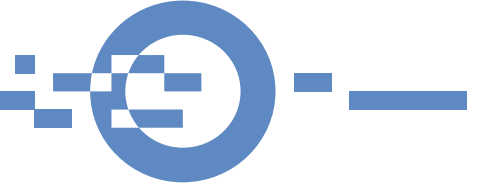


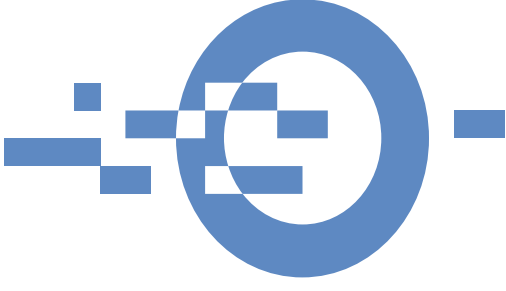
FİKRİ GÜNDEM

AIPPI Türkiye Bülteni
Kasım 2015
Sayı: 9



AIPPI
TÜRKİYE





AIPPI
TÜRKİYE

GÜNDEMĐEN
HABERLER

GÜNDEMden HABERLER

TPE PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV VE SİCİL İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine ilişkin Yönetmelik 27 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte en dikkat çekici bölümü sınava ilişkin usul ve esaslar kısmında yapılan değişiklik oluşturuyor.

Buna göre sınav genel yeterlik sınavı ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sınavın birinci aşaması olan genel yeterlik sınavından en az otuz gün önce Enstitü’nün internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru yöntemi, sınav başvuru ücreti, sınav tarihinden en az yirmi gün önce olacak şekilde belirlenen son başvuru tarihi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilecek. Genel yeterlik sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak. Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi ve sınav konuları sınav tarihinden en az on beş gün önce Enstitü’nün internet sitesinde ilan edilecek.

EP PATENTLERİ MOLDOVA’YI KAPSAYACAK

Avrupa Patent Ofisi ve Moldova Cumhuriyeti arasında 8 Ekim 2015’de gerçekleşen ve Avrupa patentlerinin Moldova’da geçerlilik kazanmasını sağlayacak anlaşma 1 Kasım 2015’den itibaren yürürlüğe girecek. 1 Kasım tarihi itibarıyla patent başvuru sahiplerinin Avrupa patent başvurularını ve patentlerini Moldova’da valide etmeleri mümkün olacak. Validasyon sonrası, bu patentler Moldova’da tescilli olan ulusal patentler ile aynı haklara ve yasal korumaya sahip olacaklar. Moldova Validasyon Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle tek bir Avrupa patent başvurusu ile aynı anda patent korumasının sağlanacağı ülke sayısı 42’ye yükseliyor. Bu ülkelerden 38’i EPO üyesi, 2’si anlaşmalı ülke Bosna-Hersek ve Karadağ ve biri EPO ile validasyon anlaşması olan Fas’tır. Bu anlaşma, Haziran 2014’de EU ile Moldova hükümeti arasında ortaklık anlaşmasının bir parçası olarak imzalanan Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı’nı (DCFTA) takip eden Moldova için bir

başka önemli adımdır. EPO ve Moldova arasındaki işbirliği 15 yıldan fazla olan bir süreye dayanmaktadır.

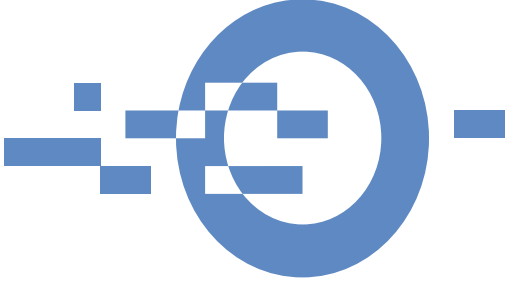
EPO VE İTALYA ÜNİTER PATENTİ BEKLİYOR

10 Eylül 2015’de Roma’da bir araya gelen EPO Başkanı Benoît Battistelli ve İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Simona Vicari, patentin inovasyonu desteklemedeki rolünü ve yürürlüğe girmesi yaklaşan Üniter Patent Sistemini ve sistemin EU üye ülkeleri üzerindeki etkilerini görüştüler. AB Adalet Divanı tarafından Üniter Patent’le ilgili önemli hukuki konular netleştirilmesinin ardından İtalya 2016 yılında faaliyete geçmesi beklenen yeni patent sistemine katılmak üzere süreci başlatmıştır. Başkan Battistelli, Üniter Patent’in İtalyan şirketleri ve buluşçular için %80 oranında maliyet ve zaman tasarrufu anlamına geldiğini ve sistemin özellikle KOBİ’ler için düzenlendiğini vurguladı.

İtalya, Mayıs ayında Üniter Patent’e katılma kararını açıklamış ve süratle Birleşik Patent Mahkemeleri anlaşmasını onamıştı. Milletvekilleri Parlamento Odası (Camera dei Deputati) geliştirilmiş işbirliği içinde, 2013’de Senato tarafından Haziran’da verilen olumlu görüşü teyit eden, İtalya’nın katılımı lehine bir önergeyi geçirdi. Roma artık Mektup, çok yakında gerçekleşmesi beklenen Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu katılma talebinin resmi kabulünü bekliyor.

PCT PROSEDÜRÜ İÇİN YENİ KILAVUZLAR

EPO, son hukuki yayımı olarak “PCT Otoritesi olarak EPO’da Araştırma ve İnceleme Kılavuzları (PCT-EPO Kılavuzu)”nın yeni bir versiyonunu çıkardı. Kılavuzlar, 1 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. İnceleme formalitelerinden değişiklik ve düzeltme prosedürünü kapsayan altı parçaya bölünmüş, PCT-EPO Kılavuzları, başvuruların EPO’da PCT prosedürünü en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olacak.



AIPPI
TÜRKİYE

İZLENİMLER

İZLENİMLER

AIPPI 2015 DÜNYA KONGRESİ RIO'DAN İZLENİMLER

Av.Nevin Öner,
Av.Olgaç Nacakçı

AIPPI 2015 World Congress, 10-14 Ekim 2015 tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirildi. Ülkemizden bugüne kadarki en yüksek katılımlardan birinin olduğu toplantıda, ülkemizi 19 üyemiz temsil etti. Türkiye grubu, üye sayısına göre başkan hariç 6 oy ile temsil hakkına sahip oldu.

Tüm soru başlıklarına (Q244, Q245, Q246, Q247) Türkiye adına tam katılım sağlanan bu yılki toplantıda, özellikle "Trade secrets: overlap with restraint of trade, aspects of enforcement" ile ilgili oturumda sadece Türk heyetinin yapmış olduğu teklif kabul edildi. Ayrıca son senenin istatistiklerinin açıklandığı genel kurulda, ülkemizin yüzdesel olarak en fazla üye kazanan ülke olduğu açıklandı (Türkiye: %19, Kolombiya: %17, ABD: %16).



1500'den fazla yabancı katılımcının yer aldığı toplantıda tüm konu başlıklarında metinlere son hali verildi. İlk kez tamamen "kâğıtsız" olarak tasarlanan toplantıda katılımcılar istedikleri belgelere cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından ulaşabildiler. Gerektiğinde ise toplantı merkezinde bulunan yazıcılardan çıktı aldılar.

Toplantıda, ilaç patentleri ile ilgili yapılan dört konferans içerisinde en çok ilgi gören Brezilya'ya özgü görüldüğünden "**Jabuticaba law**" olarak nitelendirilen ve Brezilya Patent Ofisi'nin incelemesinden sonra patent incelemesinin bir de Brezilya'nın Gıda ve İlaç Dairesi olarak nitelendirilebilecek olan ANVISA tarafından yapılmasının tartışıldığı "**Double jeopardy: policy-based examination of patent validity**" konusu oldu.

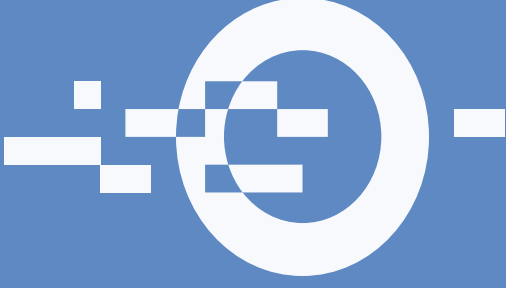
Ayrıca son yıllarda olduğu gibi bu yıl da standartlar konusu panellerde kendisine yer bularak "**Focus on FRAND: injunctions and safe harbours, FRAND determination and the use of ADR**" başlığı altında sıcak tartışmalara sahne oldu.

Marka ile ilgili "**Keeping the faith: dealing with bad faith registrations**" konu başlığı altında, tekrar başvuruların ve Pelikan kararının tartışılması, 5 Ekim 2015 tarihinde AIPP Türkiye Tanıtım, Organizasyon ve Sosyal İlişkiler Çalışma Grubu tarafından düzenlenen münazaralı kahvaltıda yapılan tartışma ve belirtilen görüşlerin etkisinde olan Türkiye grubunu gülümsetmekle birlikte, Avrupa'nın da bu konuda gerçek hak sahipliğinin varlığında, tekrar marka başvurusu yapan marka sahibinin kötü niyetli olarak nitelendirilmesinden kaçınması nedeni ile net bir duruş sergilenmemesi konunun yakından takip edilmesi gerektiğini yeniden düşündürdü.

Toplantıda aynı zamanda gelecek sene Milan'da tartışılacak konu başlıkları da belirlendi. Başlıklar şöyledir: "Protection of industrial designs", "Security interests over IP", "Added matter: the standard for determining an adequate support for amendment", "Linking and making available on the internet".

Bu sene Pakistan ve Vietnam da yeni ülkesel gruplar olarak AIPPI'ye katıldı. 38 üyesi olan Pakistan'ın bayrağı Panama ve Norveç arasındaki yerini aldı. Bu sene Vietnam grubunu temsilen Rio'daki toplantıya kimse katılmadı ancak Malezya grubu Vietnam adına bayrağı devraldı. Böylece AIPPI toplamda 55 ülke grubu sayısına ulaştı.

Yıllık toplantı gelecek sene 16-20 Eylül 2016 tarihleri arasında İtalya'nın Milan şehrinde yapılacaktır.



AIPPI
TÜRKİYE

KARAR

KARAR

Yazar: Av. Olgaç Nacakçı

İKİNCİ EL YAZILIM

Size ait olan bir arabayı, bisikleti, bilgisayarını, cep telefonunu eskidiğinde ikinci el olarak satmayı düşünmenizden doğal bir şey olamaz herhalde. Peki, aynı şeyi yazılımınız için düşündünüz mü? Gerçekten de bilgisayar ile orijinal olarak gelen bir yazılım veya kutusu ile alınan bir yazılım (örneğin işletim sistemi) de diğer ürünlerimizden farklı olmamalıdır. Tüketici olarak aldığımız ve bir süre kullandıktan sonra yenisi alacağımız ürünün eskisini satmakta bir kusur olmasa gerek. Ancak bazı yazılım firmaları bakımından ticari olarak faydalı görülmediğinden, size yazılım satılırken yapılan sözleşme ile bu davranış yasaklanmıştır. Peki, bu sözleşme hükmü yasa karşısında geçerli görülecek midir?

Yargıtay son dönemde vermiş olduğu bir kararla bu sorunun cevabını olumsuz olarak yanıtlamıştır. Yargıtay az sayıda kararında yaptığı gibi bu kararda açık bir görüş ve içtihat koyduğunu göstermiştir. Aşağıda tam metnini vereceğimiz kararda sonuç kısmında şöyle denilmektedir:

“Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı yön bulunmamasına, bilgisayar programının ikinci el satışını yasaklayan OEM lisans sözleşmesinin 16. Maddesinin, 5846 sayılı FSEK Md. 23/2 maddesindeki emredici hüküm karşısında geçerli olmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.”

Yukarıda görüldüğü üzere, Yargıtay açıkça görüş bildirmiş ve emredici FSEK Md. 23/2 gereğince bir ihlalin olmayacağını belirtmiştir. Madde 23/2 şöyledir:

“Eser sahibinin izniyle yurt dışında çoğaltılmış nüshaların yurt içine getirilmesi ve bunlardan yayma yoluyla faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Yurt dışında çoğaltılmış nüshalar her ne surette olursa olsun eser sahibinin ve/veya eser sahibinin iznine haiz yayma hakkı sahibinin izni olmaksızın ithal edilemez. Kiralama ve kamuya ödünç verme yetkisi eser sahibinde kalmak kaydıyla, belirli nüshaların hak sahibinin yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke sınırları içinde ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra bunların yeniden satışı eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez.”

KARAR

Yargıtay'ın onadığı bu kararda tüm iddialar ve savunmalar İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından derinlemesine irdelenmiş ve içtihat yaratan tespitler yapılmıştır.

Öncelikle mahkeme OEM lisans sözleşmesinin 16. Maddesinde belirtilen “yazılımın 3. kişiye yalnızca lisanslı aygıtla birlikte doğrudan devir edilebileceğine” ilişkin düzenlemenin **telif koruması ile değil**, ürününün **ticarileştirilmesi ile ilgili olduğu** tespitini yapmıştır. Hatta mahkeme bu konuda daha sert bir dille yazılım firmasının buradaki amacının “**ikinci el pazarını kontrol altında tutmaya**” yönelik olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak mahkemenin tespiti ve Yargıtay tarafından yapılan onamada, sözleşmeye konulan bu maddenin kanun gereği olmadığı, şirketin kendi satışlarını arttırmaya yönelik bir girişim olduğu değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu sözleşme maddesinin ihlali kanuna, yani FSEK’e aykırı bir eylem oluşturmamaktadır.

Her bir yeni bilgisayar ile orijinal olarak verilen işletim sistemine ilişkin sertifika, bilgisayarın OEM numarası yazılmak suretiyle bilgisayara yapıştırılmaktadır. Bu yapıştırılan etikette doğrudan bilgisayarı üreten firmanın ismi OEM numarası ile birlikte yazılmakta, o işletim sistemi o bilgisayara özgülenmektedir. Bu da yapılan sözleşme gereği o işletim sisteminin başka bilgisayara taşınamamasını sağlamaktadır. Hatta satıcı firma bu durumu dikkate alarak OEM lisanslı işletim sistemlerini diğer taşınabilen işletim sistemlerine göre daha ucuza pazarlamaktadır. Ancak yukarıda bahsedilen karar ile bu sistemin değişeceğini söylemek sanıyoruz yanlış olmaz.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin de kararında belirtmiş olduğu gibi Avrupa Adalet Divanının bu konuda vermiş olduğu emsal bir karar da mevcuttur. 2012 yılında verilen *UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)* kararında Mahkeme, ikinci el yazılım konusunda bazı önemli tespitlerde bulunmuştur. Örneğin mahkeme, 2009/24/EC no.lu Bilgisayar Programları Direktifi Md. 4’te bahsedilen “kopya”ların sadece kutu olarak CD ile satılanlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda “internetten indirilen” orijinal kopyaların da bu kurala dâhil olduğunu belirtmiştir. Hatta eser sahibinin geliştirme yapıp yayınladığı yama (patch) ve güncellemelerin (update) de buna dâhil olduğuna açıklık getirmiştir. Yani bir kimse sadece kutu ile almış olduğu yazılımları değil, aynı zamanda internetten yasal olarak indirmiş olduğu yazılımları ve sonrasında yapılan güncellemeleri de başkasına devretme hakkına sahiptir. Bununla birlikte Mahkeme, birden fazla kullanıcı içeren paket lisansın parçalara ayrılamayacağını ve hepsinin ancak önceki bilgisayarlardan silinerek “tümünden” başkasına devredilebileceğini belirtmiştir. Bu şekilde eser sahibinin çoğaltma hakkına da zarar verilmediğinin özellikle altı çizilmiştir. Bunun yanında mahkeme eser sahibin dağıtım hakkı tükendiği için daha sonraki devir alanların da direktif Md. 5’e göre “yasal alıcı” olduklarını, bu nedenle de bu kişilerin çoğaltma hakkına sahip olduklarını belirtmiştir. Mahkeme son olarak çoğaltma hakkının, yazılımın indirilmesi, çalıştırılması ve saklanması yanında “indirme” hakkını da içerdiğine özellikle dikkat çekmiştir.

KARAR

Ancak, burada gözden kaçırılmaması gereken bir husus vardır. O da programın yine sadece bir bilgisayarda olacağıdır. Yani programın ilk kurulduğu bilgisayardan başka bir bilgisayara aktarılması durumunda, ilk bilgisayardan mutlak suretle kaldırılması gerekmektedir. Zaten İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi bu hususu da tartışmış ve eser sahibinin, yazılımın birden fazla bilgisayarda olduğunu kanıtlamadığını özellikle belirtmiştir.

Bu yeni durumun özellikle birçok bilgisayar kullanılan devlet daireleri ve diğer özel kurumlara, bilgisayar yenilenmesine gittiklerinde, bilgisayar ile boşa giden yazılımlar açısından maddi bir tasarruf sağlayacağı açıktır. Ayrıca, bu tür bir ikinci el pazarın oluşmasının yazılım korsanlığını da nispeten azaltacağını düşünmek sanıyoruz yanlış olmaz. Tüketici açısından çıkan önemli sonuç ise; artık yazılımların da araba, bilgisayar, bisiklet gibi ikinci el pazarında hukuka uygun bir şekilde satışına imkân tanınmasıdır. Aşağıda kararın tümünü bilginize sunuyoruz:

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/17376

K. 2015/8772

T. 30.6.2015

DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 27/06/2014 tarih ve 2011/96-2014/117 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili, davalının savcılığa müracaatı ile gayri kanuni yollarla elde edildiği, korsan olduğu ve 2. el satışının mümkün olmadığını iddia ederek müvekkiline ait ürünlere el konulmasına, toplatılmasına, müvekkilinin satışlarının durdurulmasına sebebiyet verdiğini, davalının kutu satışı veya OEM satış yoluyla piyasaya sürülen ürünlerinin ilk kullanıcıdan ücret karşılığı satın alınarak 3. kişilere satıldığını, OEM satışı yoluyla yazılımın birlikte satıldığı bilgisayardan COA etiketinin sökülmesi halinde OEM lisansının hiçbir şekilde lisanssız, kaçak,

KARAR

kopya veya korsan haline gelmediğini, bilgisayar alan kullanıcının OEM lisansını kaldırması, bilgisayarından tamamen silmesi hatta bilgisayar üzerindeki COA etiketini sökmesinin davalı haklarının ihlali niteliğinde sayılamayacağını belirterek, davalının piyasaya sürülen işletim sistemleri ile yazılımlarının hangi yolla piyasaya sürüldüğüne bakılmaksızın ilk kullanıcı tarafından tamamen yasal yollarla satın alındıktan sonra 2. el ürün olarak alınıp satılmasının, davalının gerek FSEK gerek başka kanun, sözleşme ve düzenlemelerden kaynaklanan haklarına tecavüz etmediğinin ve davalıya ait ürünlerin 2. el alınıp satılmasının hukuka uygun bir işlem olduğunun, 2. el ürünü alan kişinin ilk kullanıcıya ait olan tüm haklara sahip olduğunun tespitine, müvekkili şirketin iş yerinde yapılan aramada el konulan 2. el orijinal ürünlere haksız yere el konulduğunun tespitine, haksız yere el konulan ürünler nedeniyle şimdilik 1.000 TL, maddi ve 1.000 TL, manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yargılama aşamasında maddi ve manevi tazminata ilişkin davanın ayrılmasına karar verilmiştir.

Davalı vekili, davacının ceza soruşturması devam ederken hukuk mahkemesinde dava açmakta hukuki menfaatinin bulunmadığını, ceza davasının bekletici mesele yapılması gerektiğini, müvekkilinin davaya konu olan bilgisayar işletim programlarının satışını değil, kullanım haklarını bilgisayar şirketlerine veya 3. şahıslara lisansla verildiğini, bunun basit ruhsat devri mahiyetinde olduğunu, müvekkilinin lisans sözleşmelerine programların belirli şartlar dâhilinde devredileceğine ilişkin hükümler koyduğunu, bu sözleşmelere göre de program üzerinde iddia edildiği şekilde tasarrufta bulunulamayacağını, el konulan ürünlerin üzerinde tahrifat yapılan COA etiketleri ile yanlarına iliştirilen yeniden kurtarma cd'leri olduğunu, bunların bir arada ilk piyasaya sürülmediğini, farklı markalara ait ürünler olduğunu, davacı tarafından bir araya getirildiği ve bu şekilde son kullanıcılara geçerli bir lisansmış izlenimi verilerek satıldığını, COA etiketi sökülerek üzerinde donanım üreticisine (bilgisayar üreticisi) ait ibarenin kazındığını, el konulan ürünlerin kimlerden hangi şartlarda satın alındığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belge sunulamadığını OEM lisans anlaşmalarında devrin bazı şartlara bağlandığını, davacı eylemleri ile müvekkilinin lisans sözleşmesinden doğan haklarına zarar verildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının dava açmakta hukuki menfaatinin bulunduğu, COA etiketlerindeki tahrifat, seri numaralarının değişikliği iddiasının ayrılan tazminat davası içinde değerlendirilmesi gerektiği, eldeki davada sadece arama sonucu bulunan ve OEM ismi verilen 2. el bilgisayar programlarını bulundurma ve lisanslama hakkı bulunup bulunmadığı iddiasına yönelik olarak değerlendirme yapılacağı, somut uyuşmazlıkta davacının OEM lisanslı bilgisayar kullanıcılarından programın yüklü olduğu CD'yi alıp, bilgisayar kasasına yapıştırılan COA orijinallik etiketini de yapıştırarak kullanma kılavuzu ile birlikte satın alıp, COA etiketinde yazılı donanım firmasının ismini silerek hepsini birlikte başka kullanıcılara lisansladığı yani davalının bilgisayar programlarının ikinci el satıcılığını veya lisanslamasını

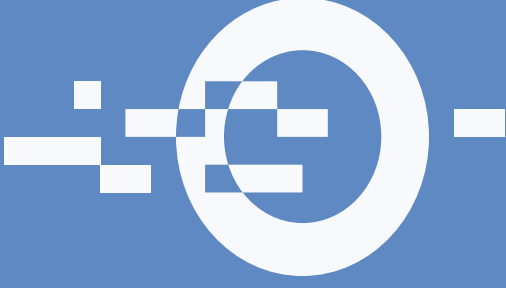
KARAR

yaptığının anlaşıldığı, OEM lisans sözleşmesinin 16. maddesinde yazılımın 3. kişiye yalnızca lisanslı aygıtla birlikte doğrudan devredilebileceğinin düzenlendiği, bu kısıtlamanın telif koruması ile ilgili olmayıp, programın ticarileştirilmesi yöntemine ilişkin akdi bir düzenleme olduğu, taklit söz konusu olmadığından orijinal programın bilgisayardan ayrı olarak devrini yasaklayan sözleşmenin 16. maddesinin fikri mülkiyet korumasını değil ikinci el pazarını kontrol altında tutmayı hedeflediği, bu hedefin fikri mülkiyet hakkının korunması ile bir ilgisi bulunmadığından sözleşme hükmünün fikri mülkiyet bakımından yasal bir temeli bulunmadığı, davalının sözleşmenin ilgili maddesini davacıya karşı ileri sürmesinin mümkün olmadığı, Avrupa Adalet Divanı'nın da benzer yönde kararı bulunduğu, davalının sahip olduğu teknoloji nedeniyle lisans sözleşmesi gereğince programların ilk kez hangi bilgisayarlara yüklendiğini ve hangi bilgisayarda yüklü olduğunu kontrol edebilecek durumda olduğu, elde edilen yazılımların aynı zamanda başka bilgisayarlarda aktif olarak kullanılmakta olduğunun davalı tarafça ispatlanamadığı gerekçesiyle davaya konu programların ilk kullanıcıdan satın alınarak 2. el ürün olarak satılmasının davalının program üzerindeki telif haklarını ihlal etmediğinin tespiti karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, bilgisayar programının ikinci el satışını yasaklayan OEM lisans sözleşmesi 16. maddesinin, 5846 sayılı FSEK'nın 23/2 maddesindeki emredici hüküm karşısında geçerli olmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 30.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (KAZANCI)



AIPPI
TÜRKİYE

PATENT

PATENT

Yazar: Volkan Hamamcıoğlu
Doğukan Kahraman

PATENT DEĞERLEME

Patent Değerleme konusu 6518 sayılı sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazançlara yönelik istisna uygulamasına ilişkin kanunun uygulama yönetmeliği olan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 21 Nisan 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanması ile ülkemizde yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda, istisna uygulamasına konu edilecek patentli buluşlarla ilgili hazırlanacak ön değerleme raporu ile ilgili patentin parasal değeri tespit edilmekte ve şirketlere tespit edilen bu değer üzerinden vergi muafiyeti sağlanmaktadır.

Peki, bir patentin parasal değeri nasıl tespit edilir? Aralık 2010’da Novell firması 882 patentlik portföyünü 450 milyon \$ bedel karşılığında satarken, Temmuz 2011’de de Microsoft, BlackBerry, Ericsson, Sony ve Apple’ın da içinde yer aldığı Rockstar Consortium, Nortel firmasına ait 6000 patenti 4,5 milyar \$ karşılığında satın aldı. Nasıl ki bir evin değerini evin; konumu, büyüklüğü, durumu, yaşı vb. kriterler belirliyorsa, gayri maddi bir varlık olan patentin de değeri birçok kriterin göz önünde bulundurulması ile belirlenmektedir.

PATENT

Patentlerin değerlendirilmesi hususu; Resmi Gazetenin 29333 sayılı ve 21 Nisan 2015 tarihli tebliğinde yer alan 5.14.4.1.1. Değer Tespiti başlıklı kısımda ele alınmıştır. Söz konusu tebliğde patentlerin değerinin belirlenmesine yönelik aşağıda belirtilen yaklaşımlar öne sürülmüştür.

Maliyet Bazlı Yöntem: Bu yöntemde değerlemesi yapılacak patent veya faydalı modelin yeniden üretme yöntemi ile aynısının ya da yerine koyma yöntemi ile benzerinin geliştirilmesi için yapılan harcamaların esas alındığı maliyet bazlı yöntemlerde, aynı/ benzer teknolojiyi üretmek için bugünkü maliyetler hesaba katılmaktadır.

Pazar (Piyasa) Yöntemi: Bu yöntemde patentli veya faydalı model belgeli benzer buluşların yaklaşık değerlere sahip olduğu varsayımından hareketle, değerlemesi yapılacak buluşların yakın geçmişte lisans, devir vb. işlemlere konu olmuş benzer buluşlarla karşılaştırması yapılmak suretiyle değeri tespit edilmektedir.

Gelir Bazlı Yöntem: Bu yöntemde gelir bazlı yöntemlerde, bir patentin veya faydalı model belgesinin ticarileştirilmesi sonucunda gelecekte işletmenin aktifine girecek olan nakit akımları bugünkü değerlerine indirgenerek değerlendirilmektedir.

***Doğrudan Nakit Aktarım Yöntemi:** Doğrudan ilgili buluşun kullanımına atfedilen nakit akımlarının tek tek belirlendiği ve söz konusu nakit akımlarının bugünkü değerlerine indirgendiği bu yöntemde indirgenmiş değerlerin toplamı patentin değerini vermektedir.

***Royalti Ödemelerinden Kurtuluş Yöntemi:** Patent sahibinin farazi olarak patentin sahibi olmadığı; ancak, aynı patenti başkasından kiraladığı kabul edilerek benzer niteliklerdeki royalti oranları tespit edilmektedir.

***Çoklu Dönem Fazladan Kazanç Yöntemi:** İlgili patentin varlığı nedeniyle elde edilen nakit akımlarının tamamen ilgili varlığa atfedildiği doğrudan nakit akımları yöntemini baz alan bu yöntemde, söz konusu patentin nakit akımlarını üretirken işletmenin aktifinde yer alan diğer varlıkların da kullanıldığı kabul edilmektedir.

***Nakit Akımlarındaki Artış Yöntemi:** Doğrudan nakit akımları yönteminin tersinin izlendiği bu yöntemde, patentin var olması veya olmaması durumunda elde edilecek olan nakit akımları arasındaki fark dikkate alınmakta ve bugünkü değere indirgenmektedir.

PATENT

Arçelik A.Ş. Metodolijisi

Patentlerin iyileştirme niteliğinde olduğu, radikal inovasyon olmayan alanlarda; değer tespiti en uygun yöntemin “Pazar Yöntemi” ile “Royalti Ödemelerinden Kurtuluş Yöntemi”nin kombinasyonu ile oluşturulan değerlendirme yöntemi olduğu düşünülmektedir. Royalti Ödemelerinden Kurtuluş Yöntemi’nde bir patentin değeri, şirketlerin patent ile korunan buluşu kendi ürünlerinde uygulamak için patent sahibine ilgili buluş için patentin ömrü boyunca ödeyeceği lisans bedeli ile tespit edilmektedir.

Seçilen diğer yöntem olan Pazar Yöntemi’nde ise patentin değeri, piyasada gerçekleşen benzer lisans anlaşmaları ışığında belirlenmektedir. Uygun bir lisans bedeli, şirketin daha önce üçüncü şahıslar ile gerçekleştirdiği benzer lisans anlaşmalarından yola çıkılarak tespit edilmektedir.

Lisans ödemeleri; ürün başına belirlenen bir birim bedel, lisanslı ürünlerin satışından elde edilen gelir, toplu ödeme veya kar üzerinden yüzde şeklinde gerçekleştirilmektedir. Ürün başına belirlenen birim bedel ile gerçekleştirilen ödemelerin en sık rastlandığı durumlar, lisanslanmış ürünün daha büyük bir sistemin alt parçalarını teşkil ettiği veya lisanslı ürünün değerinin tek başına hesaplanamayacağı durumlardır. Diğer bir lisans ödeme şekli ise, yaygınlıkla “Lump Sum” yöntemi olarak bilinen toplu ödeme sistemidir. Bu sistem, patentte korunan teknoloji için tek seferde gerçekleştirilen ödeme şeklidir.

Patent Puanlama Sistemi

Geliştirilen metodoloji kapsamında; bir patentin, diğer patentlere kıyasla değerinin tespit edilmesi amacıyla bir patent puanlama sistemi geliştirilmiştir. Bu doğrultuda patentlerimizi; itiraz, alınan atıf sayısı, korunduğu coğrafi alan, ilgili teknik alanın genişliği, ihlal tespit yöntemi, kalan ömrü, patent belgesinin verilmesine kadar geçen süre ve istem sayısı olmak üzere 8 farklı kritere göre değerlendirdik. Bu 8 kriterin önemleri birbirinden farklı oldukları için, ağırlık katsayılarının bulunmasında, literatürde yer alan çalışmalardan faydalanılmıştır. Her kriterden gelen puan, kendisine ait ağırlık katsayısı ile çarpılarak, kritere ait ağırlıklı puan hesaplanmıştır. Bu puanlar toplanarak, her patent için 100 üzerinden bir puan elde edilmiştir. Aşağıdaki tabloda söz konusu kriterler ve her bir kriter için belirlenen ağırlık katsayıları görülmektedir.

PATENT

No	Kriter	Ağırlık Katsayısı
1	İtiraz	2
2	Alınan Atıf Sayısı	1
3	Korunduğu Coğrafi Alan	1,5
4	İlgili Teknik Alanın Genişliği	2
5	İhlal Tespit Yöntemi	1
6	Kalan Ömrü	1
7	Patent Belgesinin Verilmesine Kadar Geçen Süre	0,5
8	İstem Sayısı	1

Aşağıda her bir kriter ve bu kriterlerin puan hesabında göz önüne alınan faktörler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen 8 kriter 10 puan üzerinden değerlendirilip ağırlık katsayıları ile çarpılarak toplandığında her bir patent için 100 puan üzerinden bir değere ulaşılmaktadır. Böylelikle portföyde yer alan tüm patentler 0 ile 100 puan arasında sıralanarak patentlere ilişkin bir değer sırası oluşturulmaktadır.

1. İtiraz

Bu başlık altında patente yapılan itirazlar ele alınmış olup, yapılan itiraz süreci ve bu süreç sonucunda değişikliğe uğrama durumu incelenmiştir. Patentlere itiraz dosyalamak pahalı bir işlem olduğu için, çoğunlukla ekonomik değeri yüksek olan ve rekabet içinde rakiplere engel oluşturması muhtemel patentler için yapılan bir uygulamadır. Bundan dolayı patente yapılan itiraz, patentin değerli olduğunu gösterir. İtiraz edilmiş ve itiraz sonucu geçerliliğini korumuş patentler, gelir potansiyeli taşıyan patentlerdir.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar da, itiraz dosyalanan veya dava açılan patentlerin değerinin ortalamadan yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin; Harhoff, Scherer ve Vopel (2002) tarafından yapılan çalışmada, bir patentin itiraz sürecinden değişikliğe uğramadan çıkmasının patentin değeri hakkında bilgi verdiği belirtilmiştir. Harhoff ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda, patentin değeri iki kademeli bir sistemle puanlanmaktadır.

PATENT

Birinci kademe patentin tescilini, ikinci kademe ise patentin, yapılan itirazdan değişikliğe uğramadan çıkmasını içermektedir.

Bu bilgiler ışığında oluşturulan puanlama sistemi aşağıdaki gibidir:

İtiraz sonucunda bağımsız istem değişmemiş ise; **10/10 puan**

İtiraz sonucunda bağımsız istem değişmiş ise; **7,5/10 puan**

İtiraz yapılmış ama sonucu açıklanmamış ise; **7,5/10 puan**

İtiraz yapılmamış ama itiraz süresi devam ediyor ise; **2,5/10 puan**

İtiraz yapılmamış ve itiraz süresi sona ermiş ise; **1/10 puan**

2. Alınan Atıf Sayısı

Bir patentin aldığı atıf sayısı, diğer patentler tarafından kaç kez referans verildiği anlamına gelmektedir. Bu değer, bilhassa patentin dahil olduğu sınıf içerisinde gelecek ürünler için teknolojinin önünü ne kadar açtığı bir göstergesidir.

Yapılan araştırmalarda patentlerin aldığı atıf sayısı ile patentin değerinin doğru orantılı olarak artış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Patentın değeri ile aldığı atıf sayısındaki ilişki incelendiğinde, ilk başlarda patentin değeri aldığı atıf sayısı ile birlikte hızlı bir artış gösterdiği, ortalama atıf sayısının 20'nin üzerine çıktığı durumlarda patentin maksimum değerine ulaştığı gözlemlenmektedir. (Understanding the Link between Patent Value and Citations: Creative Destruction or Defensive Disruption, David S. Abrams, Ufuk Akcigit, Jillian Popadak).

Bu bilgiler ışığında oluşturulan puanlama sistemi aşağıdaki gibidir:

"0" sayıda atıf; **1/10 puan**

"1-2" sayıda atıf; **2,5/10 puan**

"3-5" sayıda atıf; **5/10 puan**

"6-10" sayıda atıf; **7,5/10 puan**

"10+" sayıda atıf; **10/10 puan**

Farklı sektörlerde patentlerde yer alan genel atıf sayıları değerlendirilerek ilgili sektör için farklı atıf aralıkları kullanılabilir.

PATENT

3. Korunduğu Coğrafi Alan

Patentlerin değeri, coğrafi alan kapsamı ile doğru orantılıdır. Diğer bir deyişle, patentin geçerli olduğu ülke sayısı patent ailesini genişletir ve puanını artırır. Aynı buluş konusuyla ilgili ve en az bir ortak rüçhanı bulunan patent başvurularına patent ailesi denir.

Oluşacak maliyetler göz önünde tutulduğunda, patent sahibinin fikri haklarını korumak için yaptığı uluslararası başvurular, patentin ekonomik değerinin bir işaretidir. Gerek bölgesel veya uluslararası patent ofisleri aracılığıyla gerekse de doğrudan ülke patent ofisleri aracılığı ile birden fazla ülkede patent başvurusu yapmak ve patentlerin geçerliliklerini korumak oldukça masraflı bir süreçtir. Korumanın geçerli olduğu ülke sayısı ne kadar fazla ise, kar ve ticarileştirilme potansiyeli de o kadar yüksek olacaktır.

Aile büyüklüğünün, ekonomik değeri yansıttığına ilişkin bir çok kanıt vardır. Örnek vermek gerekirse, Lanjouw ve Schankerman (2004), ABD patentlerinden seçtikleri örneklerle, patent kalite endeksi ve aile büyüklüğü arasında güçlü bir pozitif ilişki bulmuşlardır. Yine patentin kalitesi ve aile büyüklüğü arasındaki pozitif korelasyonu gösteren diğer bir çalışma da Guellec ve van Pottelsberghe de la Potterie (2000) tarafından yapılmıştır.

Bu bilgiler ışığında oluşturulan puanlama sistematığı aşağıdaki gibidir:

Patent sadece kendi anavatanında geçerli ise; **1 Puan**

Patent Amerika Birleşik Devletlerin geçerli ise; **2,5 Puan**

Kore, Çin, Japonya seçeneklerinden birinde geçerli ise; **2,5 Puan**

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, İspanya birinde geçerli ise; **2,5 Puan**

Kore, Çin, Japonya ülkelerinden 2 veya 3'ünde geçerli ise veya Almanya, Fransa ve İngiltere ülkelerinden 2 veya 3'ünde geçerli ise*; **2,5 Puan**

* Bu durum Avrupa veya Uzakdoğu seçeneklerinden birini sağlaması durumunda geçerlidir.

Patentin başlangıç itibari ile puanını sıfır kabul ederek, yukarıdaki durumlardan hangisine uygun olduğunun seçilmesi gerekmektedir. Ardından belirtilen puanlar toplanarak patentin sahip olduğu puan 10 üzerinden hesaplanmaktadır.

PATENT

4. İlgili Teknik Alanın Genişliği

Patent başvurusu esnasında patente atfedilen teknik sınıf kodu (CPC: Cooperative Patent Classification), ilgili patentin koruma kapsamını ve dolayısıyla gücünü belirleyici bir faktör oluşturmaktadır. Kooperatif Patent Sınıflandırma (Cooperative Patent Classification-CPC) sistemi, ortaklaşa bir çalışma ile Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Tescil Ofisi (United States Patent and Trademark Office-USPTO) tarafından geliştirilen patent sınıflandırma sistemidir.

CPC sınıflandırma sisteminde patent yayınlarının her birine, buluşun ilgili olduğu en az bir adet sınıflandırma kodu atanmaktadır. Bununla birlikte buluş, birden fazla alanda kullanılabiliriyorsa, sahip olduğu sınıflandırma sayısı da buna bağlı olarak artabilmektedir. Her sınıflandırma terimi "F25D27/00" ve benzeri bir sembol içermektedir. İlk harf olan "F" buluşun ait olduğu bölümü, sonraki sayı "25" buluşun ait olduğu sınıfı, sonraki harf olan "D" buluşun ait olduğu alt bölümü belirtmektedir. Alt sınıftan sonra gelen sayı 1 ila 3 hane arasında değişmekte ve ürünün ait olduğu grup numarasını belirtmektedir. Ardından gelen ve "/" işareti ile ayrılan numaralar ise, daha alt grup ve sınıfları belirtmek için kullanılmaktadır. Bir örnek ile anlatmak gerekirse;

F25D27/00

Bölüm F: Makine mühendisliği

Sınıf 25: Buzdolabı ve benzeri soğutma teknolojileri

Alt Bölüm D: Buzdolabı ve buz kutuları

Grup 27: aydınlatma düzenlemeleri

Bu bilgiler ışığında oluşturulan puanlama sistemi aşağıdaki gibidir:

Patentin 4 ve daha fazla bölümde geçerli olması durumunda; **10/10 puan**

Patentin 2 veya 3 bölümde geçerli olması durumunda; **8/10 puan**

Patentin 4 ve daha fazla sınıfta geçerli olması durumunda; **6/10 puan**

Patentin 2 veya 3 sınıfta geçerli olması durumunda; **3/10 puan**

Patentin 2 veya 3 alt bölümde geçerli olması durumunda; **2/10 puan**

Diğer durumlarda; **1/10 Puan**

PATENT

5. İhlal Tespit Yöntemi

Patent değerlendirme süreçlerinde önemli bir diğer husus da patentin rakipler tarafından kullanılıp kullanılmadığının tespit edilebilirliğidir. İhlal tespitinin kolay yapılabilmesi patentlerin, tespit işleminin daha zor olduğu patentlere göre daha değerli olduğu öngörülmektedir. Buna gerekçe olarak; ihlal tespitinin daha az maliyetle gerçekleştirilebilmesi ve anlaşmazlık durumunda patent ihlalinin daha kolay kanıtlanabilmesi gösterilebilir. Bu nedenle ihlal tespitinin zor veya maliyetli olması, patentin değerinin düşmesine neden olmaktadır.

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 136. Maddesi uyarınca aşağıda yazılı fiiller patentten doğan hakkın ihlali sayılmaktadır:

- a-** Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek.
- b-** Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak.
- c-** Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak.
- d-** Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek.
- e-** Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak.
- f-** Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

PATENT

Rakip ürünlerin üzerinde olması muhtemel patent ihlallerinin belirlenmesinde farklı tespit yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, ihlal araştırmasında sağladıkları kolaylık ile orantılı olarak, patentin değerine katkıda bulunmaktadır. İhlal tespitinde kullanılan yöntemler;

Görsel Benchmark Metodu: Bu sınıf içinde değerlendirilen patentler, ürünler üzerinde herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan görsel olarak tespit edilebilecek patentlerdir.

Basit Mekanik Benchmark Metodu: Bu sınıf içinde değerlendirilen patentler, ürünlere hasar verecek bir müdahaleye gerek kalmadan tespit edilebilecek patentlerdir.

Çalıştırma Testi Benchmark Metodu: Bu sınıf içinde değerlendirilen patentler, ürünler üzerinde yapılan çalıştırma testleri ile tespit edilebilecek patentlerdir.

Tahribatlı İşlem Benchmark Metodu: Bu sınıf içinde değerlendirilen patentler, ürünler üzerinde tahribatlı işlemler ile tespit edilebilecek patentlerdir.

Bu bilgiler ışığında oluşturulan puanlama sistematığı aşağıdaki gibidir:

İhlalin Görsel Benchmark Metodu ile tespit edilebilmesi durumunda; **10/10 puan**

İhlalin Basit Mekanik Benchmark Metodu ile tespit edilebilmesi durumunda;
7,5/10 puan

İhlalin Çalıştırma Testi Benchmark Metodu ile tespit edilebilmesi durumunda;
5/10 puan

İhlalin Tahribatlı İşlem Benchmark Metodu ile tespit edilebilmesi durumunda;
2,5/10 puan

İhlalin yukarıda belirtilen yöntemler ile tespit edilemediği durumda; **1/10 Puan**

PATENT

6. Kalan Ömrü

Patentlerin değerinin belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri de kalan ömürleridir. Bir patentin ömrü başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır, bu nedenle patentten ancak bu süre boyunca gelir elde etmek mümkündür. Ancak teknolojinin hızla değiştiği beyaz eşya ve elektronik gibi endüstri dallarında, patentlenmiş teknolojinin ömrü 20 yıldan önce bitebilmektedir. Buna ek olarak patentlerin, geçerlilik süreleri boyunca taksitlerinin ödenmesi gerektiğinden gelecekte elde edilecek muhtemel gelirlerin bu harcamaları karşılaması beklenmektedir. Patentlerin ömürlerinin sonuna doğru artan bu giderler ile patentten elde edilmesi muhtemel gelirlerdeki düşüş, patentlerde yaşa bağlı değer kaybına sebebiyet vermektedir.

Bu bilgiler ışığında oluşturulan puanlama sistemi aşağıdaki gibidir:

Patentin kalan ömrü 10,11,12 veya 13 yıl ise; **10/10 puan**

Patentin kalan ömrü 7,8,9,14,15 veya 16 yıl ise; **7,5/10 puan**

Patentin kalan ömrü 5,6,17 veya 18 yıl ise; **5/10 puan**

Patentin kalan ömrü 1,2,3,4 veya 19 yıl ise; **2,5/10 puan**

Patentin kalan ömrü 20 veya 1 yıl ise; **1/10 puan**

7. Patent Belgesinin Verilmesine Kadar Geçen Süre

Tescil için geçen sürenin uzun oluşu inceleme aşamasında olumsuz referanslarla karşılaşıldığı düşüncesinden yola çıkılarak rakiplerin aktif faaliyet gösterdiği teknik alana işaret olarak değerlendirilebilmektedir. İlgili ülkenin resmi patent ofisinde çalışan patent uzmanı ile başvuru sahibi arasında geçen yazışmaların süresi patentin değeri hakkında fikir verebilir.

Bu bilgiler ışığında oluşturulan puanlama sistemi aşağıdaki gibidir:

Patentin verilmesine kadar geçen süre 15 yıldan fazla ise; **10/10Puan**

Patentin verilmesine kadar geçen süre 10 yıldan fazla 15 yıldan az ise; **7,5/10Puan**

Patentin verilmesine kadar geçen süre 5 yıldan fazla 10 yıldan az ise; **5/10Puan**

Patentin verilmesine kadar geçen süre 1 yıldan fazla 5 yıldan az ise; **2,5/10Puan**

PATENT

8. İstem Sayısı

Patentin bağlı istemleri bağımsız istemde tariflenen buluşun farklı uygulamalarını açıklar. Patent başvurusunun inceleme sürecinde, bağımsız istemin yenilik ve/veya buluş basamağı kriterlerini karşılamadığı ortaya çıkarsa, bağımsız istem diğer bağlı istemlerle desteklenerek patentin tescil edilmesi sağlanabilir. Patent ailesinin fazla sayıda istemi olması, patent sahibine hareket özgürlüğü tanımaktadır. Benzer şekilde, fazla sayıda istem, patentin sahibine hakkını koruması için daha geniş bir alan sunmaktadır. İstemlerin geçersiz kılınması efor gerektiren bir süreçtir ve bu durumun fazla sayıda isteme sahip bir patenti hükümsüz kılmaya çalışanlar üzerinde caydırıcı etkisi vardır.

Bu nedenlerle istem sayısının fazlalığı, patentin değerinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, tescil olmuş patentlerde bulunan istemler incelemeden geçmiş oldukları için patentin koruma kapsamı hakkında iyi birer göstergedirler. Lanjouw ve Schankerman tarafından Amerikan patent veritabanı için 2004 yılında yapılan araştırma, patentin sahip olduğu istem sayısının, araştırma yapılan yedi farklı teknoloji alanının altısında patent kalitesini etkileyen en önemli faktörlerinden biri olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu bilgiler ışığında oluşturulan puanlama sistemi aşağıdaki gibidir:

Patentin sahip olduğu istem sayısı 1,2,3 veya 4 ise; **2,5/10 puan**

Patentin sahip olduğu istem sayısı 5,6,7,8, ise; **5/10 puan**

Patentin sahip olduğu istem sayısı 9,10,11 veya 12 ise; **7,5/10 puan**

Patentin sahip olduğu istem sayısı 12 üzeri ise; **10/10 puan**

Patent Puanının Belirlenmesi

Her bir kriter için belirlenen puan, kriterin kendi ağırlık katsayısı ile çarpılarak her bir kriterin ağırlıklı puanı hesaplanır. Kriterlerin ağırlıklı puanlarının toplanması neticesinde, söz konusu patentin puanı tespit edilir.

PATENT

Belirlenen Patent Puanının Patent Değerlemesinde Kullanılması

Patentli benzer buluşların yaklaşık değerlere sahip olduğu varsayımından hareketle, değerlendirilmesi yapılacak buluşların yakın geçmişte lisans, devir vb. işlemlere konu olmuş benzer buluşlarla karşılaştırılması suretiyle bir patent için parasal değer tespit edilmesi mümkündür. Bu doğrultuda; sektörde gerçekleşen örnek lisans sözleşmeleri göz önünde bulundurularak, ilgili sektör için bir lisans bedel aralığı da oluşturulabilir.

Patent portföyünde yer alan patentler yukarıda tariflenen “Patent Puanlama Sistemi” ile değerlendirilip puanlarına göre sıralandıktan sonra, sektör için oluşturulan bedel aralığında yerleştirildiğinde, her bir patent için, patent puanına göre bir parasal değer tespit edilmektedir.

Arçelik portföyünde yer alan, istisna kapsamında vergi teşviğinden yararlanmaya hak kazanan patentler de “Patent Puanlama Sistemi” ile değerlendirildikten sonra, beyaz eşya sektöründe gerçekleştirilmiş çeşitli lisans anlaşmalarından elde edilen veriler doğrultusunda oluşturduğumuz lisans aralığında yerleştirilmiştir. Böylelikle her patentin parasal değerinin aşağıdaki formüle göre belirlenmesi mümkün olmaktadır:

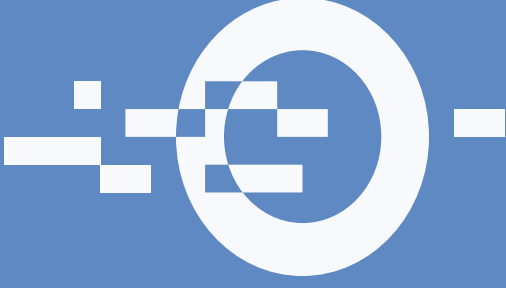
Patentin Parasal Değeri =

$$(\text{Patent Puanı} \times \frac{(\text{Sektör max. lisans bedeli} - \text{Sektörmin lisans bedeli})}{100}) + \text{Sektörmin lisans bedeli}$$

Arçelik bünyesinde uygulamış olduğumuz patent değerlendirme çalışmasının; tariflenen patent puanlama sisteminde herhangi bir değişikliğe gidilmeden, sadece sektörde uygulanan lisans bedel aralığının değiştirilmesi ile farklı sektörlerde de uygulanması mümkündür.

Örneğin minimum lisans bedelinin 0,1 USD, maksimum lisans bedelinin ise 1,5 USD olduğu bir sektörde inceleme yapıldığında Patent Puanlama Sistemi’nde 45 puan alan bir patentin değeri ürün başına 0,73 USD olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda önerilen değerlendirme yöntemi, Arçelik bünyesinde gerçekleştirilen patent değerlendirme çalışmaları sonucunda elde edilmiş bir metodolojidir. Bu metodoloji ile ilgili çalışmalar hali hazırda devam etmektedir.



AIPPI
TÜRKİYE

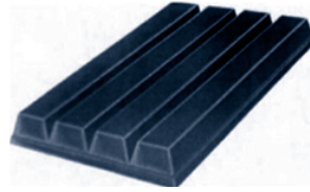
MARKA

MARKA

Yazar: Av. Nevin Öner

“KİT KAT ŞEKLİ” ÖN KARARI HAKKINDA

16 Eylül 2015 tarihinde, birçok platformda Avrupa Adalet Divanı’nın “Kit Kat şekli” sorularına ilişkin ön kararı, farklı yorumlar ile birlikte yer aldı. Şekil markaları ve şekil markalarının tescil engelleri konusunda verilen karar sayısı da az olduğundan bu konu halen birçok tartışmaya açık durumda, bu nedenle bu sayımızda birçok önemli uluslararası haber ve yayın kuruluşunda da kendisine yer bulan “Kit Kat şekli” kararını, başlangıç olarak, yorumlamadan aktarmak istedik. Bununla birlikte, kararın bu yazıda yer alan bölümlerinin Türkçe çevirisi tarafımızca yapılmış olup Türkçe metin nedeni ile meydana gelebilecek yanlış anlamaları önlemek adına, ilgili yerlerin birçoğu, kararda yer aldığı hali ile dipnot olarak metinde yer almıştır. Dileriz bu karar ve karar üzerine yapılacak tartışmalar, şekil markaları ve şekil markalarının tescil engelleri konusunda yapılacak detaylı çalışmalar için de yol gösterici olur.



Societe des Produits Nestlé SA (‘Nestlé’) tarafından “Kit Kat” markası ile satışa sunulan üçboyutlu dört parmaklı çikolata şeklinin, 30. Sınıfta çikolata ve çikolatalı ürünleri de kapsayacak şekilde marka olarak tescil edilmesi amacı ile İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde başvuru yapılması akabinde, Ofis tarafından **markanın, özünde ayırt edici karakterden yoksun olduğu belirtilse de, başvuru sahibinin kullanım ile markayı ayırt edici kıldığını ispatlar düzeyde deliller sunduğu görüşü ile markanın bültende yayınlanmasına karar verilmiştir.**

Cadbury UK Ltd. (Cadbury) tarafından İngiltere’nin 1994 sayılı Marka Kanunu’na entegre edilen 2008/95 sayılı Direktif Madde 3(1)(b), 3(1)(e)(i), 3(1)(e)(ii) ve 3(3) dayanak kılınarak ilgili şeklin marka olarak tescil edilemeyeceği gerekçesi ile marka tescil başvurusuna itirazda bulunulmuştur.

MARKA

İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından yapılan itiraz incelemesi sonrasında, 20 Temmuz 2013 tarihli karar ile markanın ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve kullanım ile de ayırt edicilik kriterini sağlamadığı gerekçesi ile marka tescil başvurusunun reddine karar verilmiştir. Uzman, ilgili incelemede, marka başvurusuna konu şeklin temelde aşağıda yer alan üç özelliği ihtiva ettiğini belirtmiştir:

Dikdörtgen dilim şekli;

Barın yanında uzanan kanalların mevcudiyeti, yeri ve derinliği;

Kanalların sayısının, barın genişliği ile birlikte parmakların ("fingers") sayısını belirlemesi;

Uzman ilk özelliğin, "kek" ve "pastacılık ürünleri" haricinde, ürünün doğal yapısından kaynaklandığını; diğer iki özelliğin ise teknik sonucu elde etmek için gerekli olduğunu belirtmiş ve bu nedenle "kek" ve "pastacılık ürünleri" dışındaki başvuruya konu emtia bakımından markanın tescil edilemeyeceğine karar vermiştir.

Nestlé tarafından, kısmen ret kararının iptali amacı ile İngiltere&Galler Yüksek Adalet Mahkemesi, Temyiz Dairesi, ("Mahkeme") nezdinde yapılan başvuruda, markanın kullanım yolu ile ayırt edici kılındığı ve markaya konu şeklin de münhasıran malın doğal yapısından kaynaklanmadığı gibi teknik sonuç elde etmek için de gerekli olmadığı iddia edilmiştir.

Cadbury tarafından da markanın "kek" ve "pastacılık ürünleri" emtiası için de ayırt edici olmadığı ve bu ürünler bakımından da marka başvurusuna konu şeklin münhasıran ürünün doğasından kaynaklandığı ve teknik sonucu elde etmek için zorunluluk teşkil ettiği iddia edilmiştir.

Mahkeme tarafından yapılan incelemede, öncelikle inceleme Uzmanının, ayırt edici karakterin ispatı ve madde 3(1)(e)(i) ile (ii)'nin uygulanması hususlarında, "kekler" ve "Pastacılık ürünleri" emtiası ile 30. sınıfta yer alan diğer emtia arasında bir ayırım yapmaması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.¹ İkinci olarak, uyumsuzluk konusu markanın ilgili tarih öncesi ayırt edici karakteri haiz olduğu belirlenirken ilgili kesimdeki kişilerin önemli bir kısmının markayı tanımasının ("recognise") ve başvuru sahibinin ürünleri ile bağdaştırmasının yeterli olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Mahkeme, ilgili sınıf tüketicisinin önemli bir kısmının ("significant proportion") markayı, emtianın kaynağı olarak gördüğünün, başvuru sahibi tarafından ispat edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.² Son olarak da 2008/95 sayılı Direktif madde 3(1)(e)(i) ve (ii) ile ilgili az sayıda karar bulunduğu değerlendirilmiştir. Bu şartlar altında Mahkeme, 27 Ocak 2014 tarihli kararı ile Avrupa Birliği'nin İşleyişine Dair Antlaşma'nın (TFEU) 267. Maddesi uyarınca Avrupa Adalet Divanı'nın şekil markalarının tescilinin ret gerekçelerini oluşturan maddelere ilişkin aşağıda yer alan soruları cevaplamasını talep etmiştir.

(1) "... the examiner should not have made a distinction between, on the one hand, cakes and pastries and, on the other, all the other goods in class 30 of the Nice Agreement, either in relation to the proof of distinctive character of the trade mark at issue or to the applicability of Article 3(1)(e)(i) and (ii) of Directive 2008/95."

(2) "The referring court takes the view that the trade mark applicant must prove that a significant proportion of the relevant class of persons regard the trade mark as indicating the origin of the goods."

MARKA

(3) Anlam birliği sağlanması adına "good/s" ifadesinin emtia olarak çevrilmesine özen gösterilmiş ise de, Türkçe'de oturmuş kullanım da dikkate alınarak bazı yerlerde çoğul olan emtia ifadesi yerine tekil olan "mal" ifadesi kullanılmıştır.

(4) "In order to establish that a trade mark has acquired distinctive character following the use that had been made of it within the meaning of Article 3(3) of Directive 2008/95 ..., is it sufficient for the applicant for registration to prove that at the relevant date a significant proportion of the relevant class of persons recognise the mark and associate it with the applicant's goods in the sense that, if they were to consider who marketed goods bearing that mark, they would identify the applicant; or must the applicant prove that a significant proportion of the relevant class of persons rely upon the mark (as opposed to any other trade marks which may also be present) as indicating the origin of the goods?"

(5) "Where a shape consists of three essential features, one of which results from the nature of the goods themselves and two of which are necessary to obtain a technical result, is registration of that shape as a trade mark precluded by Article 3(1)(e)(i) and/or (ii) of Directive 2008/95 ...?"

(6) "should Article 3(1)(e)(ii) of Directive 2008/95 ... be interpreted as precluding registration of shapes which are necessary to obtain a technical result with regard to the manner in which the goods are manufactured as opposed to the manner in which the goods function?"

(7) "The content of ... Directive (89/104) has been amended ... in the interest of clarity and rationality the said Directive should be codified."

(8) "As is apparent from the judgment in Oberbank (C217/13 and C218/13, EU:C:2014:2012, paragraph 31), Directive 2008/95 merely codified Directive 89/104 in such a way that, in relation to the equivalent provisions of Directive 89/104, the provisions of Directive 2008/95 at issue in the present case were not substan-

1. Madde 3(3) bağlamında markanın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığı incelenirken başvuru sahibinin **markanın, ilgili kesimdeki kişilerin önemli bir kısmı tarafından tanındığı ("recognise")** ve ilgili markayı taşıyan ürünlerin kim tarafından satışa sunulduğu düşünüldüğünde, başvuru sahibinin belirtilmesi anlamında, başvuru sahibinin emtiası ile ilişkilendirildiğini ispatlaması yeterli midir; yoksa başvuru sahibi ilgili kesimdeki kişilerin önemli bir kısmının markayı, malın³ kaynağı olarak gördüğünü mü ispat etmelidir?⁴

2. Şekli meydana getiren 3 ana özellik bulunduğu durumda, biri ürünün doğasından kaynaklanan özellik, diğeri ikisi teknik sonucu elde etmek için gerekli olan özellikler ise; 2008/95 sayılı Direktif madde 3(1)(e)(i) ve/veya (ii) bağlamında bu şeklin marka olarak tescili engellenebilir mi?⁵

3. 2008/95 sayılı Direktif 3(1)(e)(ii) maddesi malın **üretimine** ilişkin teknik sonuç elde etmek için gerekli olan şekiller olarak mı yoksa malın **işlevine** ilişkin teknik sonucu elde etmek için gerekli olan şekiller biçiminde mi anlaşılmalıdır?⁶

Avrupa Adalet Divanı tarafından, talebin 2008/95/EC sayılı Direktif'in 3(1)(b), (e)(i) ve (e)(ii) maddelerine ilişkin olduğu belirlendikten sonra, 2008/95 sayılı Direktif'in başlangıç hükümleri uyarınca, 89/104 sayılı Direktif'in açıklık ("clarity") ve rasyonellik ("rationality") sağlanması için de değiştirildiği ifade edilmiştir.⁷ Bununla birlikte, Divan, yorumlanması talep edilen maddeler bakımından 2008/95 sayılı Direktif'in, 89/104 sayılı Direktif'ten esasa ilişkin bir farklılık içermediğini de tespit ederek 89/104 sayılı Direktif dayanak kılınarak verilen kararların bu uyumsuzlukta da uygulanabileceğine hükmetmiştir.⁸ Divan tarafından yorumlama yapılırken ilgili maddelerin 2008/95 sayılı Direktif madde 2⁹ ve madde 3 olduğu belirlenmiştir. Divan, hükümlerin yorumlanmasına geçmeden önce Nestle'nin satışa sunarken, her bir finger'da "Kit Kat" kelimesini kullandığını ancak marka başvurusunun, "finger'lar" üzerinde "Kit Kat" kelimesi yer almadan yapıldığını tespit etmiştir.

Divan ayrıca, 2008/95 sayılı Direktif madde 3(1)(e)'nin münhasıran malın şeklinden meydana gelen işaretler bakımından engel teşkil eden ana madde olduğunu tespit etmiş ve "Philips" ve "Linde and Others" kararlarına da atf yaparak ilgili madde ile düzenlenen 3 nedenden¹⁰ birinin varlığı halinde markanın tescil edilemeyeceğini ve 3(1)(e) gerekçesi ile tescili reddedilen markanın, asla Madde 3(3) bağlamında kullanım yolu ile ayırt edici karaktere sahip olamayacağına hükmetmiştir.¹¹

Divan bu nedenle, öncelikle uyumsuzluk konusu marka bakımından madde 3(1)(e)'nin tescil engeli olup olmadığı belirlendikten sonra madde 3(3) bağlamında kullanım yolu ile ayırt edicilik incelemesi yapılması gerektiğini ifade ederek öncelikle 2. ve 3.soruların cevaplanmasına ve akabinde 1. sorunun cevaplanmasına karar vermiştir.

MARKA

tively amended as regards their wording, context or purpose. The references to the case-law relating to Directive 89/104 are therefore still relevant for the purposes of the present case."

(9) "(a) trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically ..., provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings."

(10) "signs which consist exclusively of:

- (i) the shape which results from the nature of the goods themselves;
- (ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result;
- (iii) the shape which gives substantial value to the goods; "

556 sayılı KHK'da karşılığı madde 7(1) (e) olarak düzenlenmiştir: "Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler"

(11) "Moreover, a sign which is refused registration under Article 3(1)(e) of Directive 2008/95 can never acquire a distinctive character for the purposes of Article 3(3) thereof by the use made of it."

(12) "The rationale of the grounds for refusal of registration laid down in Article 3(1)(e) of Directive 2008/95 is to prevent trade mark protection from granting its proprietor a monopoly on technical solutions or functional characteristics of goods which a user is likely to seek in the goods of competitors."

"The aim is to prevent the exclusive and permanent right conferred by a trade mark from serving to extend indefinitely the life of other rights which EU legislature has sought to make subject to limited periods."

(13) "The Court has therefore concluded that if any one of the criteria listed in that provision is satisfied, a sign consisting exclusively of the shape of goods cannot be registered as a trade mark. It is irrelevant whether the sign in question could be denied registration on the basis of a number of grounds for refusal so long as any one of those grounds is fully applicable to that sign."

İKİNCİ SORUNUN TARTIŞILMASI:

Divan, öncelikle madde 3(1)(e) ile düzenlenen tescil engellerinden her birinin kamu yararı gözetilerek incelenmesi gerektiğini ifade ederek, **maddenin amacının inhisari ve sürekli bir hak tanıyan marka tescili ile tüketicilerin rakiplerin ürünlerinde de arayacağı, ürünün teknik çözümleri veya işlevsel karakteri üzerinde marka hakkı sahibine monopol hakkı verilmesinin engellenmesi olduğunu açıkça belirtmiştir.**¹²

Bu bağlamda, Madde 3(1)(e) ile düzenlenen herhangi bir nedenin varlığı halinde, münhasıran ürünün şeklinden oluşan marka tescil edilemeyeceğinden, eş zamanlı olarak uygulanabilecek ilgili nedenlerden herhangi birinin tam olarak uygulanabilir olması halinde diğer nedenlerin de varlığında markanın reddedilip ret edilemeyeceğinin tespitinin konu ile ilgisi bulunmadığı belirtilmiştir.¹³ Bu bağlamda, işaretin esaslı özelliklerinin, birden fazla nedenin kısmen uygulanmasına yol açtığı durumda, kamu yararının markanın tescilinin önüne geçmeyeceği kabul edilerek ancak Madde 3(1)(e)'de yer alan bir nedenin tamamen uygulanması halinde markanın tescil edilemeyeceğine hükmedilmiştir.

ÜÇÜNCÜ SORUNUN TARTIŞILMASI:

İşaretin, münhasıran olarak teknik sonucu elde etmek için gerekli olan ürünün şeklinden oluşması halinde, "teknik sonucun elde edilmesi" ifadesinin, uyumsuzluk konusu ürünlerin işlevi bağlamında mı yoksa üretim usulleri bağlamında mı değerlendirilmesi gerektiği sorusuna ise Divan, maddenin lafzına dikkat çekerek, **maddede teknik sonucu elde etmek için gerekli olan malın şekline atıfta bulunulduğunu ve malın üretim usulünün belirtilmediğini vurgulamıştır.** Divan, bu yorumun, kullanıcıların, rakiplerin ürünlerde arayacağı teknik çözümler üzerinde kimseye monopol sağlanmaması ilkesi ile de uyumlu olduğunu ve tüketici nazarında, malın işlevinin belirleyici olduğunu, üretim metodlarının, tüketicinin kararı üzerinde önemi olmadığını vurgulamıştır. Divan ayrıca "**Philips**" kararına atıfta bulunarak, şekil markalarının, sadece teknik sonuca ilişkin olması halinde, bu teknik sonuç, başka bir şekil ile ve başka üretim metodları ile elde edilse dahi marka başvurusunun reddedilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Bu bağlamda, Divan tarafından 2008/95 sayılı Direktif Madde 3(1)(e)(ii) uyarınca "**bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan malın şeklini münhasıran içeren işaretler**" den anlaşılmaması gereken malın işlevi olup üretim usulleri olmadığına hükmedilmiştir.

BİRİNCİ SORUNUN TARTIŞILMASI:

Divan, Mahkeme'nin temelde, Madde 3(3) bağlamında markanın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığı incelenirken başvuru sahibinin, **ilgili kesimdeki kişilerin önemli bir kısmı**

MARKA

tively amended as regards their wording, context or purpose. The references to the case-law relating to Directive 89/104 are therefore still relevant for the purposes of the present case."

(9) "(a) trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically ..., provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings."

(10) "signs which consist exclusively of:

(i) the shape which results from the nature of the goods themselves;

(ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result;

(iii) the shape which gives substantial value to the goods; "

556 sayılı KHK'da karşılığı madde 7(1) (e) olarak düzenlenmiştir: "Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler"

(11) "Moreover, a sign which is refused registration under Article 3(1)(e) of Directive 2008/95 can never acquire a distinctive character for the purposes of Article 3(3) thereof by the use made of it."

(16) BBC: "KitKat battle sees legal setback for Nestle"

The Guardian: "Kitkat goes unprotected as Europe rejects trademark case"

Marketing: "Nestle dealt fresh 'blow' in Kit Kat trademark case"

Swissinfo, "Nestle May Struggle With KitKat Trademark After EU Court Ruling",

tarafından, markanın, işaret ettiği emtia ve hizmetlerin kaynağının belirli bir firma olarak algılandığını ispatlaması mı yoksa ilgili kesimdeki kişilerin önemli bir kısmının markayı tanıdığı ve başvuru sahibinin emtiası ile ilişkilendirildiğini ispat etmesinin yeterli olup olmadığını sorduğunu ifade ettikten sonra soruyu cevaplamaya geçmiştir.

Divan, markanın esas fonksiyonunun, tüketiciye veya son kullanıcıya, herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermeksizin, ürün veya hizmetlerin kaynağını ayırt etmesini sağlayarak, işaret ettiği emtia ve hizmetlerin kaynağını garanti etmek olduğuna işaret etmiştir. Marka, ayırt edici karakteri ile içerdiği emtia veya hizmetlerin belirli bir teşebbüs ile özdeşleştirilmesini ve ilgili mal veya hizmetlerin, bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edilmemesini sağlamalıdır.¹⁴

Divan, 2008/95 sayılı Direktif Madde 3(3) uyarınca "işaretin markasal kullanımı"ndan anlaşılması gereken markanın, ilgili kesimdeki kişiler tarafından emtia veya hizmetlerin kaynağı teşebbüs ile özdeşleştirme amacı ile kullanılması olduğuna işaret etmiştir. Mahkeme, bu özdeşleştirmenin ve markanın ayırt edici karakter kazanmasının, işaretin, tescilli markanın bir kısmı olarak, yan unsur olarak kullanılması ("component") ile veya marka olarak tescilli başka bir marka ile birlikte kullanılması ile sağlanabileceğini kabul etmekle birlikte, her iki kullanım sonucunda da ilgili kesimdeki kişilerin, tescil başvurusuna konu markanın işaret ettiği emtia veya hizmetlerin kaynağı teşebbüsü ayımsamasının ("perceive") önemli olduğu da belirtilmiştir.¹⁵ Bu nedenle, marka tescil başvurusuna konu işaret, tescilli başka bir markanın bir bölümü olarak veya tescilli başka bir marka ile birlikte kullanılmasından bağımsız olarak, kullanım sonucu ilgili kesimdeki kişilerin zihninde, işaret ettiği emtianın kaynağı teşebbüs ile özdeşleştirilmelidir.

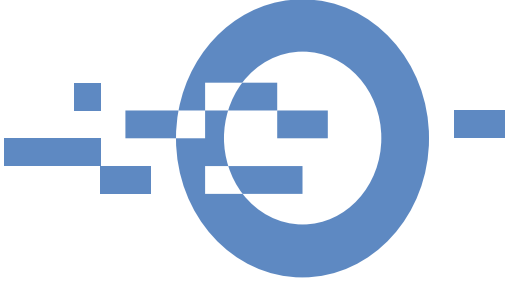
Divan, tescil başvurusuna konu işaretin, tescilli başka bir markanın bir bölümü olarak veya tescilli başka bir marka ile kullanılmasından bağımsız olarak tek başına emtianın kaynağı teşebbüs ile özdeşleştirildiğinin, başvuru sahibi tarafından ispatlanması gerektiğine hükmetmiştir.

Sonuç olarak, Divan Madde 3(1)(e) ile düzenlenen herhangi bir nedenin, **ancak tam olarak uygulanabilir olması halinde**, münhasıran ürünün şeklinden oluşan markanın tescil edilemeyeceğini; Madde 3(1)(e)(ii) uyarınca "**bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan malın şeklini münhasıran içeren işaretler**" den anlaşılması gereken malın işlevi olup üretim usulleri olmadığı; Madde 3(3) bağlamında kullanım yolu ile ayırt edicilik iddiası, tescil başvurusuna konu işaretin, **tescilli başka bir markanın bir bölümü olarak veya tescilli başka bir marka ile kullanılmasından bağımsız olarak TEK BAŞINA emtianın kaynağı teşebbüs ile özdeşleştirildiğinin başvuru sahibi tarafından ispatlanması gerektiğine hükmetmiştir.**

Divan'ın kararının Mahkeme'nin kararına nasıl etki edeceği ise merak konusu olmakla birlikte, ilgili karar, BBC tarafından "Nestle, Kitkat savaşında hukuki yenilgi aldı."; The Gura-

MARKA

dian tarafından “Avrupa ret kararı sonrası, Kitkat korumasız kalacak.”; Marketing tarafından “Nestle, Kit Kat marka davasında darbe aldı.”; Swissinfo tarafından “Nestle, Adalet Divanı kararı sonrası, Kitkat Markası için mücadele edebilir.” başlıkları¹⁶ ile duyuruldu. Ancak, Nestle’nin karardan memnuniyet duyduğu yönündeki açıklaması ve Nestle’nin 40 yıl boyunca uğraşarak Türkçe’de karşılığı “Bir mola ver” olan “Have a Break” markasını tescil ettirdiği ve bu bağlamda zor markaları tescil ettirme noktasında tecrübeli olduğu nazara alındığında, **Avrupa Adalet Divanı ön kararının, Mahkeme tarafından nasıl yorumlanacağı ön görülebilir olmaktan çıkıyor.**



AIPPI
TÜRKİYE

TELİF

Yazar: Av. Duygu Akşit

TELEVİZYON PROGRAMI FORMATLARININ FİKRİ VE SANAT ESERLERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI

Formatlar olağandışı fikir eserleridir. Kitapların aksine okumak için yaratılmamışlardır. Tiyatro oyunlarının aksine sahnelenmeleri de mümkün değildir. Sinopsisler gibi senaryolaştırılmaları da söz konusu olmamaktadır¹. Bu nedenle program formatlarını iyi anlayabilmek için onları tanımlamak yerine yaratım sürecine odaklanmak gerekmektedir.

Formatların oluşumunda ilk önce program fikri üretilir. Program fikirlerine örnek olarak jürinin yarışmacılar arasında en iyi şarkıcıyı seçmesi veya evlilik birliği kurmak üzere canlı yayında eş adaylarının birbirleri ile tanıştırılması gösterilebilir. Bunlar salt fikirlerden ibaret olup bu halleriyle program formatı teşkil etmezler. Uygulamada sıklıkla program fikri ile format karıştırılmaktadır. Oysa bir televizyon formatından bahsedebilmek için başkaca şartların da gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Şöyle ki, program fikri oluşturulduktan sonra, format metni adı verilen yazılı betimleme ile programın fikrinin geliştirilmiş konsepti ve detaylı düzenlemesi yapılır. Format metni ile programdaki müzikler, set dizaynı, ışık ve ses düzeni, yarışmacılar, sunucu, bunların konum ve rolleri, tekrarlanan diyaloglar gibi pek çok unsur belirlenir. Bu unsurlar sahibinin hususiyetini taşıyan unsurlar olabileceği gibi sunucunun yarışmacı adaylarını tanıtmayı, jürinin yarışmacılara sorular sorması gibi jenerik unsurlardan da oluşabilir. Yayıncılık sektöründe 3-5 sayfalık kısa metinlerden oluşan format metinleri yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Kamuoyu nezdinde maruf hale gelmiş formatların ise son derece detaylı bir biçimde ele alındığı görülmektedir. En son etapta ise format metninde yer alan unsurlara prodüksiyon ve ticari bilgiler aktararak program yayına hazır hale getirilir ve televizyon kanalları vb. mecralarda yayınlanmak suretiyle aleniyet kazanır.²

(1) Robin Meadow, *Television Formats The Search for Protection*, 58 Cal L Rev 1169 (1970).

(2) Neta-li E. Gottlieb, 'Free to Air? Legal Protection for TV Program Formats', *The Intellectual Property Law Review* Vol. 51, Forthcoming; *University of Chicago Law & Economics*, Olin Working Paper No. 513.

Tüm bu şartların gerçekleşmiş olması sadece formatın tamamlandığı anlamına gelmekte olup formatın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (bundan sonra “FSEK” olarak anılacaktır) anlamında eser korumasına hak kazandığı anlamını taşımamaktadır. Bir program formatının FSEK çerçevesinde eser olarak kabul edilebilmesi için sahibinin hususiyetini taşıması ve kanun metninde belirtilen eser gruplarından (ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri) birine dâhil olması gerekmektedir.

Program formatlarının eser olarak kabul edilip edilmeyeceği ve hangi eser grubu başlığı altında değerlendirileceği hususu her bir somut olaya göre farklılık göstermektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 05.04.2005 tarihli ve 2004/6612 E. ve 2005/3278 K. sayılı kararında sinema eserlerinin normatif ve tahdidi olarak sınırlandırılmadığını, bu nedenle yayın formatlarının da FSEK anlamında eser olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğunu ifade etmiştir. Bunun için program formatının tespitinin tamamlanmış olması ve sahibinin hususiyetini taşıması gerekmektedir.

Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 10.06.2013 tarihli 2011/12280 ve 2013/12047 K. sayılı kararında, tamamlanmış program formatı yerine format metninin kendisinin de FSEK anlamında eser olarak kabulünü mümkün saymıştır. Bahsi geçen kararda fikri hak korumasının hangi biçimde açıklandığına bakılmaksızın fikir, usul, yöntem, işletme metodu, kavram, prensip, buluş ve keşifleri kapsamayacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede iş yapma metodu teşkil eden bir format metninin FSEK anlamında eser teşkil etmeyeceği vurgusu yapılmıştır.

Program formatının sahibinin hususiyetini taşıyıp taşımadığı noktasında ise Mahkemeler televizyon yapımı sektöründe uzman isimler ve/veya akademisyenlerin bilirkşi görüşünden faydalanmaktadır. Bilindiği üzere, bir eserin sahibinin hususiyetini taşıdığını kabulü için eserin sahibinin özelliğini taşıması, yaratıcı bir emek mahsulü olması ve herkes tarafından meydana getirilebilir nitelikte olmaması şartları aranmaktadır.³ Somut olay bakımından örnek vermek gerekirse, canlı yayına telefonla bağlanması, seyircilerin yarışmacılar hakkında yorumlar yapması, yarışmacıların geçmiş hayatlarına dair VTR yayınlanması vb. jenerik unsurlar bütün formatlarda yer alması muhtemel unsurlar olup FSEK çerçevesinde korunmaları mümkün değildir.

Yeri gelmişken ifade etmek isteriz ki, bir program formatının FSEK anlamında eser teşkil etmemesi hukuken korunmayacağı anlamına gelmemekte, yasal koşulların mevcudiyeti halinde televizyon formatlarının Türk Ticaret Kanunu 56-57-58 maddeleri çerçevesinde haksız rekabet hükümlerine göre korunması da söz konusu olabilmektedir.

Ancak bu tür uyumsuzlukların çözümünde her halde görev bakımından ihtisas mahkemeleri olan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri tayin edilmiştir. Gerçekten, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 20.11.2006 tarihli 2005/11112 E. ve 2006/11933 K. sayılı kararında, FSEK çerçevesinde

(3) Ünal Tekinalp, “Fikri Mülkiyet Hukuku”, 5. Bası (İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2012), 103-109.

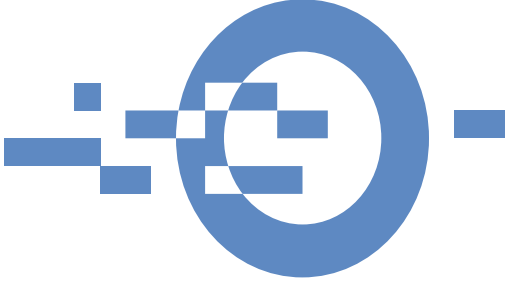
eser olarak kabul edilsinler veya edilmesinler, program formatlarına ilişkin uyumsuzlukların çözüm yerinin ihtisas mahkemeleri olan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri olduğuna hükmetmiştir.

Son olarak önemle belirtmek isteriz ki, mevcut sistemde yerel yapımcılar kendi formatlarını üreterek yatırımlarını riske atmak yerine daha önceden denenmiş, dünya çapında kabul görmüş program formatlarının uyarlamalarına yatırım yapmaya yönelmektedir. Bu nedenle Format Hukukunun uluslararası kimliğinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Keza Dünya Ticaret Örgütü'ne üye devletlerin Telif Hukuku bakımından hukuklarını uyumlaştırması beklendiği düşünüldüğünde, yabancı kaynakların ve yargı kararlarının da yakından takip edilmesi gerektiği açıktır.

Yurt dışında yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren büyük aktörler adli makamlar huzurunda karşı karşıya geldiklerinde genelde çatışmak yerine sulh olma yolunu tercih ettiklerinden davaların büyük bir kısmı asılı kalmaktadır. Bunun haricinde, genel geçer bir prensip olmamakla beraber yabancı Mahkemelerin program formatları hakkında Fikri ve Sınai Haklar Hukuku hükümlerini uygulamama eğiliminde olduğu söylenebilir. Şöyle ki, çoğu zaman program formatlarını birbirine benzer kılan unsurların esasen bütün program formatlarında yer alan anonim unsurlar olduğu görülmektedir. Jenerik unsurlar hakkında tekel hakkı verilmesi ise Telif Hukukunun ruhu ile örtüşmemekte, hakkaniyete de aykırı düşmektedir. Bu noktada ifade ediliş biçimleri aynı olduktan sonra program fikirlerinin ne kadar özgün olduğu hususu önem arz etmemektedir. Nitekim fikirler telif kanunları çerçevesinde korunmamaktadır.⁴

Kanaatimizce kanunda yer alan şartlar gerçekleştiği takdirde, format metinlerine veya tespiti gerçekleşmiş program formatlarına FSEK hükümlerinin uygulanması Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmediği gibi uluslararası genel eğilim ile de çelişki arz etmemektedir. Zira, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasının 9. maddesinde; telif hakkı korumasının fikirleri, usulleri, işleme yöntemlerini veya buna benzer matematiksel kavramları değil ifadeleri kapsayacağı belirtilmiştir. Yargıtay da bu tür uyumsuzluklara ilişkin kararlarında özellikle fikirlerin FSEK korumasından faydalanamayacağı hususunun altını çizmek suretiyle hüküm kurmaktadır.

(4) Stefan Bechtold, *The Fashion of TV Show Formats*, 2013 Michigan State Law Review 451-512 (2013).



AIPPI
TÜRKİYE

YAYINLAR

YAYINLAR

CONTEMPORARY ISSUES IN PHARMACEUTICAL PATENT LAW

Dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülke hükümetleri, genellikle halkın ilaçlara hızlı ve uygun fiyatlı erişimini sağlamak için mücadele ederler ve böylelikle sağlık hizmetlerini ulaşılabilir fiyatlarda uygun seviyelerde tutarlar. Bu koleksiyon, ilaç hukuku ve politika ve halk sağlığının kesişimi ile ilişkili karmaşayı keşfetmektedir. Koleksiyon patent ve ilgili düzenleyici yasalara odaklanırken, hükümetlerin bugünlerde uygun bir maliyetle ilaçlara erişimi sağlamakta karşılaştıkları en önemli ve acil konulara kapsamlı bir genel bakış sağlamaktadır. Her bölüm ayrı bir konu üzerinde durmakta ve uluslararası çerçeve, eğilim ve mevcut politika seçeneklerinin dengeli ve detaylı bir analizini sunmaktadır.

Kitap boyunca hükümetlerin, çeşitli devlet birimleri arasında sorumlulukların bölünmesi olan “silo” yönteminden sıyrılması ve sistemik bir şekilde düşünmesi ve harekete geçmesi gereği vurgulanmaktadır. Kitap, tutarlılık ve mevzuat öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla ilaç patentleri, sağlık ve politika alanında entegre edilebilir hukuk ve politika yollarını ortaya koymaktadır.

THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY: A COMMENTARY

Alanında tanınmış bir lider tarafından yazılan bu eser, Paris Sözleşmesi ve ilişkili anlaşmalar üzerine tam bir uzman yorum sağlamaktadır.

Profesör Ricketson, Sözleşme’nin ilk kabul edilmesine yol açan müzakereleri ana hatlarıyla çizmeden önce patent korumasıyla ilgili erken tartışmalara genel bir bakış sunarak anlaşmanın kökenlerini tartışmaktadır. Sözleşmenin izleyen revizyonlarını

özetlemekte ve markaları, tasarımları ve diğer sınai mülkiyet başlıklarını da içerecek şekilde kademeli genişlemesini ve TRIPS anlaşması yoluyla DTÖ’ye katılımını içeren Sözleşme’nin mevcut kapsamına dair genel bir fikir vermektedir.

Eser, WIPO ile ilgili anlaşmanın daha geniş kapsamlı önemini, Sözleşmenin TRIPS sonrası ortamda gelecekteki önemini ve Paris Sözleşmesi’nin, benzeri olan Bern’den neden daha az başarılı olduğunu içeren bir dizi temayı araştırmaktadır.

Kilit bir anlaşmanın kapsamlı bir genel bakışı; bu eser, fikri mülkiyet politikası belirleyicileri, kanun uygulayıcıları ve akademisyenler için temel bir okumadır.

INTELLECTUAL PROPERTY AND EU COMPETITION LAW

Fikri mülkiyet hukuku ve rekabet politikası arasındaki arayüz AB ticaret hukuku ve ilgili ulusal kanunların en önemli ve en zor alanlarından biridir. İmtiyazlı hakların istismarı, verimli piyasalarda itici güç olarak kullanılan rekabeti korumayı amaçlayan rekabet hukuku ile ters düşebilir. Bu ihtilaflar; AB hukuku, ulusal kanunlar ve fikri mülkiyetle ilgili uluslararası anlaşmalar arasındaki çetrefilli ilişki zemininde çözümlenmelidir.

Bu son derece iyi-gözden geçirilmiş çalışmanın ikinci baskısı, Teknoloji Transferi Grup Muafiyeti ve Yönergeleri’nin revizyonunun, Araştırma ve Geliştirme için Yeni Bir Grup Muafiyetinin Kabulü’nün, Yatay İşbirliği Üzerine revize Yönergeler’in, Hakların Tüketilmesi üzerine UsedSoft Kararının Etkileri’nin, Meslek Birliklerini Düzenleyen AB Mevzuatı’nın ve Komisyon’a karşı AstraZeneca gibi patent sisteminin suiistimal edilerek hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin davaların da dâhil edildiği, ilk baskıdan bu yana gerçekleşen çok sayıdaki gelişmeyi kapsamaktadır.

Kitap, her nevi fikri mülkiyete dair EU rekabet hukuku uygulamalarının ve fikri mülkiyet haklarının lisanslanması ve istismar edilmesi sonucu oluşan hukuki çerçevenin detaylı bir açıklamasını içermektedir. Teknoloji transferi ve havuzları, standartlar, araştırma ve geliştirme, meslek birlikleri, bayilik ve mağazacılık gibi konularda pratik analizleri vardır.

YAYINLAR

INTERNATIONAL COPYRIGHT AND ACCESS TO KNOWLEDGE

Bilgiye Erişim (A2K) ilkesi, bilgiyi daha fazla erişilebilir hale getirerek teknolojik ve insan potansiyelinin herkesin farkına varmasını uman bir dizi gündemin ortak bir referans noktası haline gelmiştir. Bu kitap, A2K ilkelerinin ve destekçilerine odaklanan uluslararası telif hakkının bir tarihidir. Şimdiye dek yapılan münazara ve tartışmalar başlıca batı ülkelerinin bakış açılarını kapsarken yazarın konuya taze yaklaşımı şimdi sistemlerinin temelini oluşturan A2K ilkeleri için mücadele etmiş gelişmekte olan ülkeleri ve STK'ları da dikkate almaktadır. Açık ve ulaşılabilir bir tarzda yazılmış olan kitap, telif hakları tarihini güncel sorunlara, konulara ve olaylara bağlamaktadır.

INTELLECTUAL PROPERTY LIFE SCIENCE

Yaşam Bilimlerinde Fikri Mülkiyet: İkinci baskısı, kitabın ana teması olan tekелci korumayı tamamlayacak şekilde önemli uluslararası ve Avrupa FM mevzuatına genel bir bakış sağlamaktadır. Kitap, küçük moleküllerden ikincil patentlere, DNA ve biyolojik ajanlardan patent uygulamalarına, zorunlu lisanslamadan marka ve tasarıma, sahtecilik ve know-how korumadan kişiselleştirilmiş ilaçta SPC'lere kadar pek çok konunun araştırıldığı 20 yargı kapsamını sunmaktadır.

NAVIGATING EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW: AN EXPERT'S GUIDE

Avrupa tek pazarının özelliklerine, güncel konuların karmaşıklığına ve bilimsel ilerlemenin hızla olmasına bağlı olarak Avrupa ilaç hukuku bir mayın tarlası haline gelebilmektedir. Bu kitap, endüstrinin bugün karşılaştığı en güncel ve çekişmeli hukuki konular üzerine uzman görüşleri dâhil olmak üzere Avrupa ilaç hukukunun kapsamlı ve derinlemesine analizini sunmaktadır. Farmasötik ve biyofarmasötik ürünlerin tüm yaşam döngüsüne ilişkin analitik ve bilgi seviyesi yüksek bir mevzuat ve içtihat tartışması sağlamaktadır. Bu, uygulamada hukukun yorumlanmasına şekil veren ihtilaflı politika hususlarına dair tam bir kavrayış sağlamak üzere vaka çalışmaları ve isabetli yorumlar ile desteklenmektedir. Mevzuat her zaman cevaplar sağlamamakta; kitap ise hem yasanın söylediklerine hem de söylemediklerine gönderme yapan yaratıcı bir yaklaşımı benimsemektedir.

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 (btaskara@deris.com.tr)
Deniz Sayın (deniz.sayin@stock.com.tr)
Doğukan Kahraman (dogukan.kahraman@arcelik.com)
Duygu Akşit (duygu.aksit@ketenci.av.tr)
Emre Ersoy (emre.ersoy@nobel.com.tr)
Esin Karanki (esin.karanki@nobel.com.tr)
Melis Abacıoğlu Viskuşenko (melis@abacioglu-ip.com)
Nevin Öner (nevin.oner@serdaryilmaz.av.tr)
Olgaç Nacakçı (olgac@ekdial.av.tr)
Sevgi Gökçek (sevgigokcek@sanovel.com.tr)
Volkan Hamamcıoğlu (volkan.hamamcioglu@arcelik.com)
Yaşar K. Canpolat (ycanpolat@deris.com.tr)

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.

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