

PATENT VERİLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİNDE “ÖNCEKİ TARİHLİ BAŞVURULAR”***“EARLIER APPLICATIONS” IN THE ASSESSMENT OF PATENTABILITY****Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK******ÖZET**

Patent hukukunda geçerli olan mutlak yenilik ilkesi gereği, buluş konusunun başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya açıklanmış olması onun yeniliğini ortadan kaldırır. Başvuru tarihinden önce yayımlanmış önceki tarihli başvurular da bu kapsamdadır. Önceki tarihli başvurunun aynı başvuru sahibine ait olması sonucu değiştirmez. Bu başvurular da 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 83.2 gereği yayımlandıkları tarihten itibaren tekniğin bilinen durumuna dâhil olurlar. Önceki tarihli başvurunun aynı kişiye ait olması, SMK m. 84’te düzenlenen buluşa patent ve faydalı model verilmesini engellemeyen açıklamalar kapsamında değerlendirilmesini gerektirmez; zira anılan madde, merci tarafından yapılan açıklamaları ancak sınırlı şekilde bu istisna kapsamında ele almaktadır. Başvuru tarihinde veya daha sonra yayımlanan önceki tarihli başvurular ise SMK m. 83.3’te öngörülen şartlarda tekniğin bilinen durumuna dâhil kabul edilirler. Bu tür başvurular açısından, SMK m. 145.2’de düzenlenen çifte koruma yasağının uygulanma olasılığının da ayrıca dikkate alınması söz konusu olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: “Tekniğin bilinen durumu”, “çatışan başvurular”, “buluşa patent verilmesini engellemeyen açıklamalar”

ABSTRACT

According to the principle of absolute novelty, an invention shall not be considered new if it has been disclosed to the public anywhere in the world prior to the date of priority or filing date of the patent application. Earlier patent applications which were already published before the date of patent application form herewith part of prior art. This rule also applies in cases where the conflicting applications are filed by the same applicant. In accordance with Art. 83.2 of Industrial Property Law Nr. 6769 (IPL), such applications are considered as part of the prior art as from their publication date. In such case the grace period exception provided in Art. 84 IPL does not apply since this provision only applies in limited cases where the invention is disclosed by an Office. Furthermore, earlier applications which were published on or after the date of patent application form a part of the prior art under the conditions provided for in Art. 83.3 IPL. As far as such applications are concerned, the provision of Art. 145.2 IPL relating to the prohibition of double protection should also be considered.

Keywords: “Prior art”, “conflicting applications”, “grace period”

* Bu makale, 25 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen “III. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu”nda tebliğ olarak sunulmuştur.

* Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, (f.hayal.sehirali.celik@ankara.edu.tr).
(Geliş Tarihi : 20.06.2017 / Kabul Tarihi : 06.09.2017)

GİRİŞ

Patent hukukunda “mutlak yenilik ilkesi” geçerlidir. Buna göre, patent başvurusu tarihinden veya talep edilmişse rüçhan tarihinden önce buluşun *dünyanın* herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş olması, onun yeniliğini ortadan kaldırır. Patent başvuru sahibinin daha önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş olan buluştan haberdar olmaması, buluşunu tamamen kendi emek ve çabasıyla gerçekleştirmiş olması da bu sonucu değiştirmez. Zira patent sistemi, tekniğin bilinen durumuna yapılan “gerçek” katkıları patentle ödüllendirir. Daha önce yapılmış ve toplumla paylaşılmış buluşun bir başkası tarafından bağımsız olarak yapılması hâlinde, zaten bilinen bir bilginin yalnızca bir başkası tarafından tekrar paylaşımı söz konusudur, ki toplum bu paylaşımından bir fayda elde etmemektedir. Bu nedenle, önceden açıklanan bilginin tekrar açıklanması patente hak kazandırmaz; buluşun bir kez açıklanmış olması, bir başkasının aynı buluş üzerinde patent alma olasılığını ortadan kaldırır.

Dünya çapında yenilik ilkesinin en katı hâliyle uygulanması, buluş yapan kişilerin kendi yaptıkları açıklamalarının da daha sonra yapacakları başvuruda patent engeli olarak karşılıklarına çıkması sonucunu doğurur. Çünkü en katı hâliyle mutlak yenilik kriteri, patent *başvuru tarihini* referans alarak bu tarihten önce gerçekleşen *her türlü* açıklamayı dikkate almakta, açıklamanın *kim tarafından* yapıldığı hususunda ise bir ayrıma gitmemektedir. İşte bu olumsuzluklar dikkate alınarak, uluslararası düzenlemelerde ve farklı hukuk sistemlerinde, buluş sahibinin kendisinin yaptığı veya buluş sahibinden kaynaklanan açıklamaların belli şartlarda buluşa patent verilmesini engellemeyeceği kabul edilmiştir. Sınırları yasal olarak belirlenen süre içinde ve öngörülen şartlarda yapılan açıklamalar bir nevi affedilmekte (*grace period*) ve patent alınmasına engel olmamaktadır.

Patent sisteminin bir diğer temel ilkesi olarak, buluşun patentle korunabilmesi için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Özellikle buluşun birbirinden bağımsız buluşçular tarafından yapılması durumunda, birden fazla “buluş sahibi” arasındaki çatışma bu ilke sayesinde çözülmekte, patent almak için ilk başvurana üstünlük tanınmaktadır. Bu su-

retle, patent sistemi yeniliklerin en kısa sürede açıklanarak toplumla paylaşılmasını teşvik etmektedir. Sistem kapsamında tekelci nitelikte patent hakkı sahibi olabilmek için buluş yapmak yetmemekte, en kısa sürede başvuruda bulunmak gerekmektedir. Farklı tarihli başvurular arasındaki çatışma, “başvuruda öncelik ilkesi” çerçevesinde çözümlenerek ilk başvuruyu yapan sonraki başvuru sahibine karşı korunmaktadır.

Öte yandan, teknik sorunların farklı kişilerce tespit edilip çözüm arayışına gidilmesi ve mevcut yeniliklerin üzerinde çalışılarak yeni gelişmeler ortaya çıkarılması teknolojik gelişmenin olağan döngüsüne dâhildir. Bu bağlamda, aynı konuya ilişkin birden fazla patent başvurusunda bulunulması veya verilmiş bir patentin geliştirilerek yeni buluşlar yapılması ve bu yeniliklerin de korunması mümkündür. Şüphesiz bu noktada, sistemin işlerliği tekniğin bilinen durumuna dâhil olmuş bir buluşun tekrar korunmaması, tekelci hakkın süresinin sona ermesiyle birlikte kamuya mal olmasıyla sağlanabilir. Patent sistemi döngüsünün etkinliğinin sağlanması, patentin verilmesi sürecinde önceki tarihli patent başvurularının bahsedilen temel ilkelere uygun şekilde değerlendirilmesiyle mümkün olabilir.

I. SMK M. 83 KAPSAMINDA YENİLİK VE ÖNCEKİ TARİHLİ BAŞVURULAR

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun¹ (SMK) 82. maddesinde teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verileceği hükme bağlandıktan sonra 83. maddede yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir olma kriterleri düzenlenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında “tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğunun kabul edildiği” ilke olarak belirlendikten sonra ikinci fıkrada tekniğin bilinen durumuna nelerin dâhil olduğu düzenlenmiştir. Buna göre; “*Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar.*”

¹ RG. 10.01.2017, S. 29944.

Görüldüğü gibi, maddede, tekniğin bilinen durumu oldukça geniş biçimde düzenlenmiş, başvuru tarihinden önce kamuya açıklanmış olan her şey, nerede, kim tarafından ve nasıl olduğuna bakılmaksızın tekniğin bilinen durumuna dâhil kabul edilmiştir. Böylelikle, 551 sayılı KHK döneminde de geçerli olan dünya çapında (mutlak) yenilik ilkesi SMK döneminde de geçerliliğini korumaktadır. SMK m. 83.2'deki bu geniş düzenleme kapsamında, başvuru tarihinden önce yayımlanmış patent veya faydalı model başvurularının da tekniğin bilinen durumuna dâhil olacağı hususunda herhangi bir tereddüt görünmemektedir. Bu başvurular, patent başvuru tarihinden önce yayımlanmış olmaları nedeniyle “gerçek” anlamda tekniğin bilinen durumuna dâhil olmuştur.

SMK m. 83.3'te ise 551 sayılı KHK m. 7/III'de de yer alan “çatışan başvurular”a ilişkin düzenleme, eski KHK'ya göre daha açıklayıcı şekilde hükme bağlanmıştır. Düzenleme şu şekildedir:

“(3) *Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır. Bu hüküm,*

a) *5/1/1996 tarihli ve 96/7772 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Patent İşbirliği Antlaşması uyarınca yapılan uluslararası patent başvurularından, Patent İşbirliği Antlaşmasının 22 nci ve 39 uncu maddelerine göre yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak ulusal aşamaya giriş yapan patent ve faydalı model başvurularını,*

b) *7/6/2000 tarihli ve 2000/842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin 153 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki gereklilikleri sağlayan, uluslararası başvuruya dayanan Avrupa patent başvurularını ve Avrupa Patent Sözleşmesinin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre Türkiye'nin belirlendiği ve ilgili belirleme ücretinin ödendiği Avrupa patent başvurularını,*

da kapsar.”

Aynı maddenin 5. fıkrasında ise “*üçüncü fıkraya uyarınca tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınan başvuruların ve belgelerin içeriklerinin buluş basamağı değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı*” hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ile SMK m. 83.2 kapsamında tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan bazı başvuruların *tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınacağı* belirtilerek, gerçek anlamda tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan bazı başvuruların tekniğin bilinen durumuna dâhil olduğu *varsayılmıştır*. Bahsedilen başvurular, patent verilebilirlik değerlendirmesi yapılan başvurudan önce henüz yayımlanmadıkları için gerçek anlamda tekniğin bilinen durumuna dâhil değildir. Ancak bu başvuruların dikkate alınmaması, daha sonraki başvurunun aynı içerikli olması olasılığında iki ayrı patent verilmesine neden olabileceğinden, genel kurala istisna getirilerek, tekniğin bilinen durumu genişletilmektedir. Bununla birlikte, bahsedilen başvuruların yalnızca yenilik incelemesinde tekniğin bilinen durumuna dâhil sayılması, buna karşılık buluş basamağı değerlendirmesinde dikkate alınmaması öngörülmüştür (SMK m. 83.5).

Tekniğin bilinen durumuna dâhil ve dolayısıyla buluşa patent verilmesine engel açıklamaları düzenleyen SMK m. 83.2 ve 3 hükümlerine bakıldığında, patent başvuru tarihinden önceki tarihli başvuruların her iki fıkra kapsamında da yer alabileceği görülmektedir. Başvuru tarihinden önce yayımlanmış önceki tarihli patent/faydalı model başvuruları SMK m. 83.2 kapsamında gerçek anlamda tekniğin bilinen durumuna dâhilken, başvuru tarihinde veya daha sonra yayımlanan, dolayısıyla gerçek anlamda tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan önceki tarihli başvurular SMK m. 83.3 kapsamında tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınacak, bir başka ifadeyle tekniğin bilinen durumuna dâhil oldukları varsayılacaktır.

Öte yandan, gerek SMK m. 83.2, gerek SMK m. 83.3 kapsamında yer alabilecek başvuruların *aynı veya farklı kişilere* ait olabileceği vurgulanmalıdır. Dolayısıyla, “önceki tarihli başvurular” başvuru tarihinden önce yayımlanmış olup olmamalarının yanı sıra aynı veya farklı başvuru sahiplerine ait olup olmamalarına göre de sınıflandırılabilir.

Başvuru tarihinden önce yayımlanmış başvurular ile başvuru tarihinden sonra yayımlanmış önceki tarihli başvuruların patent verilebilirlik değerlendirmesinde özellik arz eden yönleri özellikle buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalara ilişkin SMK m. 84 hükmü² ile

2 551 sayılı KHK döneminde grace period hükümleri patent ve faydalı modeller açısından ayrı hükümlerde ve farklı şekilde düzenlenmişti. Patentler açısından 551 sayılı KHK

bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Anılan madde-ye göre;

“(1) *Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki on iki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan hakkı tarihinden önceki on iki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemez:*

a) *Açıklamanın buluşu yapan tarafından yapılmış olması.*

b) *Açıklamanın patent başvurusu yapılan bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin;*

1) *Buluşu yapmanın başka bir başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun ilgili*

merci tarafından açıklanmaması gerektiği hâlde açıklanması.

2) *Buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan üçüncü bir kişi tarafından, buluşu yapmanın bilgisi veya izni olmadan yapılan başvuruda yer alması.*

c) *Açıklamanın buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.*

...”

Görüldüğü gibi, SMK m. 84’te buluşa patent veya faydalı model verilmesini engellemeyen açıklamalar³ oldukça geniş şekilde düzenlenmiştir⁴. Bu

m. 8’de oldukça ayrıntılı bir hüküm getirilirken faydalı modeller açısından 551 sayılı KHK m. 156/II’de “*Faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya selefleri tarafından başvuru tarihinden veya var ise rüçhan hakkı tarihinden, on iki ay önceki tarihten itibaren yayınlama veya başka bir yolla yapılan açıklama veya kullanma, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz.*” hükmü öngörülmüştü. Bu düzenleme farklılıkları uygulamada da patent ve faydalı modeller açısından farklı değerlendirmelere neden olmuştur. SMK m. 84 “*Buluş Patent veya Faydalı Model Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar*”ı tek bir maddede düzenleyerek iki hak kategorisi açısından aynı kuralları öngörmüştür.

3) Buluşa patent verilmesini engellemeyen açıklamalara ilişkin düzenlemelerin amacı ve konuya ilişkin farklı görüşler için bkz. **Straus, Joseph** (2001), *Grace Period and the European and the International Patent Law, Analysis of Key Legal and Socio Economic Aspects*, IIC Studies, Vol. 20, s. 55 vd.; **Pagenberg, Jochen** (1981), *Vorbenutzung und Vorveröffentlichung des Erfinders-Konsequenzen der Einschränkung der Neuheitsschonfrist und des Ausstellungsschutzes, Möglichkeiten einer internationalen Lösung*, GRUR, H. 10, s. 690 vd.

4) Bu geniş düzenleme ve ülke mevzuatlarının farklılığı nedeniyle karşılaşılabilecek riskler için bkz. **Şehiralı Çelik**, Feyzan Hayal (2010), *Buluş Sahibinin Açıklamaları Patent*

başlamda, önceki tarihli başvuruların SMK m. 84 hükmüyle ilişkisi, özellikle buluş sahibinin önceki tarihli başvurusunun SMK m. 84 hükmü nedeniyle SMK m. 83’ün uygulanmasına bir istisna getirip getirmediği hususları tartışmaya değerdir.

III. BAŞVURU TARİHİNDEN ÖNCE YAYIMLANMIŞ ÖNCEKİ TARİHLİ BAŞVURULAR

A. İLKE

SMK m. 83.2’ye göre başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir kişi tarafından toplumca erişilebilir şekilde açıklanmış her şey tekniğin bilinen durumuna dâhil olduğundan, önceki tarihli başvuru yayımlanmışsa, sonraki tarihli başvuruya patent başvurusuna patent verilmesini engeller. Önceki tarihli başvuru yayımlandığı tarihten itibaren tekniğin bilinen durumuna dâhil olmuştur. Bu sonuç özellikle farklı kişilere ait başvurular herhangi bir tereddüte neden olmamaktadır.

Buna karşılık, aynı başvuru sahibine sonraki tarihli başvurunun patent verilebilirlik değerlendirmesinde önceki tarihli yayımlanmış başvurunun tekniğin bilinen durumuna dâhil olup olmadığı hususu 551 sayılı KHK döneminde tereddüte yol açmıştır. Yargı kararlarına yansıyan bu soruna ilişkin temel tartışma noktası, 551 sayılı KHK m. 7/II kapsamında açıklanmış bilgi niteliğindeki önceki tarihli başvurunun aynı başvuru sahibine ait olması durumunda, başvuru sahibinin önceki açıklamasının kendi açıklaması olmasından hareketle, KHK’nın buluşa patent verilmesini engellemeyen açıklamalara ilişkin istisna hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı ve bu şekilde muafiyet elde edip edemeyeceğidir.

B. 551 SAYILI KHK DÖNEMİ YARGI UYGULAMASI

Sorun 551 sayılı KHK döneminde faydalı model belgelerine ilişkin uyumsuzluklarda yargı kararlarına konu olmuş ve farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Uyumsuzluk konusu olaylar yayımlanmış faydalı model başvuruları için tekrar başvuru yapıp yapılamayacağı tartışılmıştır. TPE, önceki baş-

Almasını Ne Zaman Engellemez? -Riskler ve Olasılıklar Üzerine Düşünceler-, Prof. Dr. Firat Öztan’a Armağan, C. II, Ankara, s. 1967 vd.

vurunun yayımlanmış olması gerekçesiyle sonraki tarihli başvuruları reddetmiş, konu mahkemeye taşınmıştır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 18.12.2009 tarihli kararına⁵ konu olayda, faydalı model başvurusunda bulunan davacının başvurusu TPE Bülteninde yayımlandıktan sonra ücretin ödenmemesi nedeniyle geri çekilmiş sayılmış, aynı başvuru sahibi ilk başvurunun yayımlandığı tarihten itibaren 12 ay içinde ikinci başvuruyu yapmış, başvuru TPE tarafından reddedilmiştir. Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 551 sayılı KHK m. 156/II hükmünün başvuru sahibi ya da seleflerinin kendi iradeleriyle fıkra da belirtilen şekilde faydalı modeli kamuya sunmalarından sonra 12 aylık süre içerisinde buluş için faydalı model (veya patent) başvurusunda bulunup bulunmayacakları konusunda değerlendirme yapmalarına olanak verme amacının güdüldüğü, somut olayda ise dava konusu faydalı modele ilişkin buluşun Resmi Patent Bülteni'nde yayınlanmasının söz konusu olduğu, dolayısıyla bu yayının faydalı model sahibinin kendi isteğiyle buluşun kamuya sunulması niteliğinde kabul edilemeyeceği, TPE tarafından yapılan ilan ile herkesin erişebileceği şekilde başvurunun açıklandığı, bundan sonra buluşun yeniliğinden söz edilemeyeceği gerekçeleriyle davayı reddetmiştir. Buna karşılık, Yargıtay 11. HD, ilk başvurunun yayımlandığı tarihin üzerinden 12 aylık süre geçmemiş olması nedeniyle açıklamaların 551 sayılı KHK m. 156/II kapsamında olduğu, maddedeki "bir başka yolla açıklama" deyimini içerisine önceki başvurunun TPE Bülteninde yayınlanmasının da dâhil olduğu, hükmün buluş sahibi lehine sonuç doğuracağı, açıklamanın başvuru sahibinin kendi rızasıyla gerçekleştiği gerekçeleriyle kararı bozmuştur. Yüksek Mahkeme ayrıca, 551 sayılı KHK m. 8 (patentlere ilişkin *grace period* hükmü) ile patent başvurusuna ilişkin 551 sayılı KHK m. 68'in faydalı model belgeleri hakkında uygulanamayacağını da belirtmiştir. Bunun yanı sıra kararda 551 sayılı KHK'nın faydalı model verilebilirlik şartlarına ilişkin düzenlemelerin faydalı modellerin niteliği ve faydalı model korumasının amacı dikkate alınarak yorumlanması gerektiği hususu özellikle vurgulanmıştır.

Benzer bir olay, Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi önünde görülmüştür. Uyuş-

5 Y. 11. HD, 18.12.2009, E. 2008/8183, K. 2009/13106 sayılı kararı (yayımlanmamıştır).

mazlık konusu olayda geri çekilmiş sayılan yayımlanmış faydalı model başvurusuna ilişkin ikinci kez başvuru yapılmıştır. TPE başvuruyu yeni olmadığı gerekçesiyle reddetmiş, uyuşmazlık mahkemeye taşınmıştır. Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi *grace period* düzenlemelerinin amacının bir yanığı ile patent veya faydalı model başvurusunda bulunmadan önce bir şekilde istem dışı veya patent sahibinin öngördüğü mutlak yenilik ilkesinden bihaber olarak buluşlarını kamuya açıklayan kişilerin korunması olduğunu, somut olayda olduğu gibi başvuru prosedürlerini usulüne uygun olarak başlatan ve fakat gerekli takip süreçlerini yerine getirmeyerek bir şekilde bu başvurunun hükümden düşmesine neden olan başvuru sahiplerine ek koruma sağlamak olmadığını, KHK'nın *grace perioda* ilişkin hükümlerinin madde içeriklerindeki bazı hukuki boşlukların temel alınarak yayınlanmış ve hükümden düşmüş faydalı modellerin yeniden diriltilmesi için kullanılmasının *grace period* sisteminin konuluş amacına aykırılık oluşturacağı gerekçeleriyle davayı reddetmiştir. Kararı temyiz aşamasında inceleyen Yargıtay ise 2013 yılında verdiği kararında⁶ 551 sayılı KHK m. 156/II'nin başvuru sahibi aleyhine buluşun yeniliğini ortadan kaldıran bir sonuç doğurup doğurmayacağını küçük buluş niteliğindeki faydalı modellerin özellikleri de gözetilerek belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, KHK m. 156/II'nin kapsamının çok geniş olduğu, Türkiye'de yayımlanan patent ve faydalı model metinlerinin de tekniğin bilinen durumuna dâhil olduğu, önceki açıklamanın başvuru tarihinden geriye doğru 12 ay içinde kaldığı, açıklamanın başvuru sahibinin kendi rızasıyla gerçekleştiği, geri çekilen patent başvurularına ilişkin 551 sayılı KHK m. 68 hükmünün faydalı modeller hakkında uygulanamayacağı, 551 sayılı KHK m. 156/son fıkrasının önce başvuranın korunmasıyla ilgili olup aynı buluş için ikinci kez başvuru yapılması hâlinde uygulanamayacağı gerekçeleriyle kararı bozmuştur⁷.

Aynı faydalı modele ilişkin olarak aynı başvuru sahibinin geri çekilmiş sayılan ilk başvurusundan sonra yapılan ikinci başvurunun TPE tarafından reddi üzerine konuyu inceleyen Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, sonraki tescilin

6 Y. 11. HD, 16.01.2013, E. 2012/93, K. 2013/828 sayılı kararı (yayımlanmamıştır).

7 Bozma kararına uyan Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 15.07.2013 tarihli kararı ise Yargıtay 11. HD'nin 26.03.2014 tarih, E. 2013/17634, K. 2014/5854 sayılı kararı (yayımlanmamıştır) ile onanmıştır.

551 sayılı KHK m. 68'e aykırı olarak gerçekleştiği, önceki başvurunun yayımlandığı tarihte değil, başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren tekniğin bilinen durumuna dâhil olduğu, bu nedenle 12 aylık sürenin ilk başvuru tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği, somut olayda bu sürenin geçtiği gerekçeyle 551 sayılı KHK m. 156/II'nin uygulanamayacağına ve davanın (kısmen) kabulüne karar vermiştir. Mahkeme kararında Yargıtay'ın E. 2008/8183, K. 2009/13106 sayılı kararına değinilerek, karara konu olayda ilk başvuru ile son başvuru tarihi arasındaki 12 aylık sürenin dolmamış olması nedeniyle yargılamaya konu olaya uyarlığı olmadığı ifade edilmiştir. Karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2013 yılında verdiği kararıyla⁸ onanmıştır. Ancak bu kararda hangi gerekçelerin Yargıtay'ca teyit edildiği hususu tam olarak anlaşılamamaktadır. 551 sayılı KHK m. 68'in faydalı modeller hakkında da uygulanabilirliği teyit edilmiş gibi görünse de, *grace period* düzenlemelerinin geri çekilen faydalı modeller açısından uygulanamayacağı şeklinde genel bir ilkenin kabul edilmediği, yalnızca somut olay açısından *grace period* süresinin -ilk başvurunun yayımlandığı tarihten itibaren değil, başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla başlaması gerektiğinden hareket edilerek sona ermesi nedeniyle kararın onandığı izlenimi doğmaktadır.

C. DEĞERLENDİRME

Aynı başvuru sahibinin yayımlanmış önceki tarihli faydalı model başvurularının değerlendirilmesine ilişkin olarak 551 sayılı KHK döneminde verilmiş Yargıtay kararlarında faydalı model belgelerinin niteliğinden, faydalı modellere ilişkin *grace period* hükmünün patentlere ilişkin hükümden farklılaşmasından ve yayımlanmış patent başvurularının geri çekilmesi hâlinde aynı buluş hakkında yeniden patent başvurusu yapılamayacağına ilişkin 551 sayılı KHK m. 68'in faydalı modeller açısından uygulanamayacağından hareket edildiği görülmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, yayımlanmış patent başvurusunun geri çekilmesinden sonra aynı buluş hakkında yeni bir başvuru yapılamayacağına ilişkin hükmün (551 sayılı KHK m. 68; SMK m. 105.4) faydalı modeller hakkında da uygulanabileceğinden şüphe etmemek gerekir. Zira yayımlanmış başvuru hakkında ikinci başvurunun yapılamama-

sının gerekçesi, yayım ile birlikte başvurunun tekniğin bilinen durumuna dâhil olması, dolayısıyla yenilik özelliğini yitirmesidir⁹. Patentler açısından öngörülen bu düzenlemenin gerekçesi faydalı modeller açısından da aynen geçerlidir.

Sorunla bağlantılı olarak *grace period* hükümlerinin yorumuna gelince; gerçekten, 551 sayılı KHK m. 8'de¹⁰ patentlere ilişkin hükümde "buluş sahibinin açıklamaları" ile "bir merci tarafından yapılan açıklamalar" arasında bir ayırım yapılarak merci tarafından yapılan açıklamaların her durumda değil, ancak belli şartlarda patent verilebilirlik engeli oluşturmaları öngörülmüştür. 551 sayılı KHK'nın 8/I-ada "açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması" 551 sayılı KHK m. 8/I-b'de ise: "Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin;

1- Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması;

2- Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması"

nın buluşa patent verilmesini engellemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemede farklı kategoriler arasında esas alınan kriter, açıklamanın kim tarafından yapıldığıdır. Merci tarafından yapılan açıklamalar ise yalnızca sınırlı iki halde kapsama alınmıştır. Dolayısıyla merci tarafından yapılan, ancak bu kapsamda yer almayan açıklamalar açısından maddenin uygulama alanı bulmayacağı kabul edilmelidir¹¹. Nitekim mehaz Patent Hukuku Sözleşmesi'nin (*Patent Law Treaty-PLT*) konuya ilişkin 9. maddesinde

⁹ Bu husus, aynı konuyu düzenleyen SMK m. 10'in gerekçesinde açıkça ifade edilmiştir: "... Yayımlanmış bir başvuru, tekniğin bilinen durumuna dâhil olmadığı için, bu konuda yapılacak yeni bir başvuru da yenilik özelliğine sahip olabilecektir... Maddenin dördüncü fıkrasında yayımlanmış bir başvuru, kamunun bilgisine sunulmuş ve dolayısıyla yenilik özelliğini kaybetmiş olduğundan geri çekilmesi hâlinde doğaal olarak aynı buluş konusunda yeni bir başvuru yapılamayacağı öngörülmüştür."

¹⁰ Bu hükmün kaynağı WIPO bünyesinde patent hukukuna ilişkin uyumlaştırma sürecinin bir parçası olan *Patent Law Treaty-PLT* Taslağı'nın 12. maddesidir. Düzenlemeye genel bakış ve uygulanmasında karşılaşılabilecek olası riskler için bkz. Şehirli Çelik (2010), s. 1967 vd.

¹¹ Standing Committee on the Law of Patents, Tenth Session, Geneva, May 10 to 14, 2004, Draft Substantive Patent Law Treaty SPLT Art. 9. "... by an Office on the item of prior art was contained (a) in another application filed by the inventor [and should not have been made available to the public by the Office], or ..." http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_4.pdf (s.e.t.: 5.5.2017).

⁸ Y. 11. HD, 24.10.2013, E. 2013/619, K. 2013/18796 sayılı kararı (yayımlanmamıştır).

alternatif metinler hazırlanarak ülkelerin tercihine sunulmuştur. Bu kapsamda “Buluş sahibinin önceki başvurusunda yer alma” şartının sınırlandırılmadığı alternatifin yanı sıra “merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanma” alternatifi de öngörülmüştür. Bu nedenle, 551 sayılı KHK m. 8’in merci tarafından yapılan açıklamalara ilişkin düzenlemesinin sınırlayıcı bir kapsamı olduğunun kabulü gerekmektedir. Sonuç itibarıyla konu, patentler açısından daha az sorunlu görünmektedir.

Buna karşılık, konuyu faydalı modeller açısından düzenleyen 551 sayılı KHK m. 156/II’de “*Faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya selefleri tarafından başvuru tarihinden veya var ise rüçhan hakkı tarihinden, on iki ay önceki tarihten itibaren yayınlama veya başka bir yolla yapılan açıklama veya kullanma, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz*” hükmü öngörülmüştür.

551 sayılı KHK döneminde patentlerden farklı olarak faydalı modellerde “merci tarafından yapılan açıklamaların” özel olarak düzenlenmemesi nedeniyle buluş sahibinin rızasıyla gerçekleşen, ancak merci tarafından yapılan açıklamaların 551 sayılı KHK m. 156/II kapsamında değerlendirilmesi tartışmaya açık bir konudur. 551 sayılı KHK döneminde verilen Yargıtay kararlarında 551 sayılı KHK m. 156/II kapsamında “başka yolla açıklama” yapılması ifadesinin oldukça geniş olduğu ve TPE (merci) tarafından yapılan açıklamaların da bu kapsamda olduğu sonucu varılmıştır. Bu yaklaşım tartışılabilir. Esasen *grace period* hükümlerinin amacı, *başvurudan önceki* süreçte gerçekleşen, buluş sahibinden kaynaklı bazı “erken” açıklamaların buluş sahibinin patent almasını engellemesine karşı korumaktır. Bu açıdan bakıldığında, başvuru süreci başladıktan sonra sürecin gereği gibi işletilmemesinden kaynaklanan olumsuzlukların bu suretle aşmaya çalışılması düzenlemenin amacıyla çelişme tehlikesini taşımaktadır. Ayrıca, *grace period* düzenlemelerinin mutlak yenilik ilkesine getirilen istisna hükümler olduğu dikkate alındığında, hükmün mümkün olduğunca dar yorumlanması gereği de açıkça ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, 551 sayılı KHK m. 156/II’nin buluş sahibinin iradesiyle gerçekleşen açıklamalara hasredilerek TPE’nin açıklamasının da geniş anlamda bu kapsamda olduğunun kabulü, patentler açısından öngörülen, merci tarafından yayınlanması gerektiği halde yayınlanan açıklamalar ile buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alan ve izni olmaksızın yayınlanan veya izinsiz olarak üçüncü

kişiler tarafından yapılan açıklamaların faydalı modelin yeniliğini ortadan kaldırması sonucunu beraberinde getirmektedir. Kanun koyucunun patentler için öngörmediği bu sonucu, faydalı modeller açısından özellikle öngördüğünü söylemek ise güç görünmektedir.

Sorunun, tasarımlar açısından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO) yeni tarihli bir kararına konu olduğu görülmektedir. Topluluk tasarımları açısından *grace period* hükmü olan ve 551 sayılı KHK m. 156/II’ye paralel şekilde tasarımcının kendi açıklamalarını da kapsayan Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün (*Community Design Regulation*)¹² 7. maddesinin ikinci fıkrasının¹³ amacına ilişkin olarak EUIPO 3. Temyiz Kurulu 2015 yılında verdiği kararında *grace period* düzenlemelerinin dar yorumlanması gerektiği, bu hükümlerle başvuru öncesi süreçte gerçekleşen özellikle reklam ve promosyon amaçlı açıklamalara karşı koruma sağlandığı, tasarım başvurusunun ilan edilmesinin ise idari nitelikte bir işlem olup belirtilen amaçla uyumlu olmadığı, dolayısıyla istisna kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde değerlendirme yapmıştır¹⁴.

12 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001.

13 “A disclosure shall not be taken into consideration for the purpose of applying Articles 5 and 6 and if a design for which protection is claimed under a registered Community design has been made available to the public: (a) by the designer, his successor in title, or a third person as a result of information provided or action taken by the designer or his successor in title; and (b) during the 12-month period preceding the date of filing of the application or, if a priority is claimed, the date of priority.”

14 EUIPO 3. Board of Appeal, R-2428, 2013/3, 24.10.2015. “... As such, the article is consistent with the spirit of the CDR, as demonstrated by the aforementioned recitals. In general, it must be ensured that only truly new designs are protected, because that is how innovation is encouraged, hence the exclusion of any protection, as a rule, in paragraph 1, of designs that have already been disclosed. However, if any such rule was applied mechanically, it would prevent the designer from testing its product before registering it as a design. In effect, a single advertisement done as a test would ipso facto render the design ineligible for protection. The Community legislator found that any such penalty was excessive and, consequently, provided for the exception in Article 7(2).

With regard to a standard which, as has just been demonstrated, represents an exception to a generally applicable rule, the provision of paragraph 2 should be subject to a restrictive interpretation which takes into account its underlying purpose.

That purpose is to allow the designer to test the product in which the design to be protected is incorporated on the market for a limited time. Testing the product on the market means presenting it to the public in order to measure its chance of commercial success and determine whether or not it would be useful to protect it via Community registration. Product testing can therefore take a variety of forms: an advertising campaign, the presentation of a prototype to the specialised press, etc. It involves initiatives of a promotional nature, the stated aim of which is to present a new product to the public.

In the opinion of the Board, the publication on which the design holder relies, namely the publication of design No 1 221 584-0023 in the Community Designs Bulletin, is not intended for promotional purposes, i.e. to test the shoe on the market. The publication is, in fact, entirely administrative in nature, and is required under Article 14 CDR,

Öte yandan, SMK ile konu, patent ve faydalı modeller açısından aynı şekilde düzenlendiğinden, 551 sayılı KHK dönemindeki kararlarda kullanılan bu gerekçeye yeni dönemde dayanılması mümkün görünmemektedir. SMK m. 84 ile, buluş sahibinin önceki tarihli yayımlanmış başvurusu, bir merci tarafından yapılan açıklama olduğundan ve 551 sayılı KHK'da olduğu gibi SMK m. 84'te de merci tarafından yapılan açıklamalar sınırlı hâllerde patent veya faydalı model verilmesine engel oluşturduğundan, madde kapsamında muafiyetten yararlanamayacaktır. Bu açıdan, 551 sayılı KHK dönemindeki yargı uygulamasının farklılaşması beklenmektedir.

IV. BAŞVURU TARİHİNDE VEYA DAHA SONRA YAYIMLANMIŞ ÖNCEKİ TARİHLİ BAŞVURULAR

A. GENEL BAKIŞ

SMK m. 83.2'de genel kural olarak tekniğin bilinen durumuna dâhil açıklamalar düzenlendikten sonra, üçüncü fıkrada bu kurala istisna getirilerek, başvuru tarihinden önce henüz yayımlanmamış önceki tarihli başvuruların içeriklerinin de tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Benzer şekilde, 551 sayılı KHK m. 7/III'te de "*Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayımlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dâhildir*" hükmü yer almaktaydı¹⁵.

SMK m. 83.3 ve 551 sayılı KHK m. 7/III temelinde aynı içerikte olmakla birlikte üç noktada farklılaşmaktadır. İlk olarak, 551 sayılı KHK m. 7/III'te

önceki tarihli başvuruların "yayımlanan ilk metinleri"nin dikkate alınacağı hükme bağlanmışken, SMK m. 83.3'te önceki başvuruların "ilk içerikleri" esas alınmıştır. Bunun yanı sıra, SMK m. 83.3, 551 sayılı KHK döneminde açıkça düzenlenmemiş olan ancak uygulamada dikkate alınan iki hususu açık düzenlemeye kavuşturmuştur. Bu kapsamda, Patent İşbirliği Antlaşması (*Patent Cooperation Treaty-PCT*) ile Türkiye'ye giriş yapan uluslararası patent başvuruları ile Türkiye'nin belirlendiği Avrupa patent başvurularının da önceki tarihli başvuru olarak kabul edileceği açıkça hükme bağlanmıştır. Esasen, 551 sayılı KHK döneminde¹⁶ de uygulamada bu başvurular dikkate alındığından¹⁷ yeni düzenlemenin yalnızca uygulamayı somutlaştırdığı ve bahsedilen başvuruların hangi şartlarda tekniğin bilinen durumuna dâhil sayılacağını düzenlediği söylenebilir. Bunun yanı sıra, 551 sayılı KHK m. 7/III hükmü başvuru tarihinde veya daha sonra yayımlanan önceki tarihli başvuruları tekniğin bilinen durumuna dâhil ederken yenilik ve buluş basamağı incelemesi aşamaları arasında bir fark gözetmemiştir¹⁸. Bununla birlikte, Avrupa Patent Sözleşmesi (*European Patent Convention - EPC*)¹⁹ ve Avrupa Patent Ofisi uygulamalarını takiben, Türk uygulamasında da önceki tarihli başvurular yalnız yenilik incelemesiyle sınırlı olarak dikkate alınmış; buna karşılık; buluş basamağı değerlendirmesinde tekniğin bilinen durumuna dâhil görülmemiştir. Bu husus, TPE'nin Patent İnceleme Kılavuzu'nda açıkça ifade edilmiştir²⁰. Böylelikle, 551 sayılı KHK dönemindeki uygulama SMK döneminde yasal altyapıya kavuşturulmuştur.

following a registration request.

Given that its purpose is clearly not to 'test the product on the market', this publication cannot be covered by the exception set out in Article 7(2) CDR and must, on the contrary, be considered under the general rule established in Article 7(1) CDR.

As the invalidity applicant states, the publication of said design in the Bulletin therefore represents a disclosure which should be taken into account when assessing the novelty and individual character of the contested design."

- 15 551 sayılı KHK'nin konuyu düzenleyen 7. maddesinin son fıkrasına ilişkin Gerekçesi'nde şu açıklamalar yer almaktaydı: "7 nci maddenin üçüncü fıkrasında aksi ispat edilemeyen bir karine ile, önceki tarihli patent başvurularının içeriklerinin tekniğin bilinen durumuna ait olduğu kabul edilmiştir. Yani, sonraki tarihli başvurudan önce veya sonraki tarihli başvuru tarihinde veya yayımlanması sonraki tarihli başvuru tarihinden sonra gerçekleşen önceki tarihli başvuruların içerikleri tekniğin bilinen durumuna girer. Böylece, önceki tarihli başvurunun yapıldığı tarihte, başvuru henüz yayımlanmasa dahi, önceki tarihli başvuru sahibinin başvurusunda belirttiği teknik fikrin, başkası için (sonraki için) korunması önlenmek istenmiştir."

16 551 sayılı KHK'nin 7. maddesinin Gerekçesi'nde de bu husus şu şekilde ifade edilmişti: "... Bu tür önceki tarihli başvurular, milli patent başvurularına ise göz önünde tutulurlar. Ancak, Avrupa Patent Anlaşması'na ve Patent İşbirliği Anlaşması'na (Patent Cooperation Treaty) katıldığı takdirde, bu anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de de koruma talep edilmiş ise, bunlar da milli patent başvurularına gibi işlem göreceği için değerlendirilecektir."

17 551 sayılı KHK döneminde uygulanan TPE Patent İnceleme Kılavuzu'nda; 551 sayılı KHK m. 7/III kapsamında dikkate alınacak başvuruların "Doğrudan TPE'ye yapılmış olan ulusal başvurular", "Uluslararası başvuruya dayanmayan ve Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 158 (2) maddesi hükümlerinin yerine getirildiği yetkili bir mercie yapılan Avrupa Patent başvuruları" ve "Kabul ofisine yapılmış ve Türkiye'nin de seçilen ülke olduğu (belli edildiği) Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında yapılan uluslararası başvurular (PCT m. 11)" olduğu belirtilmiştir. Bkz. TPE Patent İnceleme Kılavuzu, Şubat 2016, s. 26, <http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/EDAD1D29-D2CB-4F2E-BE4C-F1AD15F8E44C.pdf>, s.e.t.: 10.05.2017.

18 551 sayılı KHK m. 7/III'ün değerlendirmesi için bkz. Öztürk, Özgür (2008), Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları, İstanbul, Arıkan Basım Yayım dağıtım Ltd. Şti, s. 165 vd.

19 Bkz. EPC m. 56.

20 TPE Patent İnceleme Kılavuzu, s. 34.

