmelidir<sup>183</sup>.

#### 4- Yoruma Esas Alınacak Zaman

Patentin sağladığı koruma süresi düşünüldüğünde, istemler gelecek yirmi yıla hitap eden düzenlemelerdir. Fakat kelimelerin ve ifadelerin anlamı bağlı oldukları teknik alana göre daha çabuk ve sık değişebilmektedir. O halde yorumda zaman sorunu ortaya çıkmaktadır. Patent başvurusunun geçerliliğinde olduğu gibi başvurunun yapıldığı tarihe veya rüçhan tarihine yollama yapılarak istemlerin yorumlanmasında söz konusu tarihe göre değerlendirme yapılmalıdır<sup>184</sup>. Aksi halde, başvuru tarihinde yaratıcı ve yeni görülen bir patentin ilerleyen zamanda hatalı değerlendirmeler ile işlevsiz hale gelmesi mümkün olabilecektir.

#### C- YORUM YOLUYLA İSTEM KAPSAMININ BELİRLENMESİ

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 69. Maddesi'nde açıkça ifade edildiği üzere "Avrupa patenti verilmesi ile sağlanan korumanın kapsamı istem metni ile belirlenir. Tarifname veya şemalar istemlerin yorumlanmasında kullanılabilir."

Patent alınması ile elde edilen koruma kapsamının belirlenmesinde dikkate alınması gereken istemler, patent başvuru dosyasında yer alan istemlerin en son halidir. Patent başvurusunda bulunduktan sonra patentin verilmesi anına dek başvuruda bulunan belirli sınırlar çerçevesinde kalmak kaydıyla başvuru dosyasının içeriğini dolayısı ile de istemleri değiştirebilir. Patent verilmesinden sonra sağlanan korumanın kapsamı istemlerin en son haline göre belirlenecektir. Ancak bu noktada Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 123. Maddesi çerçevesinde getirilen istem kapsamını-koruma kapsamını genişletme yasağının ihlal edilmemesi gereklidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta 69. Madde'nin istemlerin yorumlanmasında tarifnameye başvurulması yöntemini yalnızca aynı maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen "istem kapsamının belirlenmesi" hali için öngördüğüdür. Avrupa Patent Ofisi'nin ilgili T 454/89 Sayılı kararında<sup>185</sup>, açıkça belirttiği üzere patent başvuru dosyasının incelenmesi, patentlenebilirlik koşullarının değerlendirilmesi ve 84. Madde çerçevesinde istem aracılığıyla buluşun tanımlanması sırasında istemlerin yorumlanması yoluna başvurulamaz. Patent dosyasının değerlendirilmesi aşamasında, patent verilmeden önce örneğin araştırma raporu düzenlenmesi sırasında istem veya istemlerin yeterince açık olmaması halinde Enstitü, araştırma raporunun düzenlenebilmesi için söz konusu yetersizliğin giderilmesini ister, açık olmayan istemlerin yorumlanması ve anlaşılır kılınması yoluna başvuramaz.

<sup>183</sup> Athletic Alternatives v. Prince, USCAFC, 1996 için bkz.Franzosi, "Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

<sup>184</sup> Franzosi, "Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?", s.1. <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

<sup>185</sup> EPOLRSTBA, 2001, s.170.

İstemlerin oluşturulması ile ilgili öngörülen tüm düzenlemeler ve ilgili kurallar istem metninin mümkün olduğunca açık ve anlaşılır olmasını amaçlamaktadır. Zira sağladığı haklar ve getirdiği yükümlülükler göz önüne alındığında hukuki güvenliğin sağlanması istem metninin açık, anlaşılır ve kesin olmasına bağlıdır.

## 1- İstemlerin Yorumlanmasında Amaç

Her hukuki metinde olduğu gibi istem metninde de anlamın muğlaklaştığı, çelişki ve şüphelerin ortaya çıktığı ve anlaşılmaz olduğu görülebilir. O halde başvurulacak yol istemlerin yorumlanmasıdır.

İstemlerin yorumlanmasında amaç; anlamı anlaşılır ve kesin kılmak, muhatabı tarafından ne anlaşıldığını ortaya koymaktır. Açığa çıkarılması ve anlaşılır kılınması hedeflenen anlam, istemleri kaleme aldığı kabul edilen başvuru sahibinin neyi talep etmek istediği ( buluş sahibinin niyeti ) değil, istemin yöneltildiği muhatabın söz konusu metinden neyin koruma altında olduğunu anlamasıdır.

Buluş sahibinin patent kılıfı ile neyin korunmasını istediği, sübjektif biçimde buluş sahibinin niyeti araştırılmaz. Objektif biçimde teknik alanda uzman kişinin istemlerden ne anladığı aydınlığa kavuşturulur. Kısaca koruma kapsamının sınırlandırılmasında belirleyici kıstas metni kaleme alan başvuru sahibinin iradesi değil, muhatabı tarafından ne anlaşıldığı ve algılandığıdır. İstem metninin nasıl okunması ve anlaşılması gerektiği konusu patent sisteminin belkemiğini oluşturmaktadır. Bu konuda sorulması gereken ilk soru istem metninin kim tarafından okunması ve anlaşılması gerektiğidir. Zira her metnin anlaşılabilirliği ve anlamı muhatabı kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir.

## 2- İstem Metninin Muhatabı

“İstem, buluş sahibinin rakiplerine yönelttiği ve onlara; koruma altına alınan belirli bir alanda ekonomik aktivitede bulunmaktan kaçınmalarını, dikte ettiği bir emirdir” şeklinde tanımlanmaktadır<sup>186</sup>. Eğer istem söylendiği gibi bir emirse metnin muhatabı da emrin yöneltildiği, yasağa uyması beklenen kişilerdir.

Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde doktrindeki tanımda “rakip” olarak adlandırılan muhatabın teknik alanda uzman kişi ile temsil edildiği anlaşılmaktadır. Madde metninde ifade edildiği üzere; Avrupa patent başvurusu, buluşu, teknikte uzman bir kişi tarafından yapılabilecek kadar açık ve tam bir şekilde ortaya koymalı ve anlatmalıdır.

Teknik alanda uzman kişi tanımlanmasının kimi hedeflediği verilen cevaba göre değişecektir. Teknik alanda ders veren bir profesör ile aynı teknik alanda bir fabrikada çalışan mühendisin deneyimi, eğitimi, bilgi birikimi farklı olacaktır. Kural olarak uzman, ortak bilgiyle donatılmış kişidir<sup>187</sup>.

<sup>186</sup> Dr.Jochen Pagenberg, “Europe and Japan, Claim Interpretation-Influence of Prior Art and The Knowledge of The Skilled Person fort he Scope of Protection”, CASRIP, High Technology Symposium 2002, <http://www.law.washington.edu/CASRIP/Symposium/Number8/CM%20%20Pagenberg%20CASRIP%20Interpretation%20of%20Patent%20Claims.pdf> (Nisan 2007).

<sup>187</sup> Franzosi, “Claim Interpretation”, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm> .

Ortak bilgi, tekniğin bilinen durumundan daha dar ve farklıdır; bilinen bilimsel incelemeleri, en güvenilir teknik makaleleri veya en bilinen patentleri kapsar ve değişkendir; günümüzdeki internet ortamında ortak bilgi kavramının kapsamının genişlediği dahi kabul edilebilir<sup>188</sup>.

İstemın yorumlanması söz konusu olduğunda uzman basit ve teorik şekilde anlamak ve bilmek isteyen kişi değil, bilmek, anlamak, çalışmak ve çalıştırmak isteyen kişidir<sup>189</sup>.

Doktrinde ağır basan görüş, patent kapsamını belirlemek üzere yani istemlerin yorumlanmasında başvurulacak teknikte uzman kişi ile patentin geçerliliği tartışmasında başvurulacak uzman kişinin aynı olduğudur<sup>190</sup>. Ancak iki uzmanın farklı özelliklere sahip olması gerektiğini savunan yazarlar da mevcuttur. Bunlara göre, patentin geçerliliğini değerlendiren kişi yalnızca anlamaya çalışan bir teknisyendir, fakat istem kapsamını keşfetmeye uğraşan kişi üretmek ve satmak üzere anlamaya çalışan bir yorumcudur<sup>191</sup>.

### 3- İstem Lafzı ve Terimlerin Anlamı

İstemlerin yorumlanmasında birinci adım başvuruda açıklandığı - ifşa edildiği - haliyle buluşun ana konusunun belirlenmesidir. Buluşun ana konusunu tanımlamak üzere ilk önce teknik problem ve çözümü tanımlanmaktadır. Ancak istemin yorumlanması, başvuruda bulunan tarafından teknik bir probleme getirilen teknik çözümün tanımlanmasından ibaret değildir. Teknik problemin tanımlanması ( identification ) istemin oluşturulması sırasında rol sahibidir. Ancak istem yazıldığı andan itibaren artık problemlerden ve çözümlerden değil yalnızca kelimelerden ibaret ( kelimelerden örölmüş ), bir yapıdır. O halde buluşun ana konusunun tanımlanması, istemi oluşturan terimlerin ve anlamlarının yorumlanması demektir. Bu adımın amacı teknikte uzman kişinin istemi okuduğu zaman terimlerden ve teknik işlevlerinden ne anladığını ortaya çıkarmaktır.

İstemın yapıtaşları kelimeleri temel alarak bütünün anlamını ortaya çıkarılmalıdır. Zira kelimelerin anlamı, tek başlarına değil, birbirilerine bağlanmaları ile ortaya çıkar. A veya B değil (A+B)'nin birlikte değerlendirilmesi ile gerçek anlama ulaşılabilir. Her bir kelimenin değil bütün olarak istem metninin lâfzî olarak yorumlanması önemlidir.

İstemde kullanılan teknik terimlerin anlamı konusunda anlaşmazlığa düşüldüğü takdirde başvurulacak referanslar ilgili meslek adamının genel bilgisi ve tarifnamede açıklandığı kadarıyla tekniğin bilinen durumudur. Bu noktada tekniğin bilinen durumuna başvurma yöntemi patentlenebilirlik koşullarından yenilik kıstasının değerlendirilmesinden farklıdır. Yenilik koşulunun değerlendirilmesi sırasında tekniğin tüm bilinen durumu ile buluş karşılaştırılmaktadır. Ancak, istem kapsamının değerlendirilmesinde dikkate alınacak tekniğin bilinen durumu tarifnamede anlatıldığı kadarıyla sınırlandırılmaktadır.

<sup>188</sup> Pagenberg, s.1, a.g.m.

<http://www.law.washington.edu/CASRIP/Symposium/Number8/CM%20%20Pagenberg%20CASRIP%20Interpretation%20of%20Patent%20Claims.pdf>.

<sup>189</sup> Franzosi, "Claim Interpretation", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm>.

<sup>190</sup> Pagenberg, s.1, a.g.m.

<http://www.law.washington.edu/CASRIP/Symposium/Number8/CM%20%20Pagenberg%20CASRIP%20Interpretation%20of%20Patent%20Claims.pdf>.

<sup>191</sup> Franzosi, "Claim Interpretation", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm>.



Tekniğin bilinen durumuna dair genel olarak sahip olunan veriler kural olarak istemin yorumlanmasında kullanılmaz. Tarifnamede açıklanmayan tekniğin bilinen durumuna dair diğer veriler ancak teknikte uzman kişinin bilgi dağarcığına dâhil ise dikkate alınabilir.

Buluş sahibinin herhangi bir terimin anlamına dair bağlayıcı bir beyanda bulunduğu hallerde uygulamada mahkemeler buluş sahibinin bu açıklamasını dikkate almaktadır. Örnek kararlardan birinde ifade edildiği şekliyle “Patent başvuru dosyası buluş sahibinin bir nevi kendi kişisel sözlüğüdür.”<sup>192</sup>.

Buluş sahibi kullandığı kelime veya terimlere yüklediği özel ve farklı anlamları tarifnamede açıklamalıdır. Bu çerçevede tarifname buluş sahibinin hazırladığı sözlük olarak değerlendirilecektir. Ancak bu olanak, patentin anlaşılmasını zorlaştıracak biçimde kullanılamaz. Başvuru sahibi patent başvurusu öncesinde veya sonrasında çeşitli kitap, makale vb. ortamlarda kullandığı kelime veya terimlere yüklediği anlamları açıklamış olsa dahi bu beyanları istemin yorumlanması sırasında değerlendirilmez.

İstemde kullanılan kelime ve terimlerin anlamlarının keşfedilmesine dair ortaya çıkabilecek diğer bir sorun aynı patentin farklı istemleri arasında korunması talep edilen özellik bakımından benzerlik hatta aynılık görülmesi halidir. Kural olarak farklı istemlerin farklı konuların korunmasını öngördüğü dolayısı ile farklı anlama geldiği kabul edilmektedir, zira farklı emir vermeyen bir istemin kaleme alınması için geçerli sebep bulunmamaktadır.

Amerikan patent sisteminde bu konu “istemlerin farklılaşması doktrini” başlığı altında incelenmektedir<sup>193</sup>. Bu doktrin çerçevesinde, buluşun eş özelliklerinin korunması için aynı patentte birden fazla istem yazılmışsa, benzer görünmelerine rağmen iki farklı koruma alanı yaratılmak istendiği ve iki istem arasında ayırım olduğu kabul edilmektedir. Buna göre, dar kapsamlı istemdeki sınırlamaların geniş kapsamlı bir diğer isteme nakledilmesi mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle, istemlerin farklılaşması doktrini çerçevesinde ABD sisteminde aynı özelliğin korunması hedefleniyor olsa bile, bir isteme getirilen sınırlandırmalar diğer istem için geçerli olamamaktadır<sup>194</sup>.

#### 4- Metinlerarası Hiyerarşi

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin Madde 69 (1) ve 70'e dayanarak, istemlerin yorumlanması sırasında kullanılan metinlerarası hiyerarşi öğretide şu şekilde belirlenmiştir<sup>195</sup>.

<sup>192</sup> Franzosi, “*Claim Interpretation*”, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm> .

<sup>193</sup> Arnold B. Silverman, “*Claim Interpretation Under The Doctrine of Differentiation*”, JOM Review, No:52,2001, s.64, <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-0102.html> ( Mayıs 2007).

<sup>194</sup> Modine Mfg. Co. v. United States Int'l Trade Commission, 75 F3d 1545, 37 USPQ2d, 1609-1615 ( Fed. Circ. 1996) “ ...çeşitli istemlerde yer alan farklı alanlardaki sınırlamalar, her bir istemin kendi alanında ortaya çıkar...” Ayrıntılı bilgi için bkz.Silverman a.g.m. s.64, <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-0102.html> .

<sup>195</sup> Franzosi, “*Claim Interpretation*”, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm> .

1. Avrupa patenti başvurusundan önceki başvurunun dilindeki istemler ( APS 69(1) ve 70)
  2. Avrupa Patent Ofisi'ne yapılan resmi dilde istemler (69(1)) ( Ofis İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere üç dili remi dil olarak kabul etmektedir)
  3. Tarifname ve şemalar (69(1))
  4. Ulusal dilde yapılmış başvuru çevirisinde yer alan istem metni ise alt sıralarda yer alır.
- Avrupa Patent Ofisi ve genel olarak Kıta Avrupa' s ı ülkeleri bu sıralamayı benimsemiş ve uygulamaktadırlar. Yalnızca Fransa'da, Douai İstinaf Mahkemesi tarafından verilen 15 Mart 1993 tarihli "Broyeurs Poittermill v Alpine" kararıyla, ulusal dildeki istem metninin diğer tüm metinlerin önünde yer aldığı kabul edilmektedir<sup>196</sup>.

### 5- İstemlerin Yorumlanmasında Tarifname ve Desenler

İstemlerin anlamının belirsiz ve tartışmalı olduğu hallerde, istemin yorumlanması yoluyla anlamın aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu durumda istemlerin yorumlanmasında APS Madde 69'da öngörüldüğü üzere tarifname ve desenler kullanılacaktır. Avrupa Patent Ofisi'nin T 327/87, T 238/88 (OJ 1992, 709), T 416/88, T 194/89 veya T 606/91 Sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği gibi "İstem anlamı 84. Maddede öngörüldüğü biçimde açık, anlaşılır ve kısa değilse tarifname ve desenler yardımıyla yorumlanması gereklidir". İstem yorumlanmasında başlangıç noktası da varış yeri de yine istemlerdir. Tarifname ve şemalar ancak yardımcı öğelerdir. İstem anlamını desteklemek ve gerektiği halde aydınlatmakla görevlidirler. Tarifname ve desenler ancak anlam muğlâklığını gidermek üzere başvuru referanslarıdır. Bu araçlar vesilesiyle istem kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, istem anlamının değiştirilmesi patent hukukuna aykırıdır. Bu çerçevede söz konusu ilişki kanun metninin yorumlanması sırasında başvuru hazırlık çalışmalarına benzetilebilir, anlamda değişiklik yapamaz ancak anlamı açığa çıkarır.

İstem veya istemler, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istem veya istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde yorumlanmamaktadır. Zira istemlerin yorumlanmasında amaç istemlerin anlaşılır kılınmasıdır, tamamlanması değildir. Ayrıca istemlerin yorumlanması sırasında ihlal edildiği iddia edilen ürüne bakılmaksızın yorum yapılmaktadır zira ihlal ettiği iddia edilen araçtan yola çıkılarak yorum yapılması halinde istemlerin çarpıtılması olasılığı yüksektir<sup>197</sup>.

İstemlerin yorumlanmasında tarifname istem ilişkisi değerlendirildiğinde şu sonuçlara varılmaktadır: Bir istem açık, anlaşılır ve kesinse aynı zamanda tarifname tarafından destekleniyorsa yorum amacına ulaşmış kabul edilir. İstemlerle tarifname arasında çelişki mevcutsa, istem tarifname tarafından desteklenmiyor demektir, o halde istem geçersizdir. İstem anlamı çelişkili veya tartışmalı ise tarifname aracılığıyla istem anlamı aydınlatılır ve yorum amacına ulaşmış olur. İstem anlamı çelişkili veya tartışmalı ise, tarifname veya desenler vasıtasıyla da anlam netleştirilemiyorsa istem geçersizdir.

<sup>196</sup> Appel Douai Kararı için bkz. Propriété Industrielle Bulletin Documentaire, PIBD, 1993-III – Sommaire: 447.

<sup>197</sup> Saraç, a.g.e. s.198.

## 6- Başvuru Dosyasındaki Örnekler

Patent, buluşun işlev veya sonuçlarının örneklerini veya buluşun bir düzenlenmesinin örneklerini kapsıyorsa, istem veya istemler bu örneklerle sınırlanmış olarak yorumlanamamaktadır<sup>198</sup>. Özellikle, ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç veya özelliği gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul istem veya istemler ile sağlanan koruma kapsamının dışında tutulmamaktadır<sup>199</sup>.

## 7- Patent Başlığı/İsmi

Avrupa Patent Sözleşmesi'nde veya ilgili Tüzük'te hiç bahsedilmediği patentin ismi veya başlığı istemlerin yorumlanmasında kullanılmamaktadır. Patentin ismi veya başlığı yalnızca başvurunun arşivlenmesi ve gerektiğinde kolay ulaşılması için tayin edilmektedir; o halde herhangi bir yükümlülük veya hak tesisinde başvurulmamaktadır<sup>200</sup>.

## 8- Başvuru Dosyasındaki Diğer Belgeler

Patent tarifnamesi dışında, başvuru dosyasında bulunan diğer belgelerin patentin yorumlanması sırasındaki işlevleri konusunda farklı uygulamalar görülmektedir. ABD sisteminde dosyadaki diğer belgeler veya dosya aşamaları ( file wrapper<sup>201</sup>, prosecution history<sup>202</sup> ...) tarifname ile benzer uygunlukta ve değerdedir. Yargılama aşamasında kesin delil niteliğinde olup, mahkeme sunulan diğer delillerden ve başvuru sahibinin yaptığı beyanlardan yararlanabilir. Zira, tek başına istemlerle buluşu tanımlamak ve anlamak mümkün olmayabilmektedir<sup>203</sup>.

Ancak, Kıta Avrupa' sı Sisteminde ise, örneğin Alman hukukunda Bundesgerichtshof; patent sahibinin beyanının kendisine karşı ancak karşı tarafça ( ihlal davasında davalı olduğu zaman) kullanılabileceğini belirtmektedir<sup>204</sup>. İngiltere'de ise Yüksek Mahkeme ancak tarifnamedeki belirsiz bazı noktaların çözümlenmesinde "file history"ye başvurulmasını kabul etmektedir<sup>205</sup>. Hollanda Yüksek Mahkemesi "file history'de" yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından ulaşılabilir olsa dahi patentin yorumlanmasında kullanılmayacağını belirtilmektedir<sup>206</sup>.

<sup>198</sup> Guidelines, Chap. III.

<sup>199</sup> Guidelines, Chap. III.

<sup>200</sup> Franzosi, "Claim Interpretation", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm>.

<sup>201</sup> Amerikan hukukunda, patent başvurusunun incelenmesi sırasında patent ofisine yapılan değişikliklerin yazılı olduğu belgelerden oluşan dosyayı ifade etmektedir.

<sup>202</sup> Amerikan hukukunda "Prosecution" deyimini, patent için başvurulup patent alınmaya kadar geçen aşamaları, "prosecution history" deyimini ise başvuru süreci boyunca Ofis ve başvuru sahibi arasındaki yazılı iletişim evraklarını nitelendirmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.uspto.gov>.

<sup>203</sup> Markman I, 52 F.3d 967 (USCAFC 1995), 517 US 370 (1996) için bkz. Franzosi, "Claim Interpretation", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm>.

<sup>204</sup> Weichvorrichtung II, 1993 GRUR 886, 25 IIC 420 için bkz. Franzosi, "Claim Interpretation", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm>.

<sup>205</sup> Rohm & Haas v. Collag, Court of Appeal, October 29, 2001 için bkz. Franzosi, "Claim Interpretation", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm>.

<sup>206</sup> Ciba Geigy v. Oté Optics, January 13, 1995, 28 IIC 748 için bkz. Franzosi, "Claim Interpretation", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm>.

Fransa'da istinaf mahkemesi kararında istemden doğan yorumun doğrulanması amacıyla başvuru prosedürüne bakılabileceği kabul edilmektedir<sup>207</sup>.

Uygulamadaki farklılıklar karşısında öğretide ağır basan görüş, üçüncü kişilerin erişimine açık olan ( public statements ) başvuru belgelerine patentlenebilirlik itirazlarını ortadan kaldırmak amacıyla ve yararlı oldukları takdirde başvurulabileceğidir.<sup>208</sup> Başvuru dosyası ve diğer belgeler ise örneğin sözlükler, teknik kılavuzlar veya el kitapları, tarifnamede adı geçen diğer patent veya yayınlar; metinde yer alan kelimelerin bağlamsal anlamlarının keşfinde kullanılabilir<sup>209</sup>.

---

<sup>207</sup> Prod'hygia c. Molnycke, Paris Cour d'Appel, PIBD 1999, 671 – III, Sommaire: 79.

<sup>208</sup> Franzosi, "Claim Interpretation", s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm> .

<sup>209</sup> Pagenberg, a.g.m. s.1,

<http://www.law.washington.edu/CASRIP/Symposium/Number8/CM%20%20Pagenberg%20CASRIP%20Interpretation%20of%20Patent%20Claims.pdf> .

## **BÖLÜM IV- EŞDEĞER DOKTRİN**

### **A- GENEL OLARAK**

Patent verilmesi ile hak sahibine sağlanan koruma alanının kapsamının istemlerle belirlendiğini ve istemde yer verilmeyen hiçbir unsurun korumadan yararlanmadığını biliyoruz. Eşdeğer doktrin uygulamasıyla bu temel kurala istisna getirilmekte ve istemlerin kapsamı metinsel boyutunun dışına taşınarak, genişletilmektedir. Patent tarafından sağlanan korumanın kapsamı istemlerde açıklanan unsurların eşdeğerlerini de kapsar ve bu nedenle patent ihlali araştırılırken lâfzî değerlendirme sonucunda ihlal tespit edilmediyse ardından eşdeğer değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu çerçevede görünürde belli olmayan ihlallerin tespiti sağlanır ve buluş sahibine sağlanan korumanın etkinliği güvence altına alınmış olur.

İstemde yer alan ve korunması istenen unsurlar doğrudan kullanılmamış fakat eşdeğerleri ile ikame edilmiş olabilir. Eşdeğer unsurların tespiti konusunda yaşanan uyuşmazlık ve tartışmalar sonucunda Avrupa patenti çerçevesinde özellikle Avrupa Patent Ofisi ve diğer mahkemelerin kararları ışığında ortak bir yöntem sağlanmaya çalışılmaktadır. Patent hukukunda maddi uyumun sağlanması yönündeki bu çabalar ortak bir mahkeme kurulmasını dahi öngörmektedir<sup>210</sup>.

### **B- EŞDEĞER UNSUR**

Kural olarak; herhangi iki unsur aynı etkiyi doğuruyor, aynı sonuca ulaşılmasını sağlıyor ise söz konusu iki unsurun eşdeğer olduğu kabul edilmektedir<sup>211</sup>. Karşılaştırılan iki unsur arasında şekil, boyut, kullanılan madde farklılıkları bulunsada dahi aynı işlevi yerine getirdikleri, birinin diğerinin ikamesi olduğu teknikte uzman kişi tarafından fark edilebilir olmalıdır.

Ancak, başvuru sahibinin istem oluşturulurken tartışmalı unsuru koruma kapsamı dışında tutmak için bir sebebi veya menfaati bulunmaktaysa, diğer bir ifade ile başvuru sahibi başvuru sırasında bilerek istem kapsamı dışında bırakmış ise söz konusu unsur yukarıda sayılan özellikleri taşısa bile eşdeğer olarak değerlendirilememektedir<sup>212</sup>.

Eşdeğer unsur tartışmasında dikkat edilmesi gereken ikinci husus zaman ölçütüdür.

#### **1- Eşdeğer Çeşitleri**

Öğretide test ve tespit etme kolaylığı açısından eşdeğerler iki başlık altında incelenmektedir.

<sup>210</sup> EPLA için bkz. <http://www.epo.org>.

<sup>211</sup> Blumer, a.g.e. s.82 vd.

<sup>212</sup> Blumer a.g.e. s.82 vd.

## **a- Doğrudan Eşdeğerler**

Patent konusu buluşa tanınan koruma özellikle doğrudan eşdeğerleri kapsamaktadır. Patent konusu buluştaki unsurlardan birinin yerine kullanılabilmesi doğrudan bilinen unsurlar doğrudan eşdeğerleri oluşturmaktadır<sup>213</sup>. Doğrudan eşdeğerleri de ikiye ayırmak mümkündür.

### **aa- Teknik Eşdeğerler**

Teknik alana ilişkin, istenildiği an birinin yerine diğeri kullanılabilir iki unsur doğrudan teknik eşdeğerdir. Bilinen klasik örnekle açıklanırsa, çivi yerine cıvata kullanılması, eşdeğerinin ikame edilmesi demektir<sup>214</sup>.

### **bb-Patent Eşdeğerleri**

Doğrudan eşdeğerlerin ikinci çeşidi patent eşdeğerleridir. Bu tip eşdeğerler doğrudan fark edilemiyor olsa bile uzman kişinin herhangi bir ek araştırmaya gerek duymadan kendi bilgi ve görgüsüyle fark edebildiği eşdeğerlerdir. Bilinen örneği ise, elektrikle hareket ederek ağırlıkla kapanan bir kapağa ilişkin buluşta ağırlık yerine yay kullanılmasıdır<sup>215</sup>.

## **b- Doğrudan Olmayan Eşdeğerler**

Uzman kişinin ek bilgi ve deneyler sonucunda tespit edebildiği patent eşdeğerleridir<sup>216</sup>. Bilinen örneği ise<sup>217</sup>; yangın söndürme amacıyla kullanılan X kimyasalının yerine, varlığı bilinen ancak yangın söndürmede kullanılabileceği düşünülmemiş Y kimyasalının çeşitli maddelerle etkileşimi sonucunda yangın söndürmede kullanılabileceği ortaya çıktığında Y ve X kimyasallarının aynı işlevi yerine getirdiği ve aynı sonucu sağladığı belirlenmiş olur. Dolayısıyla bu X ve Y kimyasalları eşdeğerdir. Ancak bu durum uzman kişi tarafından ortalama genel bilgi kapsamında bilinir bir bilgi değilse X ve Y somut durumda eşdeğer olsalar bile koruma kapsamında değerlendirilmemektedir.

Doğrudan olmayan eşdeğerler, kural olarak ilk unsurun dâhil olduğu patente tanınan koruma alanına girmezler çünkü bu tip durumda aracın eşdeğerliğini belirlemek için harcanan düşünsel faaliyetin kendisi bir buluş niteliğindedir<sup>218</sup>.

---

<sup>213</sup> Saraç, a.g.e. s.50.

<sup>214</sup> Saraç, a.g.e. s.50.

<sup>215</sup> Saraç, a.g.e. s.50.

<sup>216</sup> Saraç, a.g.e. s.51.

<sup>217</sup> Saraç, a.g.e. s.51.

<sup>218</sup> Tekinalp, a.g.e. s.601.

## 2- Eşdeğerlerin Tespitinde Amaç

Eşdeğer unsurların patentten doğan hakkın kapsamını belirlemede göz önünde bulundurulmasının nedeni patent sahibini taklitçilikten korumaktır<sup>219</sup>. Taklitçiliğe imkan veren sistemlerin içerisindeki patent sahiplerinin yeterli korumadan yararlanamamaları sebebiyle araştırma yapmaya son vermeleri beklenen bir durumdur<sup>220</sup>. Bu durumun gerçekleşmesini önlemek, eşdeğerlerin tespitindeki nihai amaç olarak nitelendirilebilir.

Eşdeğer unsurların hakkın koruma kapsamını belirlemede dikkate alınması sayesinde bir kimsenin buluşun özünü, ana fikrini adeta kalbini çalıp buluşta önemsiz farklar yaratarak tecavüzden kurtulmasının önüne geçilmiş olunur<sup>221</sup>. Böylece etkin patent koruması sağlanarak buluşun ve özündeki yaratıcı fikrin ve çabanın korunması sağlanır<sup>222</sup>. Ayrıca eşdeğer unsurların dikkate alınması sayesinde yalnızca istem kelimelerine odaklanmaktan, yalnızca lâfzî anlamla sınırlı kalmaktan doğabilecek haksızlıkların da önüne geçilmiş olmaktadır<sup>223</sup>.

## 3- Eşdeğerlerin Belirlenmesinde Sınırlar

Patentin koruma kapsamı belirlenirken eşdeğerlerin tespit edilerek koruma alanına dâhil edilmesi “Koruma kapsamı istemlerle belirlenir” kuralının dışına çıkılarak, koruma kapsamının istemlerin lafzının ötesine genişlemesine neden olmaktadır. Koruma kapsamının istemlerle belirlenmesi kuralının bir işlevinin de üçüncü kişiler için hukuki güvenliği sağlamak olduğu düşünülürse, eşdeğerleri aracılığıyla patent sahibi lehine gerçekleştirilen söz konusu genişleme üçüncü kişilerin haklarını ihlal edebilir. Zira eşdeğerler vasıtasıyla istemde zikredilmemiş, ifşa edilmemiş unsurlar koruma kapsamına dâhil edilmektedir.

Üçüncü kişiler açısından ortaya çıkabilecek haksız uygulamaları önlemek amacıyla eşdeğerlerin tespit edilmesinde iki objektif sınırlama kabul edilmiştir.

### a- Başvuru Sahibinin Beyanları

Üçüncü kişiler istemlere bakarak davranışlarını düzenleseler bile eşdeğer unsurlar aracılığıyla ortaya çıkan tecavüz iddialarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle eşdeğerlerin belirlenmesi sırasında başvuru sahibinin beyanları da dikkate alınmalıdır<sup>224</sup>. Üçüncü kişiler patent veya başvuru sahibinin patentin geçerliliği süresince yaptığı beyanlara dayanarak patentten doğan hakkın kapsamının genişlemesini engelleyebilir, hukuka uygun kullanım hakkının genişletilmesini talep edebilirler<sup>225</sup>.

<sup>219</sup> Graver Tank and Manufacturing Co. v Linde Air Products Co. ( 339 US 605 ).

<sup>220</sup> Ali Necip Ortan, “ *Teknik, Ekonomik ve Sosyal İlerleme Açısından Patent Sisteminin Yeri* ”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, C. XIII, Sayı 2, Ankara, Aralık 1985, s. 94 .

<sup>221</sup> Ortan, “ *Avrupa Patent Sistemi* ” Cilt: I, s. 191 .

<sup>222</sup> Blumer, a.g.e. s.218.

<sup>223</sup> Blumer a.g.e. s. 219.

<sup>224</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s. 149.

<sup>225</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.149.

Patent sahibinin başvuruda bulunduğu andan patentin verilmesi anına dek Patent Ofisi nezdinde bulunduğu istemler ve istem değişiklikleri başvuru sahibinin beyanlarıdır. Ayrıca başvuru sahibinin istemlerine yönelik olarak bilimsel dergi veya kitaplarda yaptığı açıklamalar da üçüncü kişilerin başvurabileceği başvuru sahibinin beyanlarıdır<sup>226</sup>.

Patent sahibinin beyanlarına ( başvuru sırasında istemlerde yaptığı değişikliklere ) üçüncü kişiler ancak tekniğin bilinen durumundan kaçınmak amacıyla yapıldıysa başvurabileceklerdir. İmla hatası gibi sebeplerle yapılan değişikliklere başvurulamayacaktır. Hangi istem değişikliklerinin tekniğin bilinen durumundan kaçınmak amacıyla yapıldığı konusunda ise Amerikan Yüksek Mahkemesi “İstemlerde yapılan değişikliğin sebebinin açıkça belli olmadığı durumlarda, bu değişikliğin tekniğin bilinen durumundan kaçınmak için yapıldığı kabul edilir. Aksi bir amaçla yapıldığı ispatlanmalıdır.” görüşünü benimsemiştir<sup>227</sup>.

## **b- Tekniğin Bilinen Durumu**

Eşdeğer olduğu iddia edilen unsur tekniğin bilinen durumuna dâhil bir unursa, eşdeğer kapsamında patent koruma kapsamına dâhil edilmesi kamunun malı sayılan bir unsurun yasaklanması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle tekniğin bilinen durumuna dâhil unsurlar eşdeğer çerçevesinde koruma sahasına dâhil edilemezler<sup>228</sup>.

## **C- EŞDEĞER DOKTRİN UYGULAMALARI**

### **1- ABD Uygulaması**

Eşdeğer doktrin kavramına dair ilk sistemli bilgiler 1950 tarihli “Graver v. Linde” adıyla bilinen Amerikan Yüksek Mahkemesi kararına dayanmaktadır, diğer ülkeler ve patent sistemleri için de belirleyici olan bu kararda ilk defa “eşdeğer unsur” kıstasları saptanmıştır<sup>229</sup>. Mahkeme öncelikle eşdeğer kavramının açık ve kesin biçimde tanımlanması gerektiğini, bunun hukuki güvenliği sağlamak için zorunlu olduğunu belirtmekte ardından üç kıstas çerçevesinde değerlendirme yapmaktadır.

- Aynı işlev- function
- Aynı yöntem/usul-process
- Aynı sonuç-result

<sup>226</sup> La Bounty Mfg. Inc. v. US Int’l Trade Commission, 867 F2d 1572, 9 USPQ2d 1955 ( Fed. Cir. 1989).

<sup>227</sup> Saraç, a.g.e. s.209 .

<sup>228</sup> Key Manufacturing Group Inc v. Microdot Inc. 925F2d 1444, 7 USPQ2d 1806 ( Fed. Cir. 1991) için bkz. Jeffrey P.Kushan, “Protein Patents and The Doctrine of Equivalence”, <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol6/Kushan/html/text.html> (10.02.2007).

<sup>229</sup> Takenaka, “ Extent of Patent Protection in USA, German and Japon ”, s.136.



İşlev, yöntem, sonuç testi; eşdeğer olduğu iddia edilen aracın, istem konusu buluş ile aynı sonuca ulaşmak için aynı işlevi, aynı yolla gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin belirlenmesidir. Ardından, 1997 tarihli “Warner-Jenkinson v. Hilton Davis”<sup>230</sup> kararıyla uygulamada başlayan değişim sonucunda istemdeki her bir unsur ile patenti ihlal ettiği iddia edilen ürün veya usulün her bir unsuru arasında yalnızca yok sayılabilecek, tali farklar bulunuyorsa iki unsur birbirinin eşdeğeri olduğu kabul edilmektedir. Değerlendirme buluşun bütünü üzerinden değil her bir unsur için ayrı ayrı yapılmaktadır. Ayrıca, “Warner –Jenkinson v. Hilton Davis” kararıyla eşdeğer doktrin uygulama alanı “başvuru süreci engelleri (prosecution history estoppel)”<sup>231</sup> doktrini ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu sınırlandırma başvuru dosyası teslim edildikten sonra istemlerin değiştirilmesi halinde uyulması gereken sınırlamaların eşdeğer unsur değerlendirilmesine yansıtılmasına dayanmaktadır. Bugün ise ABD’de uygulanan eşdeğerlilik tespiti Festo kararında<sup>232</sup> belirlenen esaslara dayanmaktadır.

Bu kıstasların yanısıra Festo kararında eşdeğer olup olmadığı tartışılan unsurlar arasında ne derece farklılık olduğu da tartışılmıştır. İki unsur arasındaki değişiklik ikinci derece ve ihmal edilebilir bir fark yaratıyorsa iki unsurun birbirine eşdeğer olduğu kabul edilmiştir. Söz konusu farklılık patentli buluşa bir unsur eklenmesi veya patentli buluştan bir unsur çıkarılması vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Örneğin, iki dişli ile çalışmakta olan bir makineye üçüncü bir dişli eklenmiş olabilir. Bu durumda eklenen üçüncü dişli makinenin çalışmasına herhangi bir ek katkı yapmamışsa, daha hızlı çalışmasını sağlamamış veya üretim artmamışsa yapılan bu değişiklik ihmal edilebilir bir değişikliktir<sup>233</sup>. Aksi de aynı şekilde değerlendirilir.

“İhmal edilebilir değişikliğin yarattığı fark” tespiti ilgili alanda çalışan kişiye bırakılmıştır. Ancak mahkeme verdiği kararlarda “ Fonksiyonda değişiklik olmaksızın sadece şekildeki değişiklik veya bileşik veya parçaların sırasının veya yerinin değiştirilmesi veya tersine değişiklik yapılması yoluyla tecavüzden kaçınılamaz” görüşünü ifade etmektedir<sup>234</sup>.

Festo kararı ardından benimsenen sistemde mahkemeler iki farklı eşdeğerlilik uygulamasına dikkat çekmektedirler. Birinci tip yalnızca “vasıta artı işlev” kategorisindeki istemlere uygulanırken, ikinci tip tüm istem kategorilerine uygulanmaktadır. Ayrıca başvuru süreci engelleri çerçevesinde getirilen sınırlandırmaların kapsamı genişletilmiştir. Festo sonrasında başvuru dosyasında yapılan her türlü değişiklik, amacı ne olursa olsun, istemlerin açıklığı, buluş basamağı veya sanayiye uygulanabilirlik eşdeğerlilik tartışması sırasında değişikliğin zamanı ve neyi hedeflediği bakımından değerlendirilmektedir.

<sup>230</sup> *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 US 17, 137 L. Ed. 2d146, 117 S. Ct. 1040, 41 USPQ 2d 1865 (1997).

<sup>231</sup> Amerikan hukukunda patentin araştırılması sürecinde başvuru sahibinin beyanları, özellikle istem değişiklikleri hukuki engel doğurduğu için bu durum başvuru süreci engelleri olarak adlandırılır. Bu çerçevede patent veya başvuru sahibi bir unsurun patent kapsamında olmadığını açıklamış ise veya bu unsuru tekniğin bilinen durumuna dâhil olduğu şüphesiyle patent başvurusundan çıkarmışsa daha sonra eşdeğer doktrinini kullanarak bu unsurların patentin koruma kapsamına dâhil edilmesini talep edemez. Özellikle patentin araştırılması sürecinde, terk edilen unsurlar eşdeğerler yoluyla tekrar elde edilemez. Konu hakkında bilgi için bkz. AlexChartove “*Patent Protection*”,  
[http://akingump.com/library/publications/ip\\_and\\_tech/pdfs/chartove1.pdf](http://akingump.com/library/publications/ip_and_tech/pdfs/chartove1.pdf) ( Şubat 2007).

<sup>232</sup> *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 234 F.3d 558, 56 USPQ 2d 1865 (Fed. Cir. 2000) için bkz. <http://digital-law-online.info/cases/62PQ2D1705.htm> (Şubat 2007).

<sup>233</sup> Saraç, a.g.e. s. 205 .

<sup>234</sup> *Amster Crop. V. Envirotech Corp.* 730 F2d1476, 14 USPQ 649, 469 US 924 ( Fed.Circ. 1984) için bkz. [http:// www.findlaw.com](http://www.findlaw.com) (Şubat 2007).

İstem kategorilerinin nasıl ayırt edileceği ilgili paragrafta açıklanmaktadır. Ancak iki farklı eşdeğerlilik uygulaması birbirinden nasıl ayırt edilmektedir? Mahkeme, iki farklı eşdeğerlilik uygulamasının birbirinden “zamanlama” ölçütü ile ayrıldığını belirtmektedir<sup>235</sup>.

Birinci tip, US Code paragraf 112(6) çerçevesinde belirli istem kategorisine uygulanacak olan eşdeğerlilik uygulamasında, eşdeğerler patentin yayımlandığı zaman mevcut olmalıdır. Buna karşın, ikinci tip ve genel olarak uygulanan eşdeğerlilik testinde patent yayımlandığı sırada mevcut olmayan eşdeğer unsurların daha sonra ortaya çıkmış olması kabul edilebilir, değerlendirme ihlal anındaki duruma göre yapılır.

## 2- İngiliz Patent Sisteminde Eşdeğer Uygulaması Ve CATNIC ALGORİTM

Lord Diplock tarafından, CATNIC adıyla bilinen kararda<sup>236</sup> açıklanan ve bugün özellikle İngiltere’de benimsenen Catnic sorgu sistemi, Kirin kararında<sup>237</sup> yeniden formüle edildi. Söz konusu sistem, eşdeğer unsurun tespit edilmesi amacıyla sırasıyla üç aşamadan meydana gelen bir testi tarif etmektedir<sup>238</sup>.

- 1) Değişkenin, buluşun çalışma şekli üzerinde yok sayılamayacak derecede önemli etkisi bulunuyor mu? Yanıt “Evet” ise eşdeğer tartışması sona ermiştir. Yanıt “Hayır” ise teste devam edilir.
- 2) Teknikte uzman kişi için değişkenin, buluş unsuru ile paralel biçimde çalıştığı açık veya aşikâr mı? Yanıt “Hayır” ise eşdeğerlilik tartışması sona ermiştir. “Evet” ise teste devam edilir.
- 3) Teknikte uzman kişi, buluş sahibinin, isteminin kapsamını yalnızca kullanılan kelimelerin anlamı ile sınırlamak istediği sonucuna varıyor mu? Yanıt “Evet” ise eşdeğer unsurdan söz edilemez. Yanıt “Hayır” ise istemde yer alan unsurun eşdeğeri mevcuttur ve patent hakkı bu çerçevede ihlal edilmektedir.

Yukarıdaki sorular son yıllarda “Improver questions” adıyla anılmaktadır; bunun nedeni “Epilady davası” adıyla bilinen “Improver v. Remington” davasında söz konusu sisteme dayanarak verilen kararın çok tartışılmış olmasıdır<sup>239</sup>.

Buluşun çalışma prensibini sorgulayan birinci soru ABD yöntemiyle İngiliz yönteminin benzeşen noktasıdır. İşlev, yöntem, sonuç kıstasları çerçevesinde işlev ve sonuç genellikle birleşir ve fakat işlev eşdeğerlilik açısından her zaman ilk incelenen kıstastır.

<sup>235</sup> Festo Case için bkz. <http://digital-law-online.info/cases/62PQ2D1705.htm> .

<sup>236</sup> CatnicComponents v. Hill & Smith, 1981 F.S.R.60; 1982 R.P.C. 183 için bkz. Franzosi, “Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?”, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

<sup>237</sup> Kirin Amgen v. Hoechst Morion Roussel, 21 Ekim 2004, EP148605 için bkz. Franzosi, “Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?”, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

<sup>238</sup> Franzosi, “Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?”, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

<sup>239</sup> Franzosi, “Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?”, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

Catnic testin ikinci sorusu Avrupa Patent Sözleşmesi'nde sıklıkla başvuru teknikte uzman kişinin bakış açısını yeniden ön plana çıkarmaktadır. Patent yayımlandığı sırada, teknikte uzman kişi için açık ve bilinen olma koşulunu aramaktadır. Sorunun tartıştığı problem bir bakıma ABD yönteminde aranan “ikinci derece değişiklik, ihmal edilebilir değişiklik” kısıtası ile benzeşmektedir. Zira ihmal edilemeyecek, birinci derece değişikliğin teknikte uzman kişi tarafından görülür veya anlaşılır olmadığı düşünülemez.

Üçüncü soru ise, buluş sahibinin istem metni kaleme alınırken herhangi bir nedenle istem metnini sınırlamak ve zımnî de olsa eşdeğeri kapsamı dışında bırakmak isteyip istemediğini sorgulamaktadır. Örneğin patent dosyası verildiğinde istemler tekniğin bilinen durumunu aşmak amacıyla belirli bir biçimde formüle edilmiş olabilmektedir<sup>240</sup>.

### 3- Alman Patent Sisteminde Eşdeğer Uygulaması

#### a- Tarihsel Süreç

1877 yılında kabul edilen Alman Patent Kanunu'nda çevresel istem teorisi uygulanmakta olup, henüz “eşdeğer” kavramı benimsenmemiştir<sup>241</sup>. Sistem uygulandıkça Mahkemeler yalnızca lâfzî karşılaştırmaların yeterli olmadığını fark ederek, gizli ihlalleri tespit amacıyla “buluş basamağı” koşuluna başvurumaktadırlar. Tartışma konusu buluşların bağımsız bir korumayı hak edecek derede “değişiklik-modifikasyon” taşıyıp taşımadığı sorgulanmaktadır.

19. yüzyılın sonlarına doğru, uygulamada patent tarafından sağlanan koruma kapsamının açık ve belirgin eşdeğer unsurları da kapsadığı kural olarak kabul edilmiştir<sup>242</sup>. Tekniğin bilinen durumu bu tip bir genişletmeye engel olmadıkça açık ve belirgin olmak kaydıyla eşdeğer unsurlar koruma sahasına dâhil edilmiştir<sup>243</sup>. Bu ara dönemde Mahkemeler “ihlal” değerlendirmelerini “buluş basamağı” üzerinde yoğunlaştırmış ve istemleri sorgulama eğilimi giderek azalmıştır.

20.yüzyılda, patent koruma kapsamı çerçevesinde eşdeğer kavramına dayanan yeni bir teori ortaya çıkmıştır. İşbu teori çerçevesinde patent tarafından sağlanan korumanın kapsamı ikiye ayrılmaktadır<sup>244</sup>.

- Patent Ofisi tarafından tanımlanan ve incelenen esas konu - subject matter
- Esas konu dışında kalan ve Mahkeme'nin bağımsız olarak tanımlayabileceği koruma kapsamı

<sup>240</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.141-142.

<sup>241</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.141-142.

<sup>242</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s. 141-142.

<sup>243</sup> Dr. Paul Tauchner, “*The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany*”, s.2,

[http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf\\_34.pdf?PHPSESSID](http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_34.pdf?PHPSESSID) ( Nisan 2007).

<sup>244</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.143.

Söz konusu yeni teoriyi uygulayan Alman Mahkemelerinin verdiği kararlar çerçevesinde sistem; çevresel istem sisteminden merkezi istem sistemine doğru kaymaya başlamıştır. Bu ara dönemde Mahkemeler eşdeğer istemi tespit etmek amacıyla “aynı teknik çözüm” kistasını kullanmaktadır. Aynı çözüm ilkesini benimsemiş tek bir unsur bulunması halinde bunu eşdeğer olarak kabul etmeye ve patentin ihlal edildiğine karar vermektedir. Ayrıca aynı çözüm ilkesi yalnızca istemler değil tarifname ve desenler kapsamında da incelenmektedir.

Zaman içinde özellikle liberal kanadın baskısı sonucunda Alman Federal Mahkemesi ( Bundesgerichtshof ) tarafından patent koruma sahası iki değil üç bölüme ayrılmıştır<sup>245</sup>.

- Buluşun esas konusuna ilişkin istem metni ile sınırlı koruma
- Buluşun tartışmasız eşdeğerini kapsayan koruma
- Diğer tartışmalı eşdeğerleri veya genel yaratıcı kavramı kapsayan koruma

Buluşun tartışmasız eşdeğerinin belirlenmesinde teknikte uzman kişinin değerlendirmesi referans alındı. Teknikte uzman kişi tarafından, buluşun istemde yer alan unsuru ile eşdeğer olduğu iddia edilen yer değiştirebiliyorsa ve aynı işlev ve sonuç elde edilebiliyorsa kesin eşdeğer oldukları kabul edilmiştir ( produces the same function and effect ).

Üçüncü sırada yer alan koruma söz konusu olduğunda ise aşağıdaki kıstasları karşılayan “eşdeğerler” koruma sahasına dâhil edildiler<sup>246</sup>.

- i. İkame edilen unsur teknikte uzman kişi tarafından açıkça biliniyor mu?
- ii. Genel yaratıcı kavramdan tümdengelim yöntemiyle çıkarımda bulunarak söz konusu unsura ulaşılabilir mi?
- iii. Genel yaratıcı fikir patent için gerekli tüm koşulları yerine getiriyor mu?

Kesin eşdeğerlerin incelenmesinde Patent Ofisi, diğer eşdeğerlerin incelenmesinde ise Mahkemeler yetkiliydi. Eşdeğerler arasındaki böyle bir teorik ayrım uygulamada sorunlara yol açmış ve ciddi eleştirilerle karşılaşmıştır<sup>247</sup>. Sonuçta iki eşdeğer ayırımına son verilmiştir.

## **b- Bugünkü Durum**

1981 yılında Alman Patent sistemi baştanbaşa değiştirilmiştir<sup>248</sup>. Alman Patent Kanunu<sup>249</sup> Paragraf 14 çerçevesinde “istemler, patent tarafından sağlanan korumanın kapsamını belirler” kuralı yanısıra Mahkemeler istem terimlerini yorumlamak üzere tarifnamedeki tasvir ve desenlerden faydalanabilmektedir<sup>250</sup>. Yasa değişikliği ile getirilen bu kural Alman Patent sistemine ünlü Formstein kararı ile de yerleşmiştir.

<sup>245</sup> Saburo Moriwaki, “*Study on Patent Claim Interpretation (II)*,” *Institute of Intellectual Property Bulletin*, 2003, s.61-62, [http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14\\_07.pdf](http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14_07.pdf) ( Nisan 2007).

<sup>246</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.142.

<sup>247</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.143.

<sup>248</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.143-144.

<sup>249</sup> Alman Patent Kanunu’ ndaki patent korumasının sınırlarını belirlemeye yönelik diğer hükümleri için bkz. Ayşe Odman, “ *Fikri Mülkiyet Hukuku ile Rekabet Hukukunun Teknolojik Yeniliklerin Teşvikindeki Rolü* ”, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2002 .

<sup>250</sup> Moriwaki, a.g.m. s.61, [http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14\\_07.pdf](http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14_07.pdf) .

### c- Formstein Davası – Formstein Savunması

Olayda; ehemmiyetli ve sağlam drenaj sistemine elverişli, yağmur sularının her hava koşulunda uygun şekilde boşaltılmasını sağlayan sokak yüzeyine yerleştirilen kalıplanmış kaldırım taşlarının patentlenmesi söz konusudur<sup>251</sup>. Patent hakkını ihlal ettiği iddia edilen uyuşmazlık konusu istem kalıplanmış kaldırım taşlarına ilişkin değildir ancak bunun yerine küp veya tuğla şeklinde ve bilinen şekillerde bilinen kaldırım taşlarına ilişkindir. Patent sahibi patentten doğan hakkının ihlal edildiğini iddia etmektedir çünkü davalı verilen patentle korunan kullanım şeklinin aynısını uygulamaktadır. İstinaf Mahkemesi ( Oberlandesgericht ) ve Yüksek Mahkeme ( BGH ), iki yargı makamı da patent hakkına tecavüz olmadığına hükmetmiştir<sup>252</sup>.

Verdiği hükmü BGH “1978”den beri yürürlükte olan hukuki sistemin aksine, patent istemleri bugün yalnızca başlangıç noktası değil fakat daha çok koruma sahasının belirlenmesinde asli kaynaktır” ve “ Patentin koruma sahası kelimelerin belirli anlamlarından fazlasını kuşatır” ifadesine yer vermektedir.

Bu hüküm patent koruma sahasının lâfzî anlamın ötesinde bir alanı kapsadığı fikrinin Almanya’da açıkça ifade edildiği ve eşdeğer doktrin uygulamalarına alt yapı hazırlayan ilk karardır. Ayrıca bu kararın ardından Alman Patent Hukuku’nda bu tip uyuşmazlıklarda “açık ihlal savunması” Formstein savunması olarak anılmaktadır<sup>253</sup>.

Alman patent sisteminde ise bugün patent ihlallerinin tespitinde lâfzî incelemenin ardından eşdeğer unsurların araştırılması yöntemi de kabul edilmekte ve yeniden iki ayrı eşdeğer tipi çerçevesinde uygulanmaktadır. Ancak aradaki ayırım kararlar vasıtasıyla aydınlanmış ve belirlenmiştir. İki unsurun eşdeğer olup olmadığı ise halen “aynı işlev” “aynı sonuç” kıstasları temel alınarak “teknik çözüm” ilkesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Örneğin çok tartışılan Epilady dosyasında Alman Mahkemesi iki basamakta soruya yanıt aramıştır<sup>254</sup>:

1) Patent istemlerinde açıklanan işlevsel özelliklerin teknik problemin çözümü olarak eriştiği sonuç ile eşdeğer olduğu iddia edilen unsurun yerine getirdiği işlevin sonucu aynı mı? Bu durum teknikte uzman kişi için açık ve anlaşılır mı?

2) Bu durum yalnızca istemlerden faydalanarak teknikte uzman kişi tarafından tespit edilebiliyor mu?

<sup>251</sup> Moulded Curbstone (Formstein) Case, BGH, 29 Nisan 1986, 18 IIC 795/1987 için bkz. Takenaka, “*Doctrine of Equivalents in Japan*”, CASRIP, Symposium No:6, s.129, <http://www.law.washington.edu/casrip/Symposium/Number6/Takenaka.pdf> ( Mayıs 2007).

<sup>252</sup> Philippe Mueller, “Scope of Protection of Patents in the UK and Germany”, The Berkeley Electronic Pres, s.1, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art1> ( Nisan 2007).

<sup>253</sup> Mueller, a.g.m. s.1, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art1> .

<sup>254</sup> Franzosi, “*Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?*”, s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

Mahkeme görüşünü şu şekilde ifade etmektedir<sup>255</sup>:

*“Eğer teknikte uzman kişi kendi teknik bilgi ve deneyimiyle, mevcut başvuruyu-buluşu ihlal ettiği iddia edilen buluşta kullanılan değiştirilmiş, modifiye edilmiş cihazın buluşta vurgulanan problemin teknik çözümüyle eşdeğer etkiyi yarattığını tespit edebiliyorsa ve bu tespit yalnızca patentin istemlerine dayanıyorsa patentli buluşa tecavüz olduğuna karar verilir.”*

12 Mart 2002 yılında verdiği bir kararda Alman Yüksek Mahkemesi beş karar ismi sayarak iki eşdeğer tipi arasındaki ayırmda bu beş karar rehberliğinde inceleme yapılması gerektiğini bildirmektedir<sup>256</sup>. Bu kararlar; Cutting Blade, Cutting Blade II, Plastic Pipe, Custadiol I, Custadiol II. Söz konusu kararlarda içtihat değiştiren Alman mahkemeleri eşdeğer unsur tesisini oldukça dar yorumlamakta ve kural olarak istemlerin olası küçük değişiklikler sonucunda elde edilecek eşdeğer unsurları da kapsayacak biçimde oluşturulması gerektiğine değinmektedir<sup>257</sup>.

#### **4- Japon Patent Sisteminde Eşdeğer Uygulaması ve Ball Spline Kararı**

1990’ların ortasından itibaren Japon Hükümeti uzun süren ekonomik durağanlık ve gerilemeyi sona erdirmek amacıyla teknoloji alanındaki rekabetin desteklenmesi gerektiği düşüncesiyle patent sistemine müdahalede bulundu<sup>258</sup>. Bu çerçevede hukuki planda tartışmalı bir yöntemle Mahkemeleri makul gerekçelere dayanmak koşuluyla sağlam ve geniş bir patent koruma kapsamı tesisine ve ihlalden doğan zararın tazminini sağlamaya teşvik etti.

Patent politikasında amaçlanan değişime Mahkeme “Ball Spline”<sup>259</sup> kararıyla yanıt verdi. Bu kararda Mahkeme patent koruma kapsamının eşdeğer unsur vasıtasıyla ihlaline hükmedilmesi için beş kıstasın araştırılması gerektiğini ifade etti.

Ball Spline kararında belirtilen beş kıstas<sup>260</sup>:

- 1) İstem tartışılan unsuru, patent konusu buluşun asli unsuru mu?
- 2) Eşdeğer unsur olduğu ve patent hakkını ihlal ettiği iddia edilen unsur buluşun söz konusu asli unsurunun yerini tutabiliyor ve buluşun hedeflediği sonuca ulaşılmasını sağlayabiliyor mu? Aynı işlevi, etkiyi ve sonucu doğurabiliyor mu?

<sup>255</sup> Improver Corp v. Remington Consumer Products (1990) FSR 181, ( Epilady Case ) bkz. Franzosi, “*Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?*” s.1 <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

<sup>256</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.144.

<sup>257</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.144.

<sup>258</sup> Takenaka, “ *Doctrine of Equivalents in Japan* ”, s.126,

<http://www.law.washington.edu/casrip/Symposium/Number6/Takenaka.pdf> .

<sup>259</sup> Tsubakimoto Seiko v. THK K.K., 1630 Hanrei Jiho 32 (Sup. Ct. 1998), Kararın ing çevirisi “*Supreme Court Affirmed the Presence of the Doctrine of Equivalents Under Japanese Patent System*” , 5-1 CASRIP Newsletter 12 (Winter 1998) , <http://www.law.washington.edu/casrip/newsletter/newsv511jp1.html> (Mayıs 2007).

<sup>260</sup> Takenaka, “ *Extent of Patent Protection in USA, German and Japon* ”, s.147.

- 3) Teknikte uzman kişi, istem konusu unsur ile yerine getirilen unsur arasındaki muadilliği kolayca kavrayabiliyor mu? Birinin diğerinin ikamesi olduğu açık mı?
- 4) Patentli buluşun uygulandığı sırada, teknikte uzman kişi tarafından eşdeğerlik anlaşılamiyorsa ve eşdeğer olduğu iddia edilen ürün yenilik ve buluş basamağı kıstaslarını karşılıyor mu? Kısaca tekniğin bilinen durumunda tahmin edilemeyen, öngörülemeyen bir değişim oldu mu? Mahkeme bu kıstası özellikle “çözüm ilkesi” çerçevesinde tartışmaktadır.
- 5) Patent başvurusu sırasında, patenti ihlal ettiği iddia edilen ürün başvuru sahibi tarafından kasten koruma kapsamına alınmamış olabilir mi?

Ball Spline kararından sonra Japon Mahkeme’lerini eşdeğer vasıtasıyla ihlalin varlığına ikna etmek güçleşti. Birinci kıstasın yokluğu gerekçesiyle, tartışma konusu unsurun buluşun asli unsuru olmadığına dayanarak eşdeğerden söz edilemeyeceğine hükmediyorlardı. Ayrıca, Alman sisteminde olduğu gibi “çözüm ilkesi”ni benimsemişlerdi. Fakat birinci kıstasın uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması mümkün olmuyordu. Çünkü “asli unsur” kavramı bazı kararlarda işlev ve sonucu üreten unsurlar olarak tanımlanıyor, diğer kararlarda ise tekniğin bilinen durumundan uzaklaşılan yaratıcı adım olarak tanımlanıyordu.

Birinci tanım benimsendiğinde birinci ve ikinci kıstaslar, ikinci tanım benimsendiğinde ise birinci ve beşinci adımlar birbirine karışıyordu<sup>261</sup>. Sonuç olarak Mahkeme koruma kapsamını genişleten eşdeğer kavramı yaratmış oldu.

Ball Spline kararı çerçevesinde kesinleşen ikinci husus, eşdeğer karşılaştırmasında zaman kıstası oldu. Mahkeme patentin verilmesinden sonra ortaya çıkan eşdeğerler ile patent verilmeden önce var olan eşdeğerler arasında ayırım yapmış oldu.

Bugün Japon uygulamasında, iki tip “eşdeğer” olduğu kabul ediliyor. Birinci tip, istemin oluşturulması sırasında incelenen klasik eşdeğerdir. İkinci tip ise, doktrin çerçevesinde incelenen eşdeğerdir. Ayırım noktası ABD uygulamasında ve diğer sistemlerde olduğu gibi zaman kıstasına bağlıdır.

## 5- Avrupa Patent Sisteminde Eşdeğer Tespiti

Avrupa Patenti verildiği andan itibaren ortaya çıkacak uyuşmazlıklar ülkesel yargı makamları önünde çözümlenecektir, Sözleşme’nin bu konudaki hükmü açık ve kesindir. Ancak ulusal yargı makamlarının uyuşmazlığın çözümünde uygulayacağı kurallar için yine Sözleşme tarafından belirli bir çerçeve çizilmiştir. 69. Madde bununla ilgilidir. Ancak kararlarda yeknesaklığı sağlamak üzere yeterli olamamaktadır<sup>262</sup>.

<sup>261</sup> Japon Patent sisteminde eşdeğer doktrin uygulamaları hakkında karşılaştırmalı bilgi için bkz: Takenaka, “ *The Essential Element Test Provides A Big Hurdle to Japanese Doctrine of Equivalents* ” 7–2 CASRIP Newsletter 13 <http://www.law.washington.edu/casrip/newsletter/Vol7/newsv7i2jp4.pdf> (Mayıs 2007).

<sup>262</sup> Franzosi, “*Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?*” s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde Avrupa patentinin taraf ülkelerin her birinde eşdeğer bir koruma alanı yaratabilmesi amacıyla 2000 yılı Kasım ayında Münih'te bir konferans düzenlenmiş ve Sözleşme kapsamında 1973 yılından beri ilk defa maddi hukuk kurallarını içeren değişiklikler yapılmıştır<sup>263</sup>. Söz konusu değişikliklerden biri de 69. Maddenin Yorumlanmasına İlişkin Protokol'e getirilen ekteki "Eşdeğerler" başlığını taşıyan maddedir<sup>264</sup>. Madde ülkesel uygulamalar arasında birliği sağlamaya yönelik belirli ve kesin kıstaslar getirmemekte, en asgari düzeyde yalnızca eşdeğer unsurların da göz önüne alınarak koruma sahasının belirlenmesi gerektiğini öngörmektedir.

Bu çerçevede bugün ulusal mahkemeler önüne gelen Avrupa patentine ilişkin uyuşmazlıklarda halen aynı konuda olsa bile farklı sonuçlara ulaşılabilmekte ve aynı Avrupa patenti bir ülkede bir ürün tarafından ihlal edilir ve korumadan yararlanamazken, bir diğer ülkede aynı ürüne karşı korumadan yararlanabilmektedir<sup>265</sup>. Buraya kadar ki İncelememizde özellikle Almanya ve İngiltere örneklerine yer vermiş olmamızın temel nedeni de bu iki ülke ulusal yargılarının verdiği kararların birbirine karşıtlığının en yüksek seviyede olmasıdır.

Patent istemlerinin yorumlanması ve eşdeğer doktrin uygulamasında APS çerçevesinde ortak kurallar düzenlenmiş olmasına ve taraf devletlerin ulusal patent düzenlemelerini APS çerçevesinde birbirine uyumlu hale getirmesine rağmen aynı patent konusunda açılan davalar arasında yeknesaklığı sağlamak mümkün olmamıştır<sup>266</sup>. Buna en bilinen örnek "Epilady dosyası"dır.

### Epilady Örneği

Epilady/Improver<sup>267</sup> dosyasının incelendiği dokuz ülkenin beşinde patente tecavüzün varlığı tespit edilmiş, diğer dört ülkede ise patentten doğan hakların ihlal edilmediğine hükmedilmiştir. Mahkemeler arasındaki görüş farklılığı istemlere dair tek bir kuralın farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır<sup>268</sup>.

Epilady dosyasında patentli buluşun istemlerinde "helezonik yay" şeklinde tanımlama yer alırken tartışmalı üründe bunun yerini kısıtlanmış kauçuk çubuk almıştır.

<sup>263</sup> EPC 2000 çerçevesinde yapılan değişiklikler için bkz:

[http://academy.epo.org/e\\_learning/epc\\_2000/player.html](http://academy.epo.org/e_learning/epc_2000/player.html) ( Mayıs 2007).

<sup>264</sup> "For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims".

<sup>265</sup> Franzosi, *Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?* s.1,

<http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

<sup>266</sup> Brian Yorke, "Patent protection in Europe and its position in the world": *Patenting in the next Millennium*, Conference of the Harmonization Office on 29 and 30 May 2000 in Alicante, <http://oami.europa.eu/en/office/adhoc/000529-II2e.htm> (Mayıs 2007).

<sup>267</sup> Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd., [1990] F.S.R. 181 (Pat. Ct. 1989); Improver Corp. v. Remington Products Inc., [2002] G.R.U.R. 515, Franzosi, *Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?* s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

<sup>268</sup> Franzosi, *Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?* s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .



İngiltere’de istinaf mahkemesi “helezonik yaya ifadesinin kısıtlanmış kauçuk çubuğu kapsamayacağını çünkü Epilady cihazını bulan kişinin hiçbir biçimde istemlerde kısıtlanmış kauçuk çubuktan söz etmediğini ve ayrıca buluş tarifnamesinde helezonik yay ile kauçuk çubuğun eşdeğer olabileceğinin ima dahi edilmediğini belirtmiştir<sup>269</sup>. Catnic testi uygulayan Mahkeme tartışmalı ürünün ilk iki soruda aranan koşulları karşıladığını ancak üçüncü soruda aranan koşulun karşılanmadığını tespit etmiştir. Buluş sahibinin istemleri bilerek sınırladığını zira daha geniş bir istemin Patent Ofisi tarafından kabul görmeyeceğini bilindiğini belirten Mahkeme bu nedenle iki ürünün eşdeğer olmadığına karar vermiştir<sup>270</sup>.

Almanya’da Duesseldorf Landgericht önüne gelen dosyada ise, eşdeğer vasıtasıyla patent ihlali olduğuna hükmedilmiştir<sup>271</sup>. Mahkeme iki unsuru işlevleri çerçevesinde değerlendirmiş ve helezonik yay ile elastik kauçuk çubuğun aynı biçimde çalışarak aynı etkiyi yarattığını ve bu durumun teknikte uzman kişi tarafından kolayca tespit edilebildiğini belirtmiştir.

Bu tip durumları önlemek ve maddi patent hukukunu düzenlemek amacıyla imzalanan Strasbourg Patent Konvansiyonu dahi bugün yeterli görülmemektedir. Uygulamada birliği sağlamak amacıyla ortak bir uyumsuzluk çözümlenme mekanizması kurulması gerektiği kabul edilmiş ve bu çerçevede EPLA ( European Patent Litigation Agreement ) imzaya açılmıştır<sup>272</sup>.

## DEĞERLENDİRME

Yukarıda görüldüğü üzere ABD, Alman ve Japon sistemleri karşılaştırıldığında, her üç sistemde de iki ayrı tip “eşdeğer” kabul edildiğini görüyoruz.

- Birinci tip; istemin oluşturulması anında, istemin bir parçası olan eşdeğer
- İkinci tip; istemin lâfzî anlamının ötesinde Mahkeme kararlarında doktrin çerçevesinde tespit edilen eşdeğer

Yine her üç sistemde de benzer bir test yöntemi ile sonuca ulaşılmak isteniyor. Uygulanan test yöntemleri şu şeklide gruplanabilir:

- **Olumlu Koşullar - Pozitif Test**

Unsurlar arasındaki eşdeğerliliğin bilinir ve açık olması / Aynı işlev ve aynı sonuç

- **Olumsuz Koşullar - Olumsuz Test**

Yenilik ve buluş basamağı; eşdeğer olduğu iddia edilen unsurun bilinmezliği, öngörülmezliği

<sup>269</sup> Mueller, a.g.m. s.1, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art1> .

<sup>270</sup> Mueller, a.g.m. s.1, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art1> .

<sup>271</sup> Mueller, a.g.m. s.1, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art1> .

<sup>272</sup> Franzosi, *Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?*” s.1, <http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm> .

Olumlu koşullar aracılığıyla eşdeğer doktrin çerçevesinde genel kural dışına çıkılarak istem kapsamının genişletilmesi ve buluş sahibine adil koruma sağlanması hedeflenmektedir. Her üç sistemde de olumlu koşullar; buluş basamağı, yenilik değerlendirmesi veya aynı işlev, aynı sonuç denetimleri benzer kıstaslar çerçevesinde uygulanmaktadır. Alman ve Japon sistemlerinde “teknik çözüm” ilkesi çerçevesinde yenilik, buluş basamağı, aynı işlev, aynı sonuç değerlendirmeleri yapılmakta yalnızca ABD uygulamasında konu hem yapısal hem işlevsel yönüyle incelenerek, işlev/metot/sonuç benzerliği çerçevesinde asli unsur belirlenmektedir. Olumsuz koşulların amacı ise genişleyen koruma kapsamı karşısında üçüncü kişiler için hukuki güvenliği sağlamaktır. Hukuki güvenliği sağlama politikası ise ülkeden ülkeye değişmektedir. Örneğin, Almanya’da adil korumayı sağlama politikası hukuki kesinliği sağlama politikasının önüne geçmektedir ve bu nedenle Alman sisteminde değerlendirilen tek olumsuz koşul buluş basamağının eksikliğidir.

## SONUÇ

Patent hukukunda istemler konusu yapılan çalışmada temel başlıklar altında açıklanmıştır. Konu son derece geniş olup, özellikle teknoloji geliştirebilen ülkelerin tekelinde gelişmesini sürdürmektedir. Kullanılan dil ve terminoloji yukarıda bahsedilen ülkelerin alanda uzman olmayan hukukçularını ve teknik adamlarını dahi büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Ancak temel kavram ve tanımlar, güncel gelişime paralel yeni türeyen kavramlarla öncelikle Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde fakat diğer sistemlerin farklı yaklaşımlarına ( ABD patent sistemi gibi ) da değinilerek açıklanmaya çalışılmıştır. İstemler patent sisteminin merkezi olduğuna göre sonuç kısmında istemler üzerinde yapılan değişikliklerin, farklı istem kategorileri doğmasının ve sürekli yenilenmesinin hatta klasik patentlenebilirlik koşullarının dahi baştan belirlenmek zorunda kalacak biçimde zorlanmasının arkasında yatan nedenin görülmesi gereklidir. Bu nedenle dünya patent sistemindeki makro gelişmelere kısaca değinmek ve Türkiye'nin bu konulardaki yaklaşımı hakkında kısaca değerlendirmede bulunmak yerinde görülmüştür.

Günümüzde Avrupa Birliği ve ABD arasında Japonya, İsviçre ve Almanya'nın da belirli alanlara etkin olarak katıldığı ve sürdürdüğü patent sayısını artırma ve elde edilen patenleri en uzun süreli ve etkin olarak kullanma yarışında taraflararası hukuki dengenin sağlanması gittikçe zorlaşmaktadır. Değindiğimiz üzere ar-ge çalışmalarının yükselen maliyeti ile patent korumasının sağladığı gelir arasındaki dengenin patent sahibi aleyhine bozulma sinyalleri vermesi dahi özellikle ilaç ve biyoteknoloji sektöründe ilgilileri önlem almaya itmektir. İsviçre tipi istemler veya öncü buluşa dayalı istemler bunun sonucunda ortaya çıkmıştır. Çalışmamız sürerken "Signal Claims" – "Sinyal istemleri" adıyla yeni bir istem kategorisi daha ABD sisteminde patentlenebilir olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede neredeyse her gün yeni bir istem kategorisinin yaratıldığı veya patent vekillerinin koruma sahasını limitleri zorlayacak biçimde geniş tutmak amacıyla her gün yeni bir istem kuruluş yöntemi geliştirdiği ( vasıta artı araç istemleri gibi ) söylenebilir. Aynı bir çalışma konusu teşkil edecek biçimde bilgisayar yazılımlarının patentlenmesi tartışmalarıysa halen AB organlarında devam etmektedir.

Bu çerçevede istem konusunda açıkladığımız temel tanım ve kuruluş kuralları sabit kalmakla birlikte özellikle patentlenebilirlik koşullarının güncel koşullara göre nasıl esnetildiği ve değiştirildiği ortadadır. Ülkemizde, biyoteknolojik buluşlar konusunda Avrupa yaklaşımı benimsenmektedir. Yani insan kopyalama işlemleri, genetik değiştirmeler, embriyoların kullanımı; esas olarak biyolojik bir işlem sonucu ortaya çıkan bitki ve hayvan çeşitleri patentlenememektedir. Patent mevzuatında çok açık bir şekilde yer almayan biyoteknolojik buluşların patentlenebilirliği ile ilgili hükümlerin Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanan ve 551 Sayılı KHK' nin kanun şeklinde düzenlenmesini hedefleyen "Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı" nda yer almaktadır. Bilgisayar yazılımlarının patentlenebilirliğine ilişkin olarak ise henüz bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak işgörme yöntemleri dâhil bilgisayar yazılımları içinde yer alan buluşların patentlenebilirliği konusunda da gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca ülkemiz Patent Kanunu Antlaşması'nı imzalamış ancak onay işlemlerini henüz tamamlamamıştır. Türkiye ayrıca Esas Patent Kanunu Antlaşması'nın ( Substantive Patent Law Treaty ) hazırlık çalışmalarına aktif olarak katılmalıdır.

Tüm bu tartışma ve değişikliklerin; fikri ve sınaî hakların korunması boyutunun yanısıra rekabet hukuku boyutu, girişimcilerin, küçük ve orta işletmelerin korunması veya özellikle ilaç ve biyoteknoloji sektöründeki limiti zorlayan korumanın yaratacağı etik zedelenme göz ardı edilmemeli ve hukukun taraflararası menfaat dengesini sağlamak zorunda olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, TRIPS Anlaşması'nın ilaçlara sağladığı patent korumasının özellikle HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların fiyatlarını artırması, bunun da pek çok hasta için ilaç teminini imkânsızlaştırması nedeniyle TRIPS Anlaşması'nın esnetilmesi için ilgili ülkeler nezdinde girişimler başlatılmıştır. Bu girişim sonucunda 2001 yılında Doha'da gerçekleştirilen DTÖ IV. Bakanlar Konferansı'nda bu yöndeki müzakerelerin başlatılmasına karar verilmiştir. TRIPS kurallarının esnetilmesi talebi, ABD'nin başını çektiği bir muhalefetle karşılaşmıştır. Doha Deklarasyonu ve sonrasında ortaya çıkan Motta metninin ardından TRIPS kurallarının uygulamasının bir ölçüde esnetilmesi beklenmektedir. Bu süreç dâhilinde Kanada'da ve Norveç'te az gelişmiş ülkelere ve üretim kapasitesi olmayan veya yeterli seviyede üretim kapasitesi olmayan ülkelere ihracat amaçlı zorunlu lisans uygulamasına yönelik mevzuat değişiklikleri yapılmış ve yürürlüğe girmiştir. Fransa ve diğer bazı AB ülkelerinde de bu yönde çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye bu noktada değişiklikleri ne derece takip etmektedir ve etmelidir?

Patentin diğer ekonomik ürünler gibi sınır tanımaz biçimde dünya çapında mali kazanç sağlıyor olması konunun başında da değindiğimiz üzere ülkelerin patent sistemlerini uyumlu hale getirmeye zorlamaktadır. Ancak bu çerçevede bölgesel veya dünya çapında şekli uyumu sağlayan sözleşmeler yapılması bugün için yeterli görülmemektedir. Özellikle eşdeğer tespiti ve eşdeğeri yoluyla patent hakkının ihlali davalarında görüldüğü gibi aynı dava ( Epilady örneği vb. ) bölgesel bir anlaşma çerçevesinde Avrupa Patent Sistemi içinde dahi farklı biçimde sonuçlanabilmektedir. Bu olumsuzluğu gidermek üzere bugün Avrupa Birliği çerçevesinde EPLA adı altında Avrupa Patent Uyuşmazlıkları Sözleşmesi hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu sözleşme çerçevesinde ulusal mahkemelerin ötesinde Avrupa patentine ilişkin uyuşmazlıklarının çözümünde yetkili ortak bir yargı sistemi ve makamı yaratılması öngörülmektedir ki bahsi geçen farklı hükümlerin önüne geçilebilsin ve hukukun en önemli dayanaklarından olan yeknesaklık sağlansın.

Ülkemiz de 1995 yılında yakaladığı uluslararası standartları, bu gelişmeleri yakından takip ederek devam ettirmelidir. Ancak, yeteri kadar teknoloji geliştiremiyor oluşumuz, yaptığımız buluşların nasıl korunacağı hakkında yeterince bilgi sahibi olmayışımız, hükümetlerin bu konuda fonlar ayırmasına karşın fonların kullanımı konusunda yetişmiş işgücünde yaşanan büyük eksiklik, sürecin önünde önemli bir engel olarak durmaktadır.

Az sayıda da olsa yaratılan buluşlarda istemlerin doğru yazılmaması, itirazların doğru yapılmaması ve benzeri sebeplerle istenilen sonucun yaratılmadığı da açıktır. Tescil şirketlerinin bu noktada üzerlerine düşen yükümlülüğü sınırlı birkaç örnek dışında yerine getirmedikleri ve sadece karlılık hedefi ile tescile odaklandıkları açıktır. Bu da aslında altın yumurtlayan tavuğun kısa yoldan kesimi dışında bir şey değildir.

Hakim, savcı ve bilirkişilerin yeteri kadar uzmanlaşmamış ve ilgili alanda eğitilmiş olmayışları da başkaca büyük bir sorundur.

Avukatlar bu konuda en gayretli kesim olarak ortaya çıkmakta ancak, akademik altyapı yoksunluğu nedeni ile pratik uygulamaların çok ötesinde konunun akademik gelişimine katkı sağladıklarını söylemek mümkün olamamaktadır.

Bütün bu olumsuz koşullar bir araya geldiğinde buluşçuları veya buluşçu nüvelerini şüpheli kılmakta, yüksek ar-ge ve tescil maliyetleri geri dönmeyecek füzuli çabalar olarak algılanmaktadırlar. Oysa kopyacı bir ekonominin dahi buluş-istem altyapısına sahip olması ve onu iyi tarayarak etüt etmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Uluslararası arenada yüzyılın başından beri konuyla ilgili binlerce kitap ve makale yayınlanırken ülkemizde bu konuda kapsamlı neredeyse hiçbir çalışma yapılmamış oluşu da bir hayli ilgi çekicidir. Önümüzdeki yılların, bu konuda yayınlar yapılması, yetişmiş insan sayısının artması ve ulusal ar-ge kaynaklı tescil başvurularının çoğalması ile daha umut verici olacak görüşümdedir.

## KAYNAKÇA

### KİTAPLAR

BLUMER, Von Dr. İur. Fritz: “*Formulierung und Anderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht*”, München, Carl Heymanns Verlag KG, 1998

DREISS, Dr. Iur. Uwe: “*European Patent Law-Practicing Under The EPC, Chapter H* ”  
Munih, Federal Chamber of Patent Attorneys,1978

EMPEL, M.Van: “*The Granting of European Patents*” Munih, Leyden, 1975

FOSTER, Frank H. / SHOOK, Robert L.: “*Patents, Copyrights&Trademarks,*” Second Edition, USA, 1993

ODMAN, Ayşe: “ *Fikri Mülkiyet Hukuku ile Rekabet Hukukunun Teknolojik Yeniliklerin Teşvikindeki Rolü* ”, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2002

ORTAN, Ali Necip: “*Avrupa Patent Sistemi*” Cilt I- II, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1992

ORTAN, Ali Necip, “ *İşçi Buluşları Hukuku* ” , İzmir, Yetkin Yayınları, 1987

SARAÇ, Tahir: “*Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması*”, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2003

ŞEHİRALİ, Feyzan H: “ *Patent Hakkının Korunması*” Ankara, Yetkin Basım, 1998

TEKİNALP, Ünal: “*Fikri Mülkiyet Hukuku*”, İstanbul, Arıkan Yayınları, 2005

TRITTON, Guy: “*Intellectual Property in Europe*”, London, Sweet&Maxwell, 1996

YALÇINER, Uğur: “*Sinaî Mülkiyet’in İlkeleri*”, Ankara, Yalçiner Danışmanlık, 2000

DictionnaireUniversal Latin-Français &Français- Latin”, Langenscheidt, 1989

### MAKALELER

ARMSTRONG, Daniel: “*The Argumets of Law, Policy, and Practice Against Swiss-Type Patent Claims*”, Victoria University of Wellington Law Review, 2001–9,  
<http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/disp.pl/nz/journals/VUWLRev/2001/9.html?query=SWISS-TYPE%20PATENT%20CLAIMS#disp11>

BERESFORD, Keith: “*Patenting Software under the European Patent Convention*”,  
<http://eupat.ffii.org/papers/beresford00/beresford00.en.pdf>

BENDER, David: “*Business Method Patents: An Alternative View*”, CRI, Mars/2001

BREUER, Dr.Marcus: “*Clarity of Patent Claims*”, CASRIP Newsletter, Spring/Summer  
 1998, Volume5, Issue 2,  
<http://www.law.washington.edu/casrip/Newsletter/Vol5/newsv5i2breuer.html#q33>

CHARTOVE, Alex: “*Patent Protection*”,  
[http://akingump.com/library/publications/ip\\_and\\_tech/pdfs/chartove1.pdf](http://akingump.com/library/publications/ip_and_tech/pdfs/chartove1.pdf)

CHRISTIE, Prof. Andrew/LIM, Amanda S.Y: “*Reach-through Patent Claims in Biotechnology: An Analysis of the Examination Practices of the United States, European and Japanese Patent Offices*” Intellectual Property Research Institute of Australia, Mars 2005,  
[http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA\\_%2003.05.pdf](http://www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers/2005/IPRIA_%2003.05.pdf)

COWAN, Elizabeth: “*Patently Irrelevant? Use of Foreign prosecution History*”, University  
 of Florida Journal of Technology Law and Policy, Volume 10, Issue 1, June 2005

DU VALL, Michal: “*Public Hearing On Future Patent Policy In Europe Brussels, 12 July 2006* ” Institute for Intellectual Property Protection, Jagiellonian University, Krakow, Poland,  
[http://64.233.183.104/search?q=cache:eJkrktLEFoEJ:ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/hearing/duval\\_en.pdf+%22clara+non+sunt%22+clear&hl=tr&ct=clnk&cd=12&gl=tr](http://64.233.183.104/search?q=cache:eJkrktLEFoEJ:ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/duval_en.pdf+%22clara+non+sunt%22+clear&hl=tr&ct=clnk&cd=12&gl=tr)

ENGELFRIED, Arnoud: “*The Patentability of Business Methods at the European Patent Office*”,  
<http://www.iusmentis.com/patents/businessmethods/epc>

FRANZOSI, Prof. Avv. Mario: “*Three european cases on equivalence. Will Europe adopt catnic?*”,  
<http://www.franzosi.com/english/article/legals08.htm>

FRANZOSI, Prof. Avv. Mario: “*Claim Interpretation*”, Festschrift fuer Gert Kolle und Dieter Stauder, Heymans 2005  
<http://www.franzosi.com/english/article/legals49.htm>

FRANZOSI, Prof. Avv. Mario: “*Markush Claim in Europe*”,  
<http://www.franzosi.com/english/article/legals21.htm>

GÜCER, Sülün: “*Avrupa Topluluğu ve Türk Hukukunda Sınai Mülkiyet Hakları*”,  
<http://www.rekabet.gov.tr/word/sulungucer/7giris.doc>

HINDLE, Alistair: “*Reach-Through Claims*”, Mars 2005  
[http://www.hindlelowther.com/article\\_reach.htm](http://www.hindlelowther.com/article_reach.htm)

HORSTEMEYER / SANTOS, Daniel: “ *A New Frontier In Patents: Patent Claims to Propagated Signals*”, The John Marshall Journal of Computer&Information Law, Volume 17, Issue 1, <http://www.jmls.edu/jcil/17/signals.html>

JANICKE, Paul M: “*The Crisis in Patent Coverage: Defining Scope of An Invention by Function*”, *Harvard Journal of Law & Technology*” Volume 8, Number 1, Fall 1994  
[http://www.trilateral.net/tsr/tsr\\_2000/demand\\_for\\_patent\\_rights.pdf](http://www.trilateral.net/tsr/tsr_2000/demand_for_patent_rights.pdf)

KAYA, Aslan: “*Türk Hukukunda Patentten Doğan Haklar*”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LV, s.4, 1997

KUSHAN, Jeffrey: “*Protein Patents and Doctrine of Equivalence: Limits of The Expansion of Patent Rights*”  
<http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol6/Kushan/html/text.html>

MAIER, Gregory J./ LYTLE, Bradley D: “*The Strategic Use of Means Plus Function Claims*”, The Journal of The Patent and Trademark Office Society, Volume 80, April 1998  
<http://www.oblon.com/media/index.php?id=116>

MORIWAKI, Saburo: “*Study on Patent Claim Interpretation (II)*”, Institute of Intellectual Property Bulletin, 2003  
[http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14\\_07.pdf](http://www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2002/e14_07.pdf)

MUELLER, Philippe: “*Scope of Protection of Patents in the UK and Germany*”, The Berkeley Electronic Press  
<http://www.bepress.com/ndsip/reports/art1>

ORTAN, Ali Necip: “*Teknik, Ekonomik ve Sosyal İlerleme Açısından Patent Sisteminin Yeri*”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, C. XIII, Sayı 2, Ankara, Aralık 1985

PAGENBERG; Dr.Jochen: “*Europe and Japan, Claim Interpretation-Influence of Prior Art and The Knowledge of The Skilled Person for the Scope of Protection*”, CASRIP, High Technology Symposium 2002  
<http://www.law.washington.edu/CASRIP/Symposium/Number8/CM%20%20Pagenberg%20CASRIP%20Interpretation%20of%20Patent%20Claims.pdf>

PUMFREY, Nicholas: “*The Doctrine of Equivalents in UK Patent Law: Does it Exist? How Does it Work?*”, AIPLA Annual Meeting, Oct. 14, 2004, Washington

SILVERMAN, Arnold B. Silverman: “*Claim Interpretation Under The Doctrine of Differentiation*”, JOM Review, No:52, 2001

STERN, Prof. Richard H.: “*An Attempt to Rationalize Floppy Disc Claims*”, The John Marshall Journal of Computer&Information Law, Volume 17, Issue 1  
<http://www.jmls.edu/JCIL/17/stern.html>



TAKENAKA, Toshiko: “*Doctrine of Equivalents in Japan*”, CASRIP, Symposium No:6  
<http://www.law.washington.edu/casrip/Symposium/Number6/Takenaka.pdf>

TAKENAKA, Toshiko: “*The Essential Element Test Provides A Big Hurdle to Japanese Doctrine of Equivalents*”, 7–2 CASRIP Newsletter 13 (Spring 2000)  
[www.law.washington.edu/CASRIP/newsletter/Vol7/newsv7i2jp4.pdf](http://www.law.washington.edu/CASRIP/newsletter/Vol7/newsv7i2jp4.pdf) -

TAKENAKA, Toshiko: “*Extent of Patent Protection in USA, German and Japon*”, Festschrift fuer Gert Kolle und Dieter Stauder, Heymans 2005

TAUCHNER, Dr. Paul: “*The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany*”  
[http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf\\_34.pdf?PHPSESSID](http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_34.pdf?PHPSESSID)

VERON, Pierre: “*Patents-Swiss Claims*”, European Intellectual Property Law Review, Volume 25, Issue 8 August, 2003, No:128  
<http://www.veron.com/publications>

VERON, Pierre / MOUSSA, Olivier: “*La Protection du Résultat de Recherches Futures: les Reach-Through Claims dans les Droits européens et américain*”, Propriétés Intellectuelles, Juillet 2003, No.8  
<http://www.veron.com/publications>

WILSON, Dana M.: “*The Propagated Signal Claim: What Is It and What Are Tje Infringement Consequences?*” Journal Of Intellectual Property Law, 1999–6

WRIGH, Bradley C.: “*Recent Developments in Patent Law*”, The John Marshall Review of Intellectual Property Law”, Volume 5, Issue 4, L.630,2006  
<http://www.jmripl.com/Vol5/Issue4/wright.pdf>

YALÇINER, Uğur G.: “*Türkiye’ de Patent ve Faydalı Modellere Yönelik Uygulamalar*”, Symposium on Effective Enforcement of Intellectual Property Rights in Turkey, Session 4 Speech 2

YALÇINER, Uğur G.: “*Türkiye’ de İlaçta Patentin Bugünü ve Yarını* ” Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002 Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, Ankara

YORKE, Brian: “*“Patent protection in Europe and its position in the world”: Patenting in the next Millennium*”, Conference of the Harmonization Office, Alicante, 29- 30 May 2000  
<http://oami.europa.eu/en/office/adhoc/000529-II2e.htm>

Propriété Industrielle Bulletin Documentaire, PIBD, 1993-III

Propriété Industrielle Bulletin Documentaire, PIBD 1999, 671 – III

## **RAPORLAR**

European Patent Office Legal Service For The Boards of Appeal: “*Case Law of The Boards of Appeal of The EPO*” Munich 2002  
[http://www.european-patent-office.org/legal/case\\_law/pdf/clr\\_all\\_en.pdf](http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/pdf/clr_all_en.pdf)

European Patent Office Legal Service For The Boards of Appeal: “*Case Law of The Boards of Appeal of The EPO*” Munich 2006  
[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/\\$File/clr\\_2006\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F7944E5E0AD5958DC12572BC004B2CB6/$File/clr_2006_en.pdf)

European Patent Office, Japan Patent Office and United States Patent and Trademark Office, TRILATERAL: “*Report on Comparative Study on Biotechnology Patent Practices Trilateral Project B3b*”, 2001  
<http://legis.obl.gr/ESPACEDVD/clr/index.htm>

T.C Başbakanlık DPT İhtisas Komisyonu “*Sınai Haklar Önraporu*” Raportör: Feyzan Şehirli, Ekim 2005  
[http://plan9.dpt.gov.tr/oik04\\_fikrimulkiyet/042fikirhak2.pdf](http://plan9.dpt.gov.tr/oik04_fikrimulkiyet/042fikirhak2.pdf)

## **WEB KAYNAKLARI**

Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi, <http://www.uspto.gov>  
 Avrupa Patent Ofisi, <http://www.european-patent-office.org>  
 Birleşik Krallık Patent Ofisi, <http://www.ipo.gov.uk>  
 Japon Patent Ofisi, [http://www.jpo.go.jp/seido\\_e/index.htm](http://www.jpo.go.jp/seido_e/index.htm)  
 Türk Patent Enstitüsü, <http://www.turkpatent.gov.tr>  
 WIPO, <http://www.wipo.int>  
 Devlet Planlama Teşkilatı, <http://www.dpt.gov.tr>  
<http://www.findlaw.com>  
<http://digital-law-online.info>