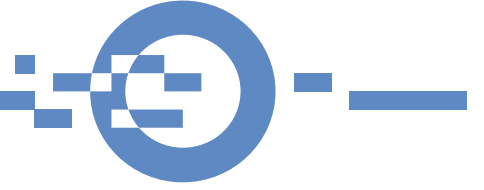


FİKRİ GÜNDEM

AIPPI Türkiye Bülteni

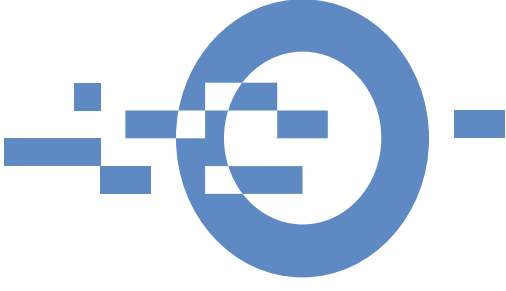
2015

Sayı: 7



AIPPI
TÜRKİYE





AIPPI
TÜRKİYE

GÜNDEMĐEN
HABERLER

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2015 YILINA AİT RESMİ ÜCRET TARİFESİNİ YAYINLADI

Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde sunulan hizmetlere ilişkin 2015 yılına ait resmi ücretler yayınlanmıştır. İlgili tarifeye aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.

<http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=272>

Söz konusu ücret tarifeleri incelendiğinde **Marka İşlem Ücretleri**'nde çevrimiçi en sık yapılan işlemlerden marka yanına itiraz ve karara itiraz ücretleri değişmezken, **adres değişikliğine dair 20 TL'lik olan ücret ise kalktığı görülmekte.**

18.01.2015 tarihli ve 29240 Sayılı *Resmi Gazete*'de yayınlanarak yürürlüğe giren Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlara ilişkin Yönetmelik değişiklikleri ile **devir, lisans, geri çekme/feragat gibi işlemler artık çevrimiçi olarak yapılabilecektir.** Daha önce çevrimiçi yapılamayan devir ve lisans işlemlerine çevrimiçi özelliği gelmesi ile çevrimiçi yapılan işlemler ile fiziki evrak ile yapılan taleplere ilişkin ücretler arasındaki fark belirginleşmiştir.

TPE'nin genel uygulamada vekilleri çevrimiçi hizmetlere yönlendirmek isteği daha önceki yıllarda çevrimiçi yapılan işlemler ile fiziki evrak ile yapılan taleplere ilişkin ücretler arasındaki farkı arttırmasıyla ortaya çıkmakta idi. Önceki yıllarda aradaki fark çoğu işlem için 20 TL'yi geçmezken bu sene değişen ücretler arasındaki farkın kimi zaman 100 TL'den fazla olması ile bu istek çok daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Endüstriyel Tasarım İşlem Ücretleri'nde çevrimiçi ve fiziki taleplerde 100 TL'den fazla fark oluşan hizmetler şunlardır; Devir İşlemi Kayıt Ücreti, Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti, Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti, Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Kayıt Ücreti, Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayımlı Ücreti.

Patent ve Faydalı Model İşlem Ücretleri'nde de çevrimiçi hizmetlere yönlendirme aşıkardır. Geçtiğimiz yıllarda yıllık ücretlere bir önceki seneye oranla uygulanan orantılı artış bu sene gözlenemezken, aynı zamanda yıllara göre de düzenli bir artış bulunmamaktadır. 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti'nde çevrimiçi ve fiziki taleplerdeki fark 355 TL'dir. Avrupa Patenti Fasikül Yayın Ücreti geçen sene 700 TL iken bu sene çevrimiçi 800 TL, fiziki 960 TL olmuştur.

GÜNDEMEN HABERLER

INTA (ULUSLARARASI MARKA DERNEĞİ) 137. YILLIK TOPLANTISI

Bu sene 2-6 Mayıs tarihleri arasında San Diego'da yapılacak olan 137. yıllık toplantıya şimdiden 5500'den fazla katılımcı kayıt yaptırmıştır. Ülkemizden 70'ten fazla katılımın beklendiği toplantıda, bu sene meslektaşımız Av. Yasemin Kenaroğlu masabası toplantısı moderatörlüğü yapacaktır. Av. Yasemin Kenaroğlu moderatörlüğünü yapacağı masabası toplantısının konusunu "How to Tackle Counterfeiting in Turkey and Eastern Europe" olarak belirlemiştir. Toplantıda taklitle hukuki mücadele ve uzlaşma yöntemleri tartışılacaktır.

INTA toplantısı hakkında detaylı bilgiye INTA [web sitesinden](#) ulaşılabilir.

BIG EYES 20 ŞUBAT'TA VİZYONDA

Sanat tarihinin en sansasyonel olaylarından birini konu alan Tim Burton'ın filmi yakında vizyonda.

Big Eyes sanat tarihinin en sansasyonel olaylarından birini, **Walter Keane**'nin eşi **Margaret Keane**'in eserlerini sahiplenmesini konu alıyor. Film 1950'li yıllarda iri gözlü çocuk tablolarıyla meşhur olan Margaret Keane'in eşi **Walter Keane**'e karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Margaret Keane, 50'li ve 60'lı yıllarda evli olduğu **Walter Keane** (Walter Stanley Keane) ile birlikte çalışmıştır. Margaret ilk dönemler eserlerini eşi Walter Keane adıyla çıkarmış ve çift böyle ünlenmişlerdir. Ama bu konu biraz dipsiz bir kuyu olup ikisi 1950-1960'lara damgasını vurmuş ancak 1970'e doğru boşanmışlardır. Boşanmaları hiç kolay olmamıştır çünkü ortada "büyük gözlü çocuk resimlerini" kim çizdi tartışmaları alıp başını gitmiştir. Margaret ile Walter uzun yıllar gerek kamu gerek hukuk önünde kendilerini ispatlamaya çalışmışlardır ve özellikle Margaret uzun vadede iftiralardan dolayı yıpranmıştır.

GÜNDEMden HABERLER

Tartışmalar yıllar geçtikçe alevlenmiş ve medyada sık sık ikilinin arasını bozan olaylar çıkmaya başlamıştır. 1984 yılında Margaret eşinin boya bilmediğini, öğrenmek istemediğini “ya boyasın ya sussun” diyerek noktalamak istemiştir. 1986 yılında federal bir yargıç önünde 53 dakikada 11 yaşında büyük gözlü bir çocuk resmi çizen Margaret, eski eşi Walter’dan duygusal sıkıntı ve hasar sebebiyle 4 milyon dolar tazminat kazanmıştır.

Kaynak: <http://yenidenbaslasin.tumblr.com/post/99077146499/margaret-keane>

EPO PATENT TAKİP PROGRAMI

Avrupa Patent Ofisi (EPO) ile Kanada, Meksika, Singapur ve İsrail patent ofisleri arasında Patent Takip Programı (Patent Prosecution Highway (PPH)) olarak bilinen pilot programının başlatılması için imza atıldı. Patent başvuru işlemlerini hızlandırmaya imkan veren bu pilot program ilgili ülkelerde Ocak 2015 tarihi itibarıyla başladı.

Patent Takip Programı (Patent Prosecution Highway (PPH)) nedir?

Patent Takip Programı (Patent Prosecution Highway (PPH)) ile patent başvuru sürecinin hızlandırılması ve başvuru sahibi için maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmektedir. Program sayesinde patent ofisleri arasında yapılan bir dizi anlaşma ile ofislerin patent inceleme sürecindeki çalışmalarının paylaşılması özendirilirken, patent sahibinin isteğiyle patent inceleme süreçlerinin hızlandırılması da amaçlanmaktadır.

Patent Takip Programı (Patent Prosecution Highway (PPH)) sayesinde başvuru sahibi, anlaşmalı ofislerden biri tarafından başvurusunun bir veya daha fazla istemi üzerine

“patentlenebilir” kararı aldıktan sonra bu kararı kullanarak anlaşmalı bir diğer ofisteki ilgili başvurusunun inceleme sürecinin hızlandırılması talebinde bulunabilmektedir. Burada iki ayrı ofisteki başvuruların, rüçhan-başvuru ilişkisine sahip olabildiği gibi aynı rüçhana sahip başvurular şeklinde de olabildiğini ifade etmek gerekir.

Bilindiği üzere bir diğer PPH pilot programı da Ocak 2014 tarihinde dünyanın en büyük beş fikri mülkiyet ofisinin IP5 (Avrupa Patent ofisi (EPO), Japon Patent Ofisi (JPO), Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO), Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi (SIPO), Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)) arasında uygulanmaya başlanmıştı. Bu programda bu ofislerden birinin

- Uluslararası Araştırma veya İnceleme Otoritesi olarak hazırladığı Uluslararası Araştırma Raporu’nun yazılı görüşü veya Uluslararası Ön İnceleme Raporu, ya da

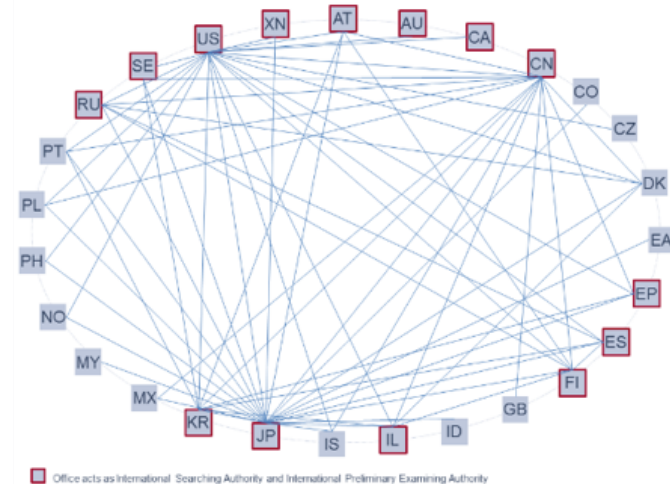
- Ulusal faza girmiş bir PCT başvurusu veya ulusal bir başvurunun ulusal inceleme aşamasında

verilmiş “patentlenebilir” kararı, programa üye diğer ofislerdeki başvurunun inceleme sürecini hızlandırmak için kullanılabilmektedir.

PCT kaynaklı PPH programını aralarında kabul etmiş diğer ofislerin detaylı bilgilerini [WIPO](http://www.wipo.int) internet sitesinde bulabilirsiniz.*

TURKCELL CELLO’NUN TASARIM HAKLARI İLE İLGİLİ AÇILAN DAVADA 100 BİN TL MANEVİ TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Turkcell, oyuncak bebek Cello ve ailesinin tasarım hakları ile ilgili açılan davada 100 bin TL manevi tazminata mahkum edildi. Mahkeme, Cello oyuncak bebeklerinin tasarımcısının Fatoş Oyuncak’ın kurucusu Fatma İhan’a ait olduğuna karar verdi.

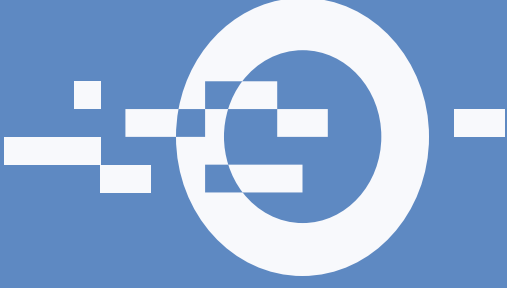


GÜNDEMden HABERLER

TURKCELL ile 1990'lı yılların şöhretli oyuncak markası Fatoş Oyuncak'ın kurucusu Fatma İnhan, 'Sinyal Bebek' olarak da anılan **Cello oyuncak bebekleri** sebebi ile karşı karşıya geldi. 10 sene devam eden dava sonucunda mahkeme, Turkcell'i oyuncak bebek Cello ve ailesinin tasarım hakları için Fatma İnhan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, Fatma İnhan'ın manevi hakkının ihlal edildiğine işaret ederek 1 milyon TL yerine 100 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Bahsi geçen tazminatın ödenmesine Turkcell ve Turgay Adıyaman eşit ölçüde mesul tutuldu. Kararda dava masrafları da Turkcell ve Adıyaman'ın üzerine bırakıldı. Mahkeme bunun yanı sıra Turkcell tarafından TPE'ye gerçekleşen tescillerin de hükümsüz kaldığını, sicilden çıkarılmasına karar verdi. İnhan'ın tarafı belirlenen tazminat tutarının tahsili için icra takibi yoluna gideceğini ifade etti. Gerekçeli kararın taraflara tebliği ile beraber Yargıtay'a itiraz başvurularının da yapılmasına başlanacak.

Kaynak: <http://www.baroturk.com/turkcell-davayi-kaybetti-4300h.htm>



AIPPI
TÜRKİYE

TELİF

TELİF

Yazar: Av. Sertel Şıracı / Erdem Kaya Patent AŞ**E-mail:** s.siraci@erdemkayapatent.com**Twitter:** @sertelsini.org

Dijital Müzik Platformları ve Telif Hakkı

60 milyon aktif kullanıcılarından, 15 milyon üyenin para karşılığı hizmet aldığı Spotify sanatçılara ödediği rakamlarla ilgili şeffaflığı ile tanınıyor. 30 milyon şarkı gibi dev bir müzik arşivine sahip olan Spotify bu güne kadar sanatçılara 2 Milyon Dolar ödeme yaptı. Artık albüm satışının değil, tek tek şarkıların satıldığı dönemde Spotify her çalan şarkı için 0.6 dolar cent, yani 100 defa çalan bir şarkı için yaklaşık 1 TL telif ücreti veriyor vee geçtiğimiz günlerde Youtube da benzer bir platform açacağını duyurarak bize bu işlerin nereye gittiğini de göstermiş oldu.

CD satışlarıyla başlayan dijital serüvende özellikle MP3 icadıyla birlikte izinsiz çoğaltma sorgulanmaya başladı. MP3 sonrası müzikleri dilediğimiz zaman dinlemenize imkan veren servisler ortaya çıktı. Bu sefer de bir kiralama olmayan bu servislerin umuma iletim hakkı ihlalleri nedeniyle özellikle müzik şirketleri ile anlaşması gerekti.

Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu (IFPI) internetten indirilen müzik dosyalarının %95'nin hukuka aykırı olduğunu tespit etmiş. İşte bu noktada hukuka uygun hale getirilirse kullanıcı dostu girişimlerle ne kadar büyük bir pazarın olduğu görülebilir. Universal Music, %60-%70 oranında Spotify kullanıcısının eskiden yasa dışı yollarla müzik indirdiğine inanıyor.

TELİF

Spotify, saatlerce MP3 aramaktan bıkan ve bilgisayarına virüs bulaştırmaktan korkan dinleyiciler için yeni bir imkan sağladı. Çünkü bu servislerin aylık bedelleri oldukça düşük ve inanılmaz büyük bir arşive sahip. Sadece arşiv ile kalmıyor yeni müzikleri keşfetmenizi sağlayan alt yapıyı da sunuyor. Servislerin eser sahipleri açısından iyi tarafı hem müzik yapım şirketi hem de sanatçılar eserlerinin bir ayda kaç defa dinlendiği gibi basit verilere ulaşabiliyor ve hak ettikleri bedeli adaletli bir şekilde alabiliyorlar.

Meslek birliklerinin yaptığı ödemelerle ilgili soru işaretleri hiçbir zaman ortadan kalkmadı. Elbette internet ortamı için manipüle edilebilirliği dile getirilebilir fakat servisi veren şirketler buna razı ve engellemek için elinden yapıyorlar. İnternet ile birlikte bireysel gelir elde etmek için yeni bir yol ortaya çıktı. Müzik platformlarının dinleyici ile sanatçıyı bir araya getirme yöntemi, fiyat stratejileri ve şeffaflığı sanatçıların bireysel olarak gelir elde etmesini de oldukça kolaylaştırdı. Her şey bir yana, sanatçı açısından bir müzik eserinin dünyanın diğer ucundaki birisi tarafından dinlenebilmesinin verdiği his için paha biçilemez.

Bu platformlarla ilgili bir soru işareti de bedeli ödenen şarkıların sahibi kim olacağı ile ilgilidir. Aktör Bruce Willis i Tunes hesabındaki bütün şarkıları çocuklarına miras bırakmak istemesi üzerine Apple bunun mümkün olmadığını çünkü bir kullanıcının şarkılara sahip olmadığını, sadece kiralandığını savunmuştu. Oysa benzer konu fiziksel olarak elimizdeki CD' arşivi için tartışma konusu olmayacaktır, fiziki olarak nesilden nesile geçebilecektir. Bu noktada fiziki bir nüsha ortada olmadığı için tıkla dinle servislerin kiralama olarak kabul edilmesi de tartışmalı bir konudur.

Bir başka ilginç tartışma da Spotify'da kullanıcıların oluşturduğu müzik listelerinden kaynaklandı. Londra'nın dans kültürü odaklı müzik şirketi Ministry of Sound dönem dönem şarkıların derlendiği albümler çıkartan bir şirket. Bazı Spotify kullanıcılarının çalma listelerinin şirketin çıkardığı toplama albümleriyle benzer olması nedeniyle Spotify dava açtı. Şirketin gerekçesi de her ne kadar şarkılar üzerinde mali hakkı olmasa da kendilerinin uzun süren uğraşlarla bu listeleri oluşturduğu, kullanıcıların ise bu emeği sarf etmeden benzer listeler yapmış olması.

Görüldüğü gibi CD'den günümüzdeki tıkla dinle servislere kadar çok hızlı bir dönüşüm yaşanıyor ve değişim hukuksal sorunlarda da kendisini gösterirken, tartışılan temel fikri mülkiyet kurallarına yeni bir katman ekleniyor.

TELİF

Yazar: Av. Deniz Kozakçı

Dövme ve Telif Hakları

Dövme, son zamanların en yaygın kullanılan vücut süsleme sanatı olarak günümüzde yerini almıştır. İlk ne zaman ve nerede çıktığı bilinmese de başlangıcından günümüze farklı amaçlar için; bir grubu belli etmek, bir şeylerden korunmak, bir ordu sembolü, bir asilik göstergesi gibi çok amaçlar için kullanılıp günümüze gelmiştir. Şimdilerde daha çok bir moda, yani vücut süsleme sanatı olarak yerini almıştır. Peki, dövme bir eser olarak kabul görüp, eser gibi korunabilir mi?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("Kanun") madde 2'deki tanıma göre bir sanat eseri iki özelliği taşımak zorunda: **"fikir ve sanat mahsulü olmak"** ve **"sahibinin hususiyetini taşımak"**.

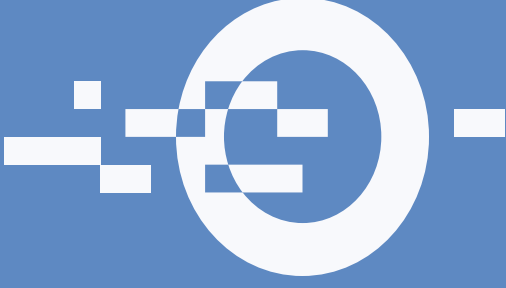
Her ne kadar, Kanun eser türlerini beş ana başlık altında toplamış olsa da, temel olarak koruma altına alınan fikir veya sanat mahsulünü korumaktır. Şu halde, sahibinin hususiyetini taşıyan ve Kanun'un aradığı öznel ve nesnel unsurları taşıyan dövmelerin güzel sanatlar içinde değerlendirilmesi ve bir eser olarak korunması gerekir.

TELİF

Son yıllarda özellikle dünyada dövmelere ilişkin açılan telif davalarıyla birlikte bu konu daha hararetli tartışılır hale geldi. Bu davaların son dönemde en ünlülerinden biri Myke Tyson'ın yüzündeki ikonik dövmeyi yapan dövm sanatçısı Victor Whitmill'in Warner Bros'a açtığı davaydı. Söz konusu Whitmill tasarımı dövmenin çok benzeri Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği "Hangover II" fiminde Ed Helms'in oynadığı karakterin yüzünde görülmüştü. **Söz konusu dava uzlaşma yoluyla çözüldü ancak Warner Bros bu ihlalden dolayı sanatçıya yüklüce bir tazminat ödemek durumunda kaldı.**

Bu noktada eğer dövm eserlerinin telif korumasına tabi olacağını kabul edersek, diğer tartışma konusu ise teklif hakkının kime ait olacağıdır. Dövm insan vücuduna yapılan bir "body art" ise başkasının vücuduna yapılan bir dövmenin telifi fikir sahibi ve yapan dövm sanatçısına mı yoksa dövmeyi vücudunda taşıyan kişiye mi ait olacak? **Bu noktada insanın vücudu üzerindeki kişisel manevi hakları ile dövm sanatçısının eser üzerindeki manevi haklarının çatışması söz konusu olacaktır. Daha öncede söylediğimiz gibi Kanun'da temel olarak korunan değer fikir ve sanat yaratma çabası olduğundan kanımca burada eser sahibinin sanatı icra eden dövm sanatçısı olduğu söylenmelidir.** Bunun yanı sıra bu noktada korunması amaçlanan dövm sanatının hali hazırda alışlagelmiş bir çiçek, böcek ya da çok genel geçer bir figür olmadığının da belirtilmesi gerekir. Dövmeye öznelliğini katan, gerektiğinde kişinin vücuduna göre düzenleyen yani tabiri caizse sanat eseri olarak dövmeyi yaratan her kimse eser sahibi de o olmalıdır.

Sonuç olarak, teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği dönemimizde insan beyni yaratıcılıkta her geçen gün daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Sokakta, insan vücudunda, duvarda günlük hayatımızda her an bu yaratıcılığın izlerine rastlamak mümkün. Dolayısıyla hukukun amacı çok eski çağlardan beri saygı gören sanat ve eser kavramlarını en geniş anlamda düşünerek koruma altına almak olmalıdır.



AIPPI
TÜRKİYE

KARAR

KARAR

Yazar: Av. Hande Hançer / Gün Avukatlık Bürosu
Av. Aslı Dilara Bayat / Gün Avukatlık Bürosu
İletişim: hande.hancer@gun.av.tr,
Dilara.Bayat@gun.av.tr

Türk Patent Enstitüsü'nden Hükümsüzlük Tehdidi Altındaki Markaların Başvuru Sahiplerine Kazanılmış Hak Sağlayamayacağına Dair Emsal Karar

Geçtiğimiz aylarda, Türk Patent Enstitüsü (TPE) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından verilen bir kararda, hükümsüzlük tehdidi altında bulunan markaların sahiplerine sonraki başvuruları bakımından mutlak bir hak sağlamayacağı açıkça vurgulandı

Karara konu olayda, Asustek Computer Incorporation ("Asustek"), tüm dünyada uzun yıllardır kullanmakta olduğu ve tanınmış hale getirdiği¹ logosunun ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan² ibaresinin Türkiye'de bir tekstil şirketi tarafından Türk Patent Enstitüsü nezdinde 2004 34629 sayı ile tescil edildiğini öğrendiğinde, derhal tekstil şirketinin tanınmış ASUS logosu üzerindeki haklarını ihlal eden markaları aleyhine İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk mahkemesi (FSHHM) nezdinde bir hükümsüzlük davası açmıştır.

¹



²



³



Öte yandan, Asustek tarafından aynı tekstil şirketi tarafından yapılan ve 206 sayılı Resmi Markalar Bülteni'nde yayınlanan 2012/11655 sayılı³ ibareli marka başvurusuna da itiraz edilmiş, delillere dayanarak ASUS logosunun yüksek ayırt edicilik vasfını haiz tanınmış bir marka olduğu ve diğer markalara kıyasla çok daha geniş bir korumadan yararlandırılması gerektiği belirtilmiş ve itiraza konu başvurunun Asustek'in önceki tarihli başvuru ve tescillerine olan benzerliği ve yarattığı karıştırılma ihtimalinin yanı sıra, başvurunun Asustek'in tanınmış markasına zarar verebileceği ve başvurucunun kötü niyetli olması gerekçeleri ile başvurunun reddi talep edilmiştir.

KARAR

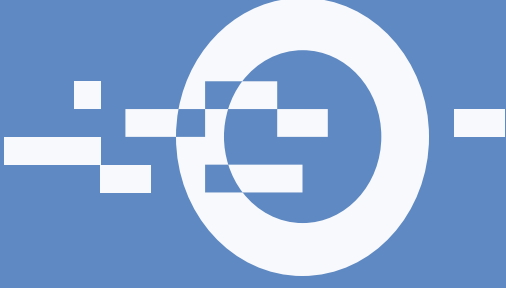
TPE Markalar Dairesi Başkanlığı 17.05.2014 tarihli ve 2013-O-286667 sayılı kararı ile Asustek tarafından yapılan itirazı reddetmiş ve redde gerekçe olarak ***“başvuru sahibinin aynı ibareyi içeren tescilli markalarının varlığı”*** gösterilmiştir. TPE Markalar Dairesi Başkanlığı’nın kararına Asustek tarafından YİDK nezdinde itiraz edilmiş, başvurunun önceki tarihli tescilleri aleyhine İstanbul 1. FSHM nezdinde hükümsüzlük davası açıldığı açıklanmış ve dava konusu markaların hükümsüz kılınmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtilmiştir.

Yapılan karara itiraz üzerine TPE YİDK tarafından verilen 25.07.2014 tarihli, 2014-M-6294 sayılı kararda, TPE YİDK tarafından Asustek’in önceki tarihli 207781 sayılı markası kapsamında yer alan ***“bilgisayar çantaları”*** ile itiraza konu başvuru kapsamında yer alan 35. sınıftaki ***“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için her türlü çantaların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri”*** nin benzer olduğu tespit edilmiş ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu belirtilmiştir.

Ancak bunun da ötesinde, TPE YİDK, Asustek tarafından başvuru sahibinin önceki tarihli tescillerinin hükümsüzlüğü talebi ile açılan davaları dikkate almış ve ***“hükümsüzlük tehdidi altındaki markaların incelenen başvuru bakımından başvuru sahibi lehine bir kazanılmış hak doğurmasının mümkün görülmediğini”*** belirtmiştir.

Yerleşik uygulamada, genellikle kanuni bir zorunluluk olmadığı gerekçesi ile açılmış olan davaların sonucunu beklenmesine gerek olmadığı yönünde kararlar oluşturan ve kararlarında henüz sonuçlanmamış davaları dikkate almayan TPE’nin bu kararının son zamanlarda verilen en yenilikçi ve olumlu kararlardan biri olduğu söylenebilir.

Usul ekonomisi ilkesi ile de son derece bağdaşan bu kararın yerleşik bir içtihat haline gelmesi durumunda, ***özellikle kötü niyetli tescillerine dayanarak hak iddiasında bulunan başvuru sahipleri karşısında tescilsiz tanınmış markaların gerçek hak sahiplerinin de korunmasının yolu açılacak, açılmış hükümsüzlük davaları devam ederken yapılan yeni başvuruların hükümsüz kılınması için devam eden davaların genişletilmesine veya yeni davalar açılmasına gerek kalmayacaktır.***



AIPPI
TÜRKİYE

PATENT

PATENT

Yazar: M. N. Aydın Deriş,Deriş Avukatlık Ortaklığı
ve Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.**İletişim :**deris@deris.com.tr

Challenges of Patent Applications for International Collaborators

The currently in force Decree-Law No. 551 on the protection of patents and utility models provides under section III (Articles 16 to 41) provisions for “Employees Inventions” and under Section VIII chapter II (Articles 125 to 128) provisions for “Secret Patent”.

The challenges for international collaborators lie principally on these two levels. A third level of challenge is about “joint inventions” made by several inventors who can claim joint-ownership of the invention depending which of the joint ownership regimes shall be applicable.

Regarding the employee inventions, the Decree-Law No. 551 distinguishes between:

- *the inventions made by the employee within the context of his/her employment contract while also benefiting from the experience contribution and facilities of the employer and*

- *“free inventions” which are those made by the employee outside of his/her work contract, environment and premises.*

Under this system the employee can freely dispose the so-called “free inventions” whereas the employer will be entitled to claim the ownership of the “employee invention” subject to certain conditions and action deadlines. The provisions directed to the private employment contracts are applied by analogy to the persons working in the public enterprises/bodies and to the personnel under Armed Forces but not in universities and similar higher education bodies/institutions.

In fact under the current system the inventions made by the university professors and other teaching personnel are deemed “free inventions” over which they have full rights even when the invention is realized within the university’s premises utilizing the university’s labs and “R&D” facilities/material.

PATENT

The draft law for amending, among others, the Decree-Law No. 551 proposes to change the “free inventions” made by the professors and the teaching personnel into “employee inventions” entitling the Higher Education bodies/Universities where they work to claim ownership over their inventions. **Under the draft law, in case the University does not claim ownership of the invention and does not file a patent application in respect thereof the invention is deemed to be released thereby becoming a “free invention” giving the inventor the right to file a patent application in her/his name.** To the difference of the current legislation, the draft law proposes to apply the same rule to the PhD students as well.

What will happen to the invention made by the professors/teaching personnel outside of their university and without utilizing their university’s “R&D” facilities and labs is anybody’s guess as the current provisions as well as the draft law are silent about such a possibility. **As this kind of problematic being, by nature, subject to interpretation, also depending on the terms and nature of the contractual/employment relation between the professor and the university, the issue of whether or not the professor’s invention is a “free invention” will have to be settled before the court for deciding “who” owns “what”.**

In fact the major challenge at this level is to avoid ending up in the “interpretative territory” as to “who” owns “what” according to the legal distinction between “employee inventions” and “free inventions” as the same type of problematic may be of question also for situations involving the participation of collaborators in cross-border R&D activity. **A number of parameters may have to be taken into account for determining whether or not the invention is a “free invention” to allow the inventor to claim ownership over it, such as:**

- the very nature and terms of the employment contract
- whether or not the collaborator’s job description/assignment as determined by the employer involves “R&D” activity
- whether or not the employer’s labs/equipment has been used for realizing the invention
- whether or not the employer’s experience, know how (savoir faire) has contributed for realizing the invention.
- especially in “R&D” work involving cross-border teams, under whose instruction /supervision the R&D work is carried out and to whom it is reported.

Another factor of importance is obviously where, in geographical terms, the R&D activity is carried out and where the invention is realized. This constitutes the second level of challenge as the Decree-Law No.551 provides under article 128 parag.1 the requirement of preliminary administrative authorization for an invention which is classified as “secret” for reasons of national defense in order for it to be filed as patent application(s) in foreign

PATENT

country(ies). According to this provision the administrative authorization for filing in foreign country(ies) will be given by the Turkish Patent Institute upon specific, prior, clearance of the Ministry of Defense.

Article 128 parag.2 rules that where the inventor has his/her residence in Turkey, unless proof to the contrary, the invention is deemed to have been realized in Turkey.

Article 125 last paragraph rules that patent/application classified as “secret” may be put to use, totally or partially, upon the clearance of the ministry of Defense subject to the terms and conditions determined by the Ministry.

Article 122 parag.5 forbids the applicant or the patentee of the “secret” patent/application of divulging information about its content to unauthorized third parties.

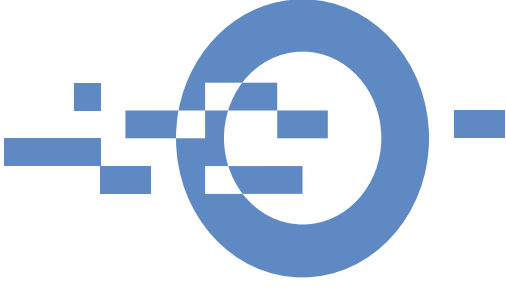
To avoid pitfalls and interpretative issues arising from the above scenarios and legal provisions, the participation of collaborators to cross-border “R&D” activity need to be carefully organized and preferably questioned upfront especially having regard to their employment contract and job description/assignment with their employer and within the cross-border “R&D” team as all such elements may serve as parameters for considering the invention as an “employee” or a “free” invention.

As regards the third level of challenge, the delicate issue of “joint inventions”, leading to joint ownership, may have a contractual basis but also may arise from a number of situations such as resulting from a service agreement, assignment/division of right(s), heritage, merger & acquisition of a company etc. In Turkey “Ownership in Common” (Co-Ownership) is governed by an agreement between the parties whereas in the absence of such an agreement, the Civil Code provisions on “joint ownership” shall apply (Article 85 of Decree-Law No. 551).

Under the “Joint Ownership” regime more than one person owns an undivided asset in its entirety with determined stakes that can be individually/separately disposed of, transferred, assigned, pledged.

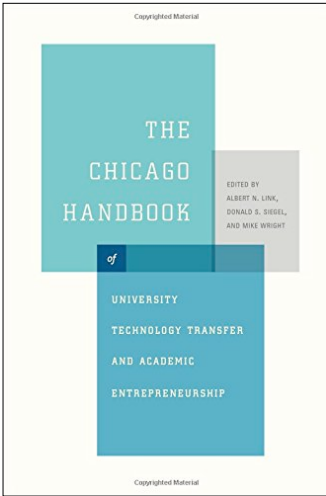
Under the “Ownership in Common” (Co-Ownership) regime more than one person jointly own an asset, under a partnership relation between them, on the basis of a contract or by virtue of law, the right of each partner covering the asset(s) of the partnership. **The management or disposal of the asset(s) under “Ownership in Common” necessitates a unanimous decision of the partners.** The “Ownership in Common” shall be terminated upon the transfer of the asset(s), the dissolution of the partnership or branching out to the “Joint Ownership” regime.

As this is an area where the applicable regime of joint ownership may vary depending on the circumstances and situations, **the challenge is again to avoid the pitfalls of the “interpretative territory” to the extent possible by determining upfront the issue of ownership.**



AIPPI
TÜRKİYE

PUBLICATIONS



The Chicago Handbook of University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship

Publication Date: March 9, 2015

As state support and federal research funding dwindle, universities are increasingly viewing their intellectual property portfolios as lucrative sources of potential revenue. Nearly all research universities now have a technology transfer office to manage their intellectual property, but many are struggling to navigate this new world of university-industry partnerships. Given the substantial investment in academic research and millions of dollars potentially at stake, identifying best practices in university technology transfer and academic entrepreneurship is of paramount importance.

The Chicago Handbook of University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship is the first definitive source to synthesize state-of-the-art research in this arena. Edited by three of the foremost experts in the field, the handbook presents evidence from entrepreneurs, administrators, regulators, and professors in numerous disciplines. Together they address the key managerial and policy implications through chapters on how to sustain successful research ventures, ways to stimulate academic entrepreneurship, maintain effective open innovation strategies, and improve the performance of university technology transfer offices.

A broad and ambitious work, the handbook offers comprehensive coverage for universities of all types, allowing them to confidently handle technology commercialization and further cultivate innovation.

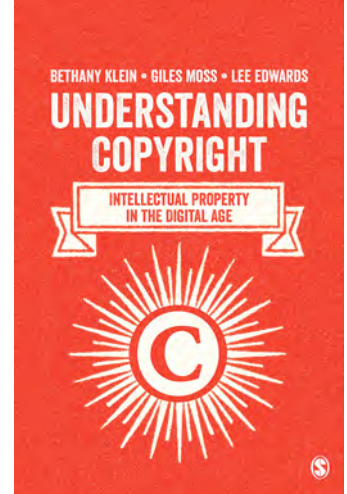
Understanding Copyright: Intellectual Property in the Digital Age

Publication Date: April 25, 2015

Digital technology has forever changed the way media is created, accessed, shared and regulated, raising serious questions about copyright for artists and fans, media companies and internet intermediaries, activists and governments. Taking a rounded view of the debates that have emerged over copyright in the digital age, this book:

- Looks across a broad range of industries including music, television and film to consider issues of media power and policy.
- Features engaging examples that have taken centre stage in the copyright debate, including high profile legal cases against Napster and The Pirate Bay, anti-piracy campaigns, the Creative Commons movement, and public protests against the expansion of copyright enforcement.
- Considers both the dominant voices, such as industry associations, and those who struggle to be heard, including ordinary media users, drawing on important studies into copyright from around the world.

Offering media students and scholars a comprehensive overview of the contemporary issues surrounding intellectual property through the struggle over copyright, Understanding Copyright explores why disagreement is rife and how the policymaking process might accommodate a wider range of views.

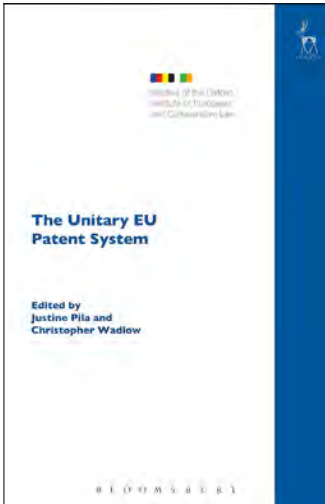


The Unitary EU Patent System (Studies of the Oxford Institute of European & Comparative Law)

Publication Date: March 26, 2015

The purpose of this book is to explore the key substantive, methodological, and institutional issues raised by the proposed unitary EU patent system contained in EU Regulations 1257/2012 and 1260/2012 and the Unified Patent Court Agreement 2013. The originality of this work lies in its individual contributions and uniquely broad approach, taking six different (historical, constitutional, international, competition, institutional and forward-looking) perspectives on the proposed patent system. This means that the book offers a multi-authored and all round legal appraisal of the proposed unitary system from experts in patent law, EU constitutional law, private international law, and competition law, as well as leading figures from the worlds of legal practice, the bench, and the European Patent Office. The unitary patent system raises issues of foundational importance in the fields of patent and intellectual property law, EU law and legal harmonization, which it is the purpose of the book to engage with.

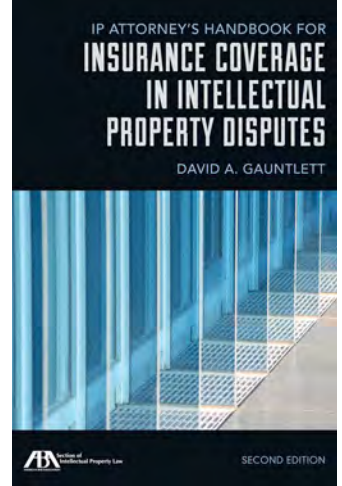
This is a work which will enjoy wide and enduring interest among academics, policy makers and decision makers/practitioners working in patent law, intellectual property law, legal harmonization, and EU law.



IP Attorney's Handbook for Insurance Coverage in Intellectual Property Disputes

Publication Date: May 16, 2015

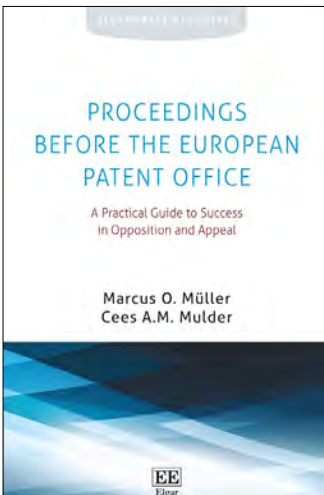
This revised handbook for IP practitioners provides an easy-to-use reference for addressing clients' questions regarding insurance coverage. Lawyers will find information on the policy language carriers have used, how courts have interpreted this language in the most up-to-date cases, and common issues intellectual property practitioners need to be sensitive to in litigating insurance cases so that they are "insurance savvy."



A valuable checklist highlights:

- The types of intellectual property claims most likely to trigger coverage under pertinent commercial liability policies
- The broad number of participants involved in a dispute whose insurance may be implicated
- Other forms of insurance responsive to intellectual property risks
- Guidance on structure
- Numerous "fact scenarios" are included with applicable case citations, as well as checklists for choosing cyberspace policies and policies covering errors and omissions, directors and officers, commercial general liability, and intellectual property risks.

This Second Edition is expanded to address new policies from innovators like RPX as well as an updated comparison of Media Liability Policies, and Cyber Coverage.



Proceedings Before the European Patent Office: A Practical Guide to Success in Opposition and Appeal (Elgar Practical Guides)

Publication Date: April 27, 2015

The book Proceedings Before the European Patent Office: A Practical Guide to Success in Opposition and Appeal provides a better understanding of how opposition divisions and boards of appeal approach the cases before them. The book discusses such topical issues as how to: - draft and prosecute patent applications to avoid problems later in opposition and appeal - properly attack or defend a patent - react if the patent is amended - argue in case of late filings - act in oral proceedings. The Rules of Procedure of the Boards of Appeal are also discussed including their influence on opposition proceedings. This insightful book focuses on the practical aspects of the proceedings and contains numerous "practical advice" sections and "example cases". Experienced practitioners will find that the detailed case law citation adds depth to their knowledge. The practical advice and the illustrations from case law provide patent lawyers and patent attorneys with invaluable guidance on specific procedural and substantive questions, and on how to act properly in opposition and appeal proceedings. Proceedings Before the European Patent Office: A Practical Guide to Success in Opposition and Appeal is an indispensable tool in the armoury of all patent practitioners.

Research Handbook on Cross-Border Enforcement of Intellectual Property (Research Handbooks in Intellectual Property series)

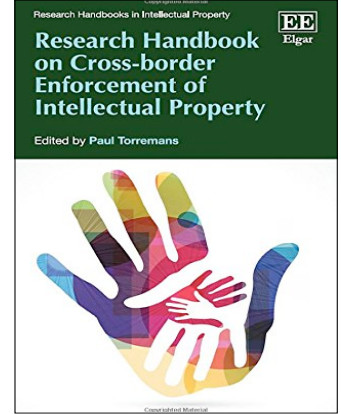
Publication Date: February 26, 2015

The Research Handbook on Cross-Border Enforcement of Intellectual Property systematically analyzes the unique difficulties posed by cross-border intellectual property disputes in the modern world.

The contributions to this book focus on the enforcement of intellectual property primarily from a cross-border perspective. Infringement remains a problematic issue for emerging economies and so the book assesses some of the enforcement structures in a selection of these countries, as well as cross-border enforcement from a private international law perspective. Finally, the book offers a unique insight into the roles played by judges and arbitrators involved in cross-border intellectual property dispute resolution.

Providing a comprehensive approach to cross-border enforcement, this Handbook will prove a valuable resource for academics, postgraduate students, practitioners and international policymakers.

Contributors: E. Arezzo, S. Bariatti, M. Blakeney, A.F. Christie, T. Cook, P.A. De Miguel Asensio, F. Dessemontet, P. Ellis, V. Ferguson, C. Geiger, S. Hailing, N.H.B. H ng, T. Kono, M. Leaffer, T. Leepuangtham, S. Neumann, C.O.García-Castrillon, M. Schneider, I. Stamatoudi, P. Torremans, O. Vrin, P.K.Yu



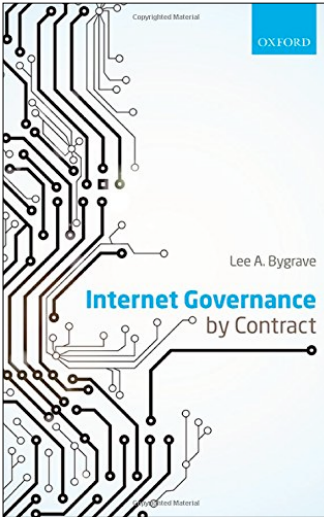
Internet Governance by Contract

Publication Date: March 8, 2015

This book presents a transnational and transsystemic perspective on the role of contract in Internet Governance, and considers parameters for assessing the utility and legitimacy of contracts in this context.

Bygrave presents definitions and parameters of internet governance and the role of contract alongside examples of how these are used in the ever-changing internet world. He examines topical and well-known mediums such as Facebook in relation to their policies and online parameters.

Taking into account legal developments across jurisdictions and within both common law and civil law systems, Bygrave explores the idea of the contract as the principal means of governing the virtual world.



FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ

AIPPI Türkiye Ulusal Grubu

26 Eylül 2008 tarihi itibarıyla tüzel kişilik kazanmış bulunan ve T.C. Kanunlarına göre kurulu bağımsız bir dernek olarak yeni iç mevzuatı ile daha kurumsal bir yapıya kavuşan Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği, Uluslararası AIPPI Derneği ile işbirliği içerisinde, AIPPI Türkiye ulusal grubu misyonunu da üstlenmiş bulunmaktadır.

Hazırlayanlar

Bilge Taşkara
Deniz Sayın
Esin Karankı
Yaşar K. Canpolat
Emre Ersoy

Konuk Yazar

Av. Sertel Şıracı
Av. M. N. Ay dın Deriş
Av. Deniz Koçakcı Av.
Hande Hançer
Av. Aslı Dilara Bayat

Önümüzdeki sayılarda Bülten çalışmamıza katkıda bulunmak isteyen üyelerimizin aippi_bulten@googlegroups.com mail adresi üzerinden iletişime geçmeleri rica olunur.

Fikri Gündem'de yayımlanan yazılar AIPPI Uluslararası ve/veya AIPPI Türkiye adına bağlayıcı olmamakla birlikte yazılar AIPPI Uluslararası ve/veya AIPPI Türkiye'nin resmi görüşü olarak nitelendirilemez. Yazılar yazarların kişisel görüşünü yansıtmakta olup, yazılara ilişkin her türlü sorumluluk tümüyle yazarına aittir.

Kapak Fotoğrafı

Yaşar K. Canpolat

Tasarım ve Uygulama

RUFF LAB.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ

AIPPI Türkiye Ulusal Grubu

İnebolu Sokak, No. 5
Deriş Patent Binası
Kabataş / 34427 İstanbul
Tel : (0212) 292 60 00
Fax: (0212) 293 76 76
<http://www.aippiturkey.org>
aippi@aippiturkey.org