

# FİKRİ GÜNDEM

AIPPI Türkiye Bülteni

Sayı 23 / 2022



Değerli Üyeler,

Derneğimiz, fikri ve sınai haklar alanında hem ulusal hem de uluslararası arenada, öncü ve etkin yapı taşlarından biri olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bir önceki Fikri Gündem sayımızdan itibaren geçen bu süre zarfında gerçekleştirdiğimiz birçok etkinlik ve faaliyetimiz, siz değerli üyelerimizin katkılarıyla başarıyla tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulu olarak, Derneğimizin tüm organları ve çalışma grupları ile yakın çalışmalarımız ve üyelerimizden aldığımız öneriler ve geri bildirimlerle planladığımız ve tamamladığımız etkinlik ve faaliyetlerimizden bazılarını aşağıda bilgilerinize sunarım.

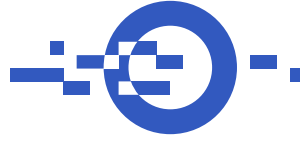
- 10 Ocak 2022 tarihinde “5. YAŞ GÜNÜNDE SINAI MÜLKİYET KANUNU VE UYGULAMASINA İLİŞKİN SORUNLAR VE ÖNERİLER” konulu bir açık kürsü etkinliği düzenlenmiş ve sadece üyelerimize açık olarak gerçekleştirilen bu etkinlikte, Çalışan Buluşları ile ilgili SMK ve Yönetmelik ile ortaya çıkan gelişmeler, Markaların İdari İptal sürecindeki gelişmeler ve SMK 155 kapsamında önceki hakların etkisi müessesesi kapsamında gelişmeler gibi konular ele alınmıştır. Bu etkinliğimizin bir çıktısı olarak ise, Bilirkişilik müessesesinde yaşanan sorunların ele alınacağı yeni bir açık kürsü etkinliği yapılması planlanmıştır.
- 18 Ocak 2022 tarihinde ise “VEKİL GÖZÜYLE MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI (TÜRKİYE-EPI-AIPPI)” konulu etkinliğimizde vekillik disiplin yönetmeliği uygulamaları üç farklı perspektiften ele alınmıştır.
- 15 Nisan 2022 tarihinde düzenlediğimiz “MARKA VE TELİF HAKLARI İLE METAVERSE İLİŞKİSİNİ TARTIŞIYORUZ” başlıklı yuvarlak masa toplantımızda ise bir süredir gündemde olan konu etraflıca değerlendirilmiştir.
- 26 Nisan 2022 tarihinde, Fikri Mülkiyet Hakları Günü etkinliği olarak “NFT: “YENİ GELECEK” Mİ?” konulu çevrimiçi seminerimiz düzenlenmiştir.
- 4 ve 11 Haziran 2022 tarihlerinde ise, AIPPI Türkiye IP Akademi eğitimlerinin bir yenisi olan istem yazım eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim, daha önce düzenlediğimiz eğitimlerden farklı olarak, teorik bilgilerin verilmesi akabinde, katılımcılarımızın pratik tecrübelerini geliştirmelerine imkân sağlayabilmek için, her bir katılımcıdan süresi içinde sunması beklenen istem yazım ödevleri ve en fazla 3-5 kişilik gruplar halinde eğitimler tarafından bire bir kontrol edilerek geri bildirim sağlanan özel ders formatında hazırlanmıştır. Türkiye’de ilk kez bu formatta bir eğitim düzenlenmiş olup, eğitim kapsamında, Avrupa Patent Ofisi’nin

her sene Avrupa Kalifikasyon Sınavları için hazırladığı farazi patent hukuku sorularına benzer biçimde daha önce hiç yayınlanmamış yeni bir farazi buluş sorusu ve bilinen teknik referansları eşliğinde buluşun istem yazımı tartışması yapılmıştır.

Bütün bu etkinliklerimizin yanı sıra, Yönetim Kurulumuz ile birlikte Dernek Kurullarımız, Sürekli Çalışma Gruplarının moderatörleri, Fikri Gündem moderatörü ve Ulusal Grup Raportörünün yer aldığı, faaliyet raporlarının paylaşıldığı ve daha da önemlisi, Derneğimizin daha aktif ve efektif çalışmasına yönelik aksiyon planlarının yapıldığı Liderlik (Leadership) Toplantılarımız düzenlenmiş, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili ile görüşme yapılmış, etkinlik çıktılarımız kendileriyle paylaşılmış, Konu Soruları genel değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

Denetim ve Disiplin Kurulu, Tanıtım ve Organizasyon, Mevzuat, Ticarileştirme Çalışma Grupları ve Fikri Gündem Alt Komitesi üyelerimize, Konu Soruları yönetiminde ve çalışmalarında yer alan tüm üyelerimize, Ulusal Grup Raportörümüze ve AIPPI Türkiye IP Akademi ekibimize ve eğitmenlerimize değerli çalışmaları, emekleri ve katkıları için, Yönetim Kurulumuz adına bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Saygılarımla,



**AIPPI**  
**TÜRKİYE**

Sayı 23 / 2022

**FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ**

**AIPPI Türkiye Ulusal Grubu**

**[www.aippiturkey.org](http://www.aippiturkey.org)**

[twitter.com/aippiturkey](https://twitter.com/aippiturkey) [instagram.com/aippiturkey](https://www.instagram.com/aippiturkey) [linkedin.com/aippiturkey](https://www.linkedin.com/company/aippiturkey)

# İÇİNDEKİLER

## HABERLER

6

## PATENT HİKAYELERİ

9

## İZLENİMLER

### 10 Ocak 2022 Tarihli “5.Yaş Gününde Sınai Mülkiyet Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Sorunlar ve Öneriler” Etkinliği Çıktılarının Değerlendirilmesi •

Arzu Bekem.....11

## MAKALELER

### Vadedilen Dünyada Markalar: Fırsatlar & Riskler •

Deniz Merve Ersoy Pınar.....15

### Patent Değerlemenin Temelleri •

Erdem Kaya.....24

### Zorunlu Lisans Halinde Bedel Tespiti •

Selin Sinem Erciyas.....28

### Biyolojik Materyal İçeren Buluşun Açıklanması ve Biyolojik Materyalin Tevdi Edilmesi •

Doç. Dr. Senem Kayahan.....31

### Ulusal Başvuru Ve Yurtdışı Başvurusu Olarak Gizli Patent ve Uygulama Güçlükleri •

Zehra Enligün.....35

### İstem Yazımında İstem Konusunun “Uygunluk” Durumuna Kısa Bir Bakış •

Volkan Hamamcıoğlu.....40

## WIPO'DAN HABERLER

### Dünya Fikri Mülkiyet Günü 26 Nisan Tarihinde Kutlandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Fikri Mülkiyet Günü 26 Nisan tarihinde kutlandı. Bu yılın teması Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi ("WIPO") tarafından "Fikri Mülkiyet ve Gençlik: Daha İyi Bir Gelecek İçin Yenilik" olarak belirlendi.

Bu etkinlik için aynı zamanda WIPO tarafından bir Gençlik Video Yarışması düzenlendi. 33.400 kişinin oy kullandığı yarışmada birincilik ödülünü, felçli hastaların yürümesine yardım eden akıllı elektronik alet videosu ile Suriye'den yarışmaya katılan 25 yaşındaki Hekma Jabouli kazandı. İkinci ve üçüncülük ödüllerinin de sahiplerini bulduğu yarışma hakkında ayrıntılı bilgiye ve ödül kazanan videolara [buradan](#) ulaşılabilir.

### WIPO "Ticari Sırlar ve İnovasyon 2022" Sempozyumu

23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde WIPO tarafından "Ticari Sırlar ve İnovasyon 2022" isimli bir sempozyum organize edildi. Sempozyumun teması, hızla değişen inovasyon ekosistemlerinde inovasyonun ve bilgi paylaşımının desteklenmesinde ticari sırların rolü olarak belirlendi.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılan ve hibrit olarak organize edilen sempozyum hakkında detaylı bilgiye [buradan](#) ulaşılabilir.

## EUIPO'DAN HABERLER

### EUIPO Tarafından Düzenlenen Çevrimiçi Eğitim

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ("EUIPO") tarafından ilaç ve uyuşturucu isimlerinin marka olarak tescil edilmesi ve bunun önündeki engeller, özellikle ahlaka aykırılık, üzerine çevrimiçi eğitim organize edildi.

10 Mayıs 2022'de düzenlenen çevrimiçi eğitimde ilaç ya da uyuşturucu adı içeren markaların tescil edilebilirliği, farklı ilaç isimlerinin markanın diğer öğeleriyle birleştiğinde ortaya çıkan sonucun ne olacağı gibi birçok konu mercek altına alındı.

Çevrimiçi eğitime ilişkin detaylara [buradan](#) ulaşılabilir.

### EUIPO-CPVO Çalışması: Ortaklık İslahçı Hakkı Sistemi'nin AB Ekonomisine ve Çevreye Etkisi

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gelecek yıllarda karbon salınımlarının azaltılması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, gıda üretiminin belirli bir seviyede tutulması ancak gübre ve pestisit gibi kimyasalların yaygın kullanımının azaltılması üzerinde de çalışılmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilme-

sinin tek yolunun ise buna uygun yeni bitki türlerinin yaratılması ve Avrupa tarımında verimin artırılması olduğu kabul edilmiştir.

Bu çalışma ile Ortaklık Islahçı Hakkı Sistemi'nin katkılarının ne olduğu hesaplanmış ve 2020 yılına ilişkin önemli bulgular ortaya koyulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına [buradan](#) ulaşılabilir.

## EPO'DAN HABERLER

### EPO ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü İş birliği Anlaşması İmzaladı

Avrupa Patent Ofisi ("EPO") ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü arasında Avrupa inovasyon ekosisteminin desteklenmesi, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve patent bilgi merkezlerinin oluşturulması gibi konuları da içeren birçok konu üzerinde iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma kapsamında personellerinin gelişimi için iki organizasyon arasında bilgi ve deneyim paylaşımı da yapılacak. İş birliği anlaşmasına ilişkin detaylara [buradan](#) ulaşılabilir.

### Üniter Patent Kılavuzu'nun Güncellenmiş Versiyonu Yayınlandı

EPO tarafından Üniter Patent Kılavuzu'nun (Unitary Patent Guide) tümüyle güncellenmiş versiyonu 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı.

Bu güncelleme ile şirketlere, buluşçulara ve temsilcilerine üniter patentin nasıl alınacağı ve süreçler ile ilgili bilgiler verilmektedir.

İlgili güncellemeye [buradan](#) ulaşılabilir.

### EPO Yeni Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Hizmetini Başlattı

29 Nisan 2022 tarihi itibarıyla, EPO nezdinde işlem yaparken zorluk yaşayan ve olağan kanun yollarını tüketmiş ilgililere destek olması adına kamu denetçiliği hizmeti devreye alındı.

Kamu Denetçiliği Ofisi ile iletişime geçmek isteyen kişilerin [ombuds@epo.org](mailto:ombuds@epo.org) adresi üzerinden e-posta göndermeleri ve taleplerini iletmeleri mümkündür.

Söz konusu hizmete ilişkin ayrıntılı bilgiye [buradan](#) ulaşılabilir.

### 144. INTA Yıllık Toplantısı Washington D.C.'de gerçekleşti

2020 yılında Singapur'da yapılması planlanan ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen ve sonrasında da iki yıl üst üste sanal ortamda yapılan INTA yıllık toplantısının 144.'sü, pandeminin etkisinin azalması ile bu yıl 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Washington D.C.'de bulunan Walter E Washington Convention Centre'da gerçekleşti.

Bu yıl hibrit olarak düzenlenen konferansa 6000'den fazla üye yüz yüze katılım sağladı. Geçmiş yıllara nazaran sayının düşük olmasının en önemli gerekçesi ise pandeminin henüz yeni bitmiş olması nedeniyle üyelerin seyahat etmekten çekinmeleri ve bazı ülkelerdeki ABD konsolosluklarındaki yoğunluk sebebiyle vize işlemlerinin yetişememesi olarak yorumlandı.

Katılımcı sayısının nispeten az olduğu bu toplantıda 'table topic', 'speed networking' ve diğer 'social networking' etkinlikleri daha yoğun ilgi gördü.

INTA 'Brands for A Better Society' komitesinin öncülüğünde, exhibitor'lar arasında bir 'Green Swag' yarışması düzenlendi. Yarışmanın amacı doğanın korunması ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak olarak belirlendi ve stand açan firmaların dağıttıkları promosyonların doğal ve geri dönüştürülebilir olması hedeflendi. Yarışmanın oylaması da standları gezen katılımcılar tarafından yapıldı. Bu kampanyanın yanı sıra bu sene INTA katılımcılara herhangi bir promosyon çantası hazırlamayı sürdürülebilir çevreye destek verdiğini belirtti.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu yılki INTA'da Ukrayna'ya destek etkinlikleri düzenlendi ve savaş mağdurlarına yardım toplandı.

INTA CEO'su Etienne Sanz de Acedo, toplantı açılış konuşmasında 2023 INTA yıllık toplantısının daha önce planlandığı gibi Singapur'da yapılacağını duyurdu. 2022 toplantısına katılanlara erken kayıt yapmaları halinde ek %10 indirim uygulanacağını belirten Acedo, 2023 toplantısına katılımın daha fazla olacağını öngördüğünü de sözlerine ekledi.

## 40. ECTA Yıllık Toplantısı Kopenhag'da Gerçekleşti

15 -18 Haziran 2022 tarihleri arasında 40. ECTA (*European Communities Trade Mark Association*) yıllık toplantısı "*designing the future*" (geleceği tasarlamak) temasıyla Danimarka'nın Kopenhag kentinde gerçekleşti. 600'den fazla fikri ve sınai mülkiyet alanında çalışan profesyonelin katıldığı toplantıda, marka ve tasarım hukukuna ilişkin güncel gelişmelerin panellerde tartışılmasının yanı sıra; komite toplantıları da gerçekleşti. ECTA'nın yeni yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği toplantı, "*Wallmans Circus Building*"te gerçekleşen görkemli gala yemeği ile son buldu.



## BARBIE BEBEK



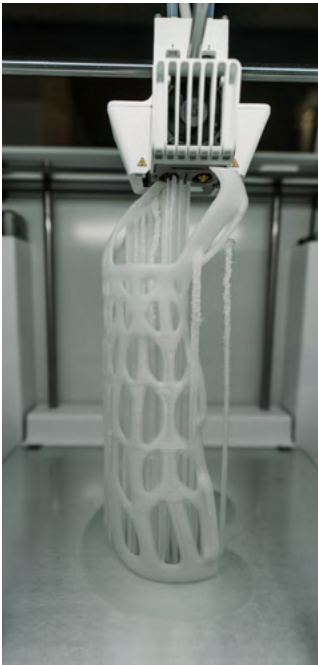
Fotoğraf kaynağı: <https://unsplash.com/photos/MFAms8xLY0Q>

İlk kez 9 Mart 1959'da piyasaya sürülen Barbie bebek, Amerikalı Ruth Handler tarafından kızı Barbara'dan esinlenilerek yaratılmıştır. Ruth, kızı Barbara ve arkadaşlarının kâğıt bebeklerle oynarken bu bebeklere yetişkin rolü vermekten hoşlandıklarını fark etmişti. Bu durumdan ilham alan Ruth'un aklına, o dönemde sadece kartondan olan oyuncak bebeklerin yerine üç boyutlu ve yetişkin bir insan görünümüne çok yakın bebekler yapma fikri geldi. Bu fikrini, Harold Mattson ve eşi Elliot Handler ile kurmuş oldukları oyuncak şirketi Mattel'in pazarlama ekibine sunduğunda; ekip tarafından bu bebeklere ilginin yüksek olmayacağı düşünüldüğü için çok ciddiye alınmadı. Ruth yine de fikrinden vazgeçmedi ve eşi Elliot ile çıktıkları Avrupa gezisinde Alman oyuncak bebek Lili'yi gördü. Sert plastikten yapılmış, sarı saçlı, kıyafetleri ve takıları ile satılan bu oyuncak bebekten ilham alan Ruth, Amerika'ya döndüğünde yetişkin bir kadın gibi görünmesini istediği kendi oyuncak bebeğini tasarımcı John W. Ryan ile birlikte geliştirdi. Bebeğin adını ise kızı Barbara'dan esinlenerek Barbie, tam adıyla da Barbara Millicent Roberts olarak belirtti.

Barbie bebek için ilk patent başvurusu 24 Temmuz 1959 yılında yapıldı, tescili ise 21 Kasım 1961'de alındı (ABD Patenti No. 3,009,284 - "Doll Construction"). Bu patent, oyuncak bebeğin kullanılmadığı zaman gerçekçi, dengeli bir pozisyonda durabilmesi ile ilgilidir.

Patente buradan ulaşılabilir.

## ÜÇ BOYUTLU YAZICI



Fotoğraf kaynağı: <https://unsplash.com/photos/mNVh70d9zUU>

Üç boyutlu olarak sanal ortamda tasarlanmış, nesnelere katı formda somut nesnelere dönüştüren üç boyutlu yazıcıların ilk prototipi 1980'lerde Japonya'da ortaya çıkmıştır. Üç boyutlu baskı sisteminin mucidi olarak kabul edilen Hideo Kodama, UV ışığıyla polimerize edilmiş ışığa duyarlı bir reçine kullanarak üç boyutlu plastik modeller üretme konusundaki buluşunu 10 Kasım 1981 tarihinde JP S56-144478 numaralı patent ile tescil ettirmiştir.

Bundan birkaç yıl sonra, 16 Temmuz 1984'te üç Fransız araştırmacı Alain Le Méhauté, Olivier de Witte ve Jean Claude André stereolitografi için patent başvurusunda bulunmuşlar ancak başvuru mucitlerin çalıştığı şirket tarafından gelecek vadetmediği düşünülerek tescile bağlanmadan terk edilmiştir.

Günümüzde kullanılan üç boyutlu baskı teknolojisi ile çalışan yazıcılar için ilk patent ise Charles W. Hull'a ait, 11 Mart 1986 tescil tarihli, US 4,575,330 numaralı ve "Stereolitografi ile Üç Boyutlu Nesnelere Üretimi İçin Cihaz" başlıklıdır. Hull, daha sonra ilk üç boyutlu baskı şirketi 3D Systems Corporation'ı kurarak patent korumasını elinde tutmuştur. Günümüzde, buluşa ait patent koruma süresinin sona ermiş olmasıyla birlikte tüketici kullanımına yönelik üç boyutlu yazıcılar popülerlik kazanmıştır.

Patente buradan ulaşılabilir.

## LUNAPARK HIZ TRENİ NAMI DİĞER “ROLLER COASTER”



Fotoğraf kaynağı: <https://unsplash.com/photos/THcBzXzG2tA>

Amerika Birleşik Devletleri Pennsylvania Eyaleti Pisgah Dağı'nın tepesinde bulunan bir madenden çıkarılan kömürlerin aşağıya taşınması için bir ray sistemi kurulmuştu. Kömür araca yüklendikten sonra raylardan aşağı bırakılır ve kanala kadar ulaşması sağlanırdı. 1850'lerde kömür madeni kapandıktan sonra raylar, maceraperestler tarafından kullanılmaya başlandı. Kömür yerine insanlar araçlara doluyor ve raylar üzerinde kendilerini hızla dağdan aşağıya bırakıyorlardı.

Bu çılgın eğlence anlayışından ilham alan La Marcus Adna Thompson, modern çağın eğlence amaçlı ilk hız trenini geliştirdi ve buluşu için bir patent başvurusunda bulundu. 20 Ocak 1885'te tescil edilen bu buluş (ABD Patenti No. 310,966 – “Roller Coasting Structure”), paralel raylara sahip bir kayma yapısını ve bir aracın pistin sonuna ulaştığında bir pistten diğerine aktarılmasını sağlayan bir yapıyı anlatır. Paten tarifnamesine göre, geliştirilmiş lunapark hız treninin öncelikle “zevk ve eğlence” için kullanılması amaçlanmıştır. New York, Coney Island'da bir eğlence parkında kurulan bu hız treni yıllar içerisinde farklı mucitler tarafından da sürekli geliştirilmiş ve çağın en popüler eğlence araçlarından biri haline gelmiştir.

Patente buradan ulaşılabilir.

Arzu Bekem\*

*AIPPI Türkiye Mevzuat ve İctihatları İzleme ve Derleme Çalışma Grubu Moderatörü*

## 10 Ocak 2022 Tarihli “5.Yaş Gününde Sınai Mülkiyet Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Sorunlar ve Öneriler” Etkinliği Çıktılarının Değerlendirilmesi

AIPPI Türkiye tarafından üyelerin katılımına açık olarak düzenlenen ve serbest kürsü formatında gerçekleştirilen etkinlik ile Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) uygulamaya girdiği günden bu yana ortaya çıkan gelişmelere ilişkin olarak uygulamacıların değerlendirmelerini içeren metin aşağıda sunulmaktadır:

### 1- İdari İptal Sürecinin Başlamasına Yalnızca İki Yıl Kalmış Olması Ve Buna İlişkin Belirsizlikler

Beş yıl evvel SMK için yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan tüm çıktı Avrupa Birliği mevzuatı ile de uyumlu olması sebebiyle uygulamada pek çok olumlu sonuçlar vermiştir. Markaların iptali yetkisi 2024 yılında mahkemelerden Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) devredilecektir. Bu derece önemli bir yetkinin idareye geçmesi gerçek anlamda bir hazırlık gerektirmektedir. Ancak yalnızca iki yıllık bir süre kalmış olsa da, iptal talepleri kuruma iletildiğinde Markalar Dairesi ve Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu olarak iki aşamalı bir değerlendirme mi yapılacak yoksa tek aşamalı bir değerlendirme mi yapılacak; buna ilişkin ücret politikası nasıl oluşturulacak gibi hususlar henüz netleştirilmemiştir. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve TÜRKPATENT'in iptal kararları vermesi ile birlikte SMK'ye göre kararların iptali talepleri, idari işlemin iptali davası olarak görüleceğinden kesin yetkili mahkemeler Ankara Mahkemeleri olacak ve davalı sıfatı TÜRKPATENT'e ait olacaktır. Dolayısı ile tüm Türkiye'deki kullanmama nedeniyle iptal davaları Ankara Mahkemeleri nezdinde toplanıp bu davaların muhatabı TÜRKPATENT olacaktır. İdarenin üzerindeki yükün bir de TÜRKPATENT ve Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri bakımından yargısal yük boyutu olacaktır. Sonuç olarak daha fazla Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin açılması beklenmektedir. Tüm bu açıklamalar çerçevesinde uygulamacıların bir kısmının olası tahmini kanun maddesinin yürürlüğünün ertelenmesi olarak görülmektedir.

### 2- Çalışan Buluşları ile İlgili SMK Maddeleri ve Yönetmelik'in Uygulanması ile Ortaya Çıkan Olumlu Gelişmeler ve Gri Alanlar

Yönetmeliğin yayınlanması ile şirketlerin buluşçulara ödeme yapmaya başladığı bilinmekte olup bu açıdan olumlu gelişmeler söz konusudur. Ancak Yönetmelikte net olan kavramlar olmakla beraber bir o kadar da net olmayan hususlar mevcuttur. Örneğin, çok uluslu şirketlerde birden fazla ülkedeki Ar-Ge çalışanları aynı proje üzerinde farklı yerlerden çalıştığında farklı ülke hükümlerine tabi oldukları için farklı ödeme miktarları ile karşılaşabilmektedir. Bu sadece bizim ülkemiz için değil diğer ülkeler bakımından da bir gri alan olarak yerini korumaktadır. Türkiye'de ise aşağıda bahsi geçen gri alanlar netleştirilmesi gereken alanlardan bazılarıdır:

- “Öğrenci Tanımı” muğlaklığını koruyan hususlardan birisi olup, Yüksek Öğrenim buluşlarında Yüksek Öğrenim Kurumu mensubu olarak öğrenciler de kabul edilmiştir. Bunların arasında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de bulunmakta ve bu kişiler eğitim hayatlarının her aşamasında şirketlerde de çalışabilmektedir. Özellikle şirketin çalışma konusu olan bir alanda tez konusu belirlemiş bir öğrencinin bir buluşa katkı sağlaması halinde bunun ne kadarlık bir oranının Yüksek Öğrenim Kurumuna ne kadarlık bir bölümünün Şirkete ait olacağı sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Öğrenci her iki kuruma da bildirimde bulunmalı ve bu durumda şirketin ve üniversitenin süreçleri farklı hızda ilerleyebilir. Bu halde bedel ödemesinin hangi kurum tarafından nasıl yapılacağı da muğlaktır.
- Buluşun sıfırdan ürün üretimine ilişkin değil de hali hazırda var olan ürünün üzerinde yapılan iyileştirmelere ilişkin olması halinde (ki en çok buluş türü bu şekildedir) o ürünün toplam satışına katkısının nasıl hesaplanacağı gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Patentten elde edilen gelirin nasıl tespit edileceği sorunu mevcuttur. Örneğin mehaz kanunun anavatanı Almanya’da kanunun yanında sektörel bazda standardize olmuş kılavuzlar (guideline) mevcuttur. Dolayısıyla bu kılavuzlarda her sektöre özgü rakam ve oranlar yer almaktadır. Daha da önemlisi Alman Patent Marka Ofisi’nde bir tahkim heyeti de mevcut ve ihtilaflar orada çözülmektedir. Uygulamacılar, ülkemizde de sektörel bazda standardize olmuş kılavuzların yayınlanıp, mevcut Yargı kararlarının düzenli olarak paylaşılarak, ekosistemin bu konunun üzerinde tartışmalarda bulunması gerektiği ve bu gri alanların netleştirilmesi gerektiği görüşündeler.
- Uygulamacılar, patent değerlendirme uzmanlarının karşılıklarına çıkan endüstrinin iç dinamiklerine yabancı olabildiğini, bu nedenle ilgili teknolojinin değer olarak ne kadar edeceğini tek başlarına tespit edemeyecekleri görüşündeler. Bu görevi veren, ilgili sektörün içinden olan pazarlama ekipleri de dahil olmak üzere büyük bir heyet halinde çalışılması gerektiği kanaatindedir. Zira patent değerlemesindeki kabul edilebilir hata payı çok yüksek. Tahmini alt değer ve üst değer arasında afaki farklar çıkabilmektedir. Bu nedenle patent değerlendirme uzmanlarının yalnız bırakılmaması gerekmektedir.
- Patent portföylerinin düzenli olarak güncellenmesi ve eski patentlerin terk edilmesi gerekebiliyor ama bu durumda her bir buluşçudan onay alınması gerekiyor ve bir patentte birden fazla buluşçunun olduğu da göz önüne alındığında patenti terk etme kararlarının da kolay alınamayacağı anlamına geliyor. Bu tür zorluklar en nihayetinde pek çok işverenin buluş yapmaktan kaçınmasına sebep oluyor.
- Özellikle büyük şirketlerde fazla buluş bildirimi yapıldığından ciddi iş yükü ortaya çıkmaktadır. Dört ay içerisinde araştırmak ve buluşçulara dönüş yapmak operasyonel anlamda ciddi sıkıntı oluşturmaktadır. Özellikle sirkülasyonun çok olduğu şirketlerde işten ayrılan buluşçuların takip edilip ödemelere devam edilmesi gerektiğinden ve bu tür bir takip sürecinin her zaman mümkün olmamasından kaynaklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. İnsan Kaynakları ve Mali İşler’in özellikle patent değerlemesi konusunda dirsek dirseğe çalışması ve uzun saatlerin harcanması gerekmektedir.

Sonuç olarak Kanun ve Yönetmelik buluş sayısının artırılmasını teşvik etmek üzere hazırlanmış olsa da bir noktada işverenler bakımından bu iş yükünün altına girilmek istenmemesi nedeniyle buluş sayılarında düşüş de görülebilmektedir.

- Ticari sır meselesinde Kanun nasıl değerlendirilecek, ödemeler nasıl yapılacak konusu da bir gri alan olarak mevcudiyetini korumaktadır.

### 3- Önceki hakların etkisi müessesesi (SMK md.155)

SMK md 155 uyarınca “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” Ancak uygulamada Mahkemelerin bu maddeyi uygularken özellikle ihtiyati tedbir talepli açılan davalarda tedbir kararı bakımından bazı çekinceleri olduğu görülebilmektedir. Davalının davaya dayanak marka, tasarım hakkından daha sonraki tarihli bir marka veya tasarımın varlığı halinde bariz kötü niyet tespit edilemediği takdirde tedbir kararının verilemediği örnekler görülmektedir. Halbuki kanun lafzında kötü niyetin aranmadığı açıktır. Bu nedenle uygulamacılar genel olarak 155. Madde uygulanırken davalıya ait sonraki tarihli hakkın kötü niyetli olarak elde edilip edilmediğine bakılmaksızın bu maddenin uygulanması gerektiği kanaatindedir.

Bunun yanında, davalıya ait hakkın daha evvel TÜRK PATENT nezdinde yürütülen bir ihtilaf sonrasında YİDK karar iptal davası sürecini de geçip tescil edilmesi halinde yine de bu kanun maddesinin uygulanıp uygulanamayacağına dair netlik bulunmamaktadır. Teoride madde uygulanabilir görünse de uygulamada davacı ve davalı arasında daha evvel görülen bir YİDK karar iptal davasının davalı lehine sonuçlanarak markanın tesciline karar verildiği bir senaryoda SMK md.155’in aynı taraflar arasındaki marka tecavüzü davalarında uygulanabilir olup olmadığı tartışmalıdır.

### 4- Kullanımın İspatı İçin Gerekli Kriterlerin Değerlendirilmesi

Markanın kullanımı konusunda ülkemizdeki uygulamaya göre hak sahibinden ürünlerin fiilen kendisi tarafından satılması ve fatura sunması beklenmektedir. Halbuki bir şirket ürünlerini Türkiye’de doğrudan kendisi satmasa da ürünleri pek çok mecrada üçüncü kişiler tarafından satışa çıkarılıyor olabilir. Bu durumda bu ürünlerin ticari hayata sunulması sırf hak sahibi tarafından gerçekleştirilmediği için, ya da internet sitelerinden Türkiye’ye satış imkanı olduğu ispatlanabildiği halde sırf fatura sunulmadığı için kullanımın olmadığı iddia edilmesi hakkaniyete aykırıdır. Buna ilişkin olarak da uygulamanın geliştirilmesi gerekmektedir.

### 5- Bilirkişilik Müessesinde Yaşanan Aksaklıklar

**Bilirkişilerin yaşadığı sorunlar:** Bilirkişilerin bir bölümünün çok ciddi bir dosya yükü altında olduğu açıktır. Her gelen raporun ek rapora gitmesi sonrasında bu yük daha da artmaktadır. Özellikle heyetkilerin e-imza kullanmaması neticesinde ve her bir bilirkişinin farklı yerlerde ikamet etmesi sebebiyle bu süreç bilirkişiler için ciddi yükler oluşturmaktadır. Bilirkişilerin ayırdığı mesaiye göre verilecek bilirkişi ücret bedellerinin de özellikle son 5 yıl içerisinde giderek daha da düşük kaldığı görülmektedir. Özellikle patent konusunda uzman bilirkişilerin sanayi bölgelerinde inceleme yapmaları ve mahkemeye gitmeleri beklenmektedir. Ayrıca bilirkişiler sıklıkla ek rapor talepleri ile karşılaşmaktadır. Dolayısı ile bilirkişilik ücretleri belirlenirken bu tür durumların da dikkate alınması gerekmektedir. Tüm bu nedenlerle pek çok yetkin bilirkişi, bilirkişiliklerini dondurmuş vaziyettedir.

**Bilirkişilik müessesesi ile ilgili olarak fikri haklar ekosisteminin yaşadığı sorunlar:** Hakimlerin ve avukatların patent ve faydalı model gibi daha kompleks konularda eğitim alması gerektiği ya da hukuk hakimlerinin yanında teknik hakimlerin de bulunması gerektiği yönünde görüşler mevcut. Örneğin Almanya uygulamasında çatallı sistem bulunmaktadır. Tecavüz davalarına ve hükümsüzlük/iptal davalarına farklı mahkemeler ele almaktadır. Hükümsüzlük davalarında teknik hakimlerin de görev yaptığı bilinmektedir.

Markalar bakımından da özellikle uzmanlardan oluşan bir kurul olan YİDK tarafından verilen bir karara ilişkin yine ihtisas mahkemesi tarafından yapılacak bir yargılamada ihtisas mahkemesinin (varsayımsal olarak uzman olduğu düşünülen hakimlerin yer aldığı mahkemeler) her olayda bilirkişi heyetinden rapor almasının yargılama ekonomisine uygun olduğu tartışmalıdır. Bilirkişilik müessesinde yaşanan sorunların ciddi bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu konuda hem mahkemeler, hem bilirkişiler hem de yargılamanın tarafları ciddi sorunlar yaşamakta olup, ülkemiz yargı sisteminin kanayan yarası haline gelmiş olan bilirkişilik müessesesine ilişkin acil düzenlemeler getirilmelidir.

\*Avukat, Özdirekcan Dünder Şenocak Ak Avukatlık Ortaklığı, [bekem@odsavukatlik.com](mailto:bekem@odsavukatlik.com)

Deniz Merve Ersoy Pınar\*

*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi*



## Vadedilen Dünyada Markalar: Fırsatlar & Riskler

*“Gerçek ve sanal dünyanın birleştiği dijital dünya”<sup>1</sup>...*

*“Dijital bir köprü”<sup>2</sup>...*

*“Sosyal medyanın arttırılmış gerçeklikle zenginleştirilmiş yeni ve oyuncaklı bir versiyonu”<sup>3</sup>...*

*“Fiili ve sanal gerçeklikleri gerçek zamanlı olarak karıştıran dijital bir ekosistem”<sup>4</sup>...*

*“İnternetin üç boyutlu sanal mekanları içeren bir versiyonu”<sup>5</sup>...*

*“Yapay zeka (AI), yaygın bağlantılılık, arttırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) aracılığıyla bilgisayarlarla bağlanmanın yeni yolu”<sup>6</sup>...*

*“Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve blockchain gibi teknolojiler kullanılarak fiziksel dünyayla eş zamanlı ve entegre olarak deneyimlenebilecek ortak bir sanal evren”<sup>7</sup>...*

ve daha birçok çeşitli tanımlama... Anlaşılan o ki Metaverse özellikle gerçek yaşamla sanal yaşamın iç içe geçeceği sanal ve üç boyutlu bir evren olacak.

Metaverse şu anki yoğunluğuyla hayatımıza özellikle de Facebook’un adını değiştirerek “META” unvanını almasıyla çok yeni ve çok hızlı bir giriş yaptı; ancak hepimizin şuradan ya da buradan okuduğu gibi Metaverse kavramı aslında o kadar da yeni bir kavram değil.

Metaverse kavramı ilk olarak 90’ların başında, Yazar Neal Stephenson’ın 1992 yılında yayımladığı “Snow Crash” adlı bilimkurgu romanı ile karşımıza çıkıyor. 2011 yılında ise 2018 yılında Steven Spiel-

1 ERKUL, Erdem; Metaverse ve İş Dünyası; Mediacat; Sayı: 322; Şubat, 2022; s. 56.

2 ÇARKÇI TOPTAŞ; İlke; Dijital Bir Köprü: Metaverse; Mediacat; Sayı: 322; Şubat, 2022; s. 58.

3 KALAFATOĞLU, Yiğit; Metaverse Ne Olmamalı?; Mediacat; Sayı: 322; Şubat, 2022; s. 60.

4 THNG, Aaron; SAW Cristine; Virtual Trade Marks and the Metaverse: Where does IP fit into all of this?; Lexology; <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=62f61694-0c83-409e-8e4e-d948f65dafb3>.

5 Collins Dictionary

6 KASNEVICH, Andrew D.; IP in the Metaverse: An Overview for Retailers in a New Landscape; The National Law Review; <https://www.natlawreview.com/article/ip-metaverse-overview-retailers-new-landscape>

7 ÜNSAL, Önder Erol; Metaverse, NFT ve Hukuki Sorunlar konulu İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu Yayını; <https://www.youtube.com/watch?v=dH8TUU1aJTI>

berg tarafından beyaz perdeye uyarlanan ve oldukça ses getiren “Ready Player One” filminin kaynak kitabında Yazar Ernest Cline tarafından bu dünyaya dikkat çekiliyor.

2045'teki bir distopyayı konu alan Ready Player One, Wade Watts'ın dünya çapında bir sanal gerçeklik oyununda hazine niteliği taşıyan bir paskalya yumurtası arayışını konu alıyor. Romandaki herkes gözlüklerini takıp içinde buldukları gerçek dünyadan çalışabildikleri, alışveriş yapabildikleri, eğlenbildikleri, seyahat edebildikleri ve sosyalleşebildikleri sanal bir dünyaya giriş yapıyorlar. Her ne kadar film bugünden çok uzak, ileriki bir zamana işaret ediyor gibi görünse de aslında içinde bulunduğumuz şu zaman dilimi bile toplumun büyük bir kesiminin sanal dünyanın birer parçası olmaya ne kadar hevesli ve hazır olduğunu gösteriyor. Zira SIMS 4'ün kullanıcı sayısı 2021'de 33 milyonu aştı<sup>8</sup>, Ready Player One'dan alınan ilhamla piyasaya sürülen Second Life ise 2021 yılında 65 milyona yakın aktif kullanıcısı olduğunu duyurdu<sup>9</sup>.

Bir yandan Metaverse'ün temel taşları olduğu düşünülen oyun ve yazılımlara ilgi bu kadar yüksekken işin donanım tarafıysa biraz daha sorunlu. Zira Metaverse'e giriş için ihtiyaç duyulacağı ifade edilen teknolojilere erişim henüz herkes için pek mümkün değil. Zira gözlük setleri 300 Amerikan Doları'ndan başlıyor ve Türkiye'deki internet alt yapısının da Metaverse'ü destekleyebilmek için henüz tam olarak yeterli gelişmişlikte olmadığı ifade ediliyor.

Her ne olursa olsun, kavramın “NFT” kavramı ile beraber 2021'in son çeyreğinden beri hem sosyal hayatımıza hem de hukuk tartışmalarına bomba gibi düştüğü bir gerçek. Zaman içerisinde bu popüleritenin sönüp sönmeyeceği tartışması bir yana dursun, ticaret hayatında belirli bir yere gelmiş tüm şirketler Metaverse kavramının yarattığı hareketlilikle kendilerine yeni bir pozisyon arayışı içine girdiler. Kimi firmalar basit bir NFT koleksiyonu çıkartıp ardından güçlü bir basın bülteni ve sosyal medya paylaşımıyla yenilikçi şirket ve günceli yakalayan marka imajını yakalamaya çalışırken; bazı firmalar da Metaverse içinde kendilerine alan satın alarak burada yaptıkları etkinliklerle kendi kitlelerine ulaşmaya çalışıyor.

## **Peki bu sonsuz olasılıklar dünyasında bireyler ve şirketler ne gibi imkanlardan yararlanabilecek?**

Meta Türkiye Ticari Direktörü İlke Çarkçı Toptaş, Metaverse'ü insanlarla fiziksel olarak bir araya gelemediğimizde, buna en yakın deneyimi sunacak üç boyutlu bir dijital köprü olarak tanımlıyor ve ekliyor: *“Burası sadece arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz bir alan olmakla kalmayıp aynı zamanda birlikte çalışabileceğimiz, üretebileceğimiz, alışveriş yapabileceğimiz ve daha fazlasını gerçekleştirebileceğimiz bir yer olacak. İçerik üreticileri ve sanatçılar, izleyicileriyle yeni yollarla bağlantı kurabilecek ve onları bu paylaşılan deneyimlere dahil edebilecek.”*<sup>10</sup>. Nitekim Meta'nın da tüm bu sayılanlar için alt yapı hazırlıkları içerisinde olduğunu biliyoruz.

Bu noktada vadedilen dünya, bireyler için sosyalleşebilme, çalışabilme, üretebilme ve alışveriş yapabilme imkânı tanıyan yeni bir yaşam alanı oluşturmasıyla beraber şirketler açısından hem iletişim,

8 <https://www.pcgamesn.com/the-sims-4/steam-player-count#:~:text=The%20Sims%204%20has%20surpassed,30%20million%20in%20July%202020>.

9 <https://www.xrtoday.com/virtual-reality/second-life-user-traffic-jumps-35-percent-in-2021/#:~:text=As%20of%202021%2C%20Second%20Life,for%20enterprise%2Dgrade%20virtual%20events>.

10 ÇARKÇI TOPTAŞ, İlke; Metaverse'e Adım Atarken; MediaCat, Sayı: 322; Şubat 2022, s.48.



reklam ve pazarlama açısından hem de satış ve hizmet tedariki açısından yeni fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda Metaverse'ün perakende, moda veya eğitim sektörleri<sup>11</sup> başta olmak üzere birçok sektörü değişen koşullara göre yeniden yapılandırılacağı düşünülüyor.

## **Gerçek dünya ve Metaverse hukuk kuralları açısından bambaşka iki evren mi? Yoksa, gerçek dünyadaki kurallar vad edilen dünyadaki ihtilaflarda da uygulama alanı bulabilecek mi?**

Metaverse'ün hayatın bir gerçeği haline gelip gelmeyeceği tartışılarsun, Metaverse'te hangi hukuk kurallarının uygulanacağı, Metaverse'ün ayrı hukuk kurallarına ihtiyaç duyup duymadığı, Metaverse'teki hukuki meselelerin yalnızca ilgili platformun sahibinin koyacağı kurallara mı tabi olacağı gibi meseleler hukukçuların gündemine girdi.

Elbette yepyeni bir konu olduğu için bir düşüncenin diğerinden daha doğru olduğunu iddia edebilmek şu aşamada mümkün değil. Bu sebeple yazı içerisindeki tespit ve değerlendirmelerin de şahsi düşüncelerimden ileri gitmediğini ve her türlü ekleme ve tartışmaya da açık olduğunu belirtmek isterim.

Metaverse teknik olarak, bireylere kendilerini ortaya koymada gerçek dünyaya nazaran daha geniş bir özgürlük alanı sunuyor. Hatta bu, belirli bir seviyeye kadar anonim kalabilme yani gizli olabilme imkânı ile de beraber geliyor. Bu anonimlik/gizlilik de bireylerin davranışlarına doğrudan etki ediyor. İlave olarak, mesafelerin ortadan kalkması, fiziksel zayıflık ve eksikliklerin anlamını yitirmesi yahut değiştirmesi de gerçek dünya ve Metaverse'ü birbirinden ayıran temel hususlardan birkaçı. Bireyler açısından durum böyleyken, şirketler açısından da Metaverse belki daha düşük maliyetle daha çok ses getirebilen ve zamanla da daha büyük kitlelere ulaşmayı sağlayabilecek imkanlar sunması ve tüketiciyi de deneyimlere dahil etmek suretiyle daha etkin bir tanıtım ve pazarlamayı sağlaması sebepleriyle gerçek dünyadan ayrılıyor olabilir. Ancak; her ne kadar bu noktalarda gerçek dünya ve Metaverse birbirinden ayrılıyor olsa da kanaatimce köklerini gerçek dünyadan alan öğeler içermekte olduğundan Metaverse'ün gerçek dünyadaki kurallardan bağımsız, bambaşka bir evren olduğundan söz etmek mümkün olamayacaktır.

**Zira her ne kadar bazı noktalarda anonim/gizli kalabilme imkânı dahi olsa; Metaverse'teki avatarların sahipleri gerçek insanlar olduğundan, bu kişiler bu sıfatları dolayısıyla eylemleri mevzuattaki tanımlara uygun düştüğü ölçüde Metaverse'te gerçekleştirecekleri eylemlerden dolayı da gerçek dünyada sorumlu olacaklardır.** Bu durum şirketler açısından ise daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Zira Metaverse'te satış yahut pazarlama yapmak isteyen şirketler zaten kendilerini anonimleştirmeyecek, tam tersine kendilerini ortaya koyacaklardır.

Diğer yandan şimdiye kadarki tecrübeler devletlerin de Metaverse'te meydana gelen eylemleri kontrol edebilmek yahut bunu kolaylaştırabilmek adına Metaverse platformlarına çeşitli yükümlülükler getireceğini göstermektedir. Her ne kadar bunların da bir kısmının kendilerini ortaya koymaksızın internette var olacakları iddia edilebilirse de halihazırda "dark web" gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzun da unutulmaması gerekiyor.

11 ERKUL, Erdem; Metaverse ve İş Dünyası; Mediacat; Sayı: 322; Şubat, 2022; s. 56.

Görüldüğü üzere Metaverse, aslında internetin geldiği noktada sosyal medya gibi yeni bir sanal “kamusal alan”dır. Bu sebeple, halihazırda, uygun düştüğü ölçüde, gerçek hayattaki vakıalar için yapılan düzenlemelerin ve internete ve/veya sosyal medyaya ilişkin olarak getirilen özel düzenlemelerin Metaverse’te de geçerliğini koruyacağını belirtmek mümkündür. Ancak Metaverse açısından hiçbir yeni düzenlemeye ihtiyaç duyulmayacağını söylemek de mümkün değildir; zira, Metaverse’le hayatımıza giren yahut kullanım alanı genişleyen teknolojik yeniliklerin, irdelenmesi gereken birçok yeni hukuki mesele ortaya çıkardığı da şüphesizdir.

## Reklam hukuku özelinde Metaverse’ü nereye koymalı?

Metaverse’ün markalar ve şirketler bakımından en önemli fonksiyonlarından biri reklam fırsatıdır. Yukarıda da işaret edildiği üzere, kanaatimce içerik olarak uygun düştüğü ölçüde tüm hukuk kurallarının Metaverse’te de uygulama alanı bulunmaktadır.

Günümüzde reklama ilişkin hukuki kurallar, Türkiye’de temel olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği (“Reklam Yönetmeliği”) ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda **ticari reklam**, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralınmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından **herhangi bir mecra**da yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular olarak tanımlanmaktadır. **Mecra kavramı ise** reklam ve tanıtım mesajını ileten ve o mesajı alma durumunda olan kişi, grup ya da topluluğun bulunduğu yeri ve ortamı; televizyon, her türlü yazılı basın, **internet**, telefon, radyo, sinema **gibi iletişim kanalları ile** açık hava, basılı materyal gibi iletişim araçlarını ifade etmektedir.

Bu kapsamda Metaverse dünyasının da aslında “mecra” kavramının temel çerçevesi içerisinde yer aldığı ve bu doğrultuda “pazarlama iletişimi niteliğinde duyuru” yapılması halinde Metaverse’teki eylemlerin de TKHK ve Reklam Yönetmeliği hükümlerine tabi olduğu söylenebilecektir.

## Metaverse’te meydana gelebilecek marka ihlallerine karşı aksiyon alınabilecek mi?

“Marka” kavramı halihazırda hukukumuzda mecrasından bağımsız bir şekilde tanımı ve düzenlemele-ri bulunan bir müessesedir. SMK m.29’da marka tecavüzü halleri sayılmıştır. Bununla beraber mad-denin atfı yaptığı SMK m.7 uyarınca da marka sahibinin izni olmaksızın “*Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması*” ve “*Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması*” halinde bunu önleme hakkı vardır.

Maddenin devamında herhangi bir mecra sınırlaması olmaksızın;

- İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi,
- İşaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi,
- İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması,

- İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük **ya da benzeri biçimlerde** kullanılması

açıkça yasaklanmıştır.

Metaverse ortamının teşebbüslerin gerçek yahut sanal mallarını satacakları ve/veya bunların reklamını yapacakları bir mecra da olacağı göz önünde bulundurulduğunda, yukarıda sayılan tanımlara giren eylemlerin Metaverse ortamında gerçekleştirilse dahi marka tecavüzü teşkil edebileceği unutulmamalıdır. Elbette markaları yalnızca gerçek hayatta elle tutulabilir mallar üzerinde tescilli olan teşebbüslerin markalarının yahut benzerlerinin sanal mallar üzerinde kullanılması halinde karıştırma ihtimalinin doğup doğmayacağı ve bu sebeple de marka ihlali gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorgulanabilir.

Söz konusu bir tanınmış marka ise kullanım, markanın itibarından haksız bir yarar elde edilmesine yahut itibarına zarar gelmesine veya ayırt edici karakterinin zedelenmesine sebep olacak nitelikteyse kullanımın aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın yasaklanabileceği göz önünde bulundurulduğunda Metaverse’te gerçekleşecek sanal bir mal üzerindeki kullanımın da tecavüz teşkil edeceği kanaatindeyim. Zira, gerçek hayattaki bir çanta ile sanal bir çantanın “içine konulacak eşyaları taşıma” anlamındaki işlevi birebir aynı değilse de tanınmış markalı bir çantanın sahibine sağladığı itibarın transferi söz konusu olduğundan işlevler bu noktada benzeşmektedir. Benzer bir örnek otomobiller üzerinden de verilebilir. Her ne kadar sanal bir otomobil kişileri bir yerden bir yere taşıma amacına hizmet etmese de sahibine otomobilin sağlayacağı itibarı sağlayabilir. Bu sebeple markası “BUGATTI” olan bir sanal otomobilin, sanal otomobiller üzerinde tescilli olmaması halinde dahi “BUGATTI” markasına tecavüz ettiğinin kabulü gerekecektir.

Her ne kadar burada söz konusu olanın bir NFT olduğu ve yapılanın da bir sanat olduğu iddiası ile karşılaşılabilsen de buradaki mesele Andy Warhol’un Campbell markalı çorba konservelerinden esinlenerek oluşturduğu pop art eserindeki durumdan biraz farklıdır. Zira gerçek hayatta bir tabloda kullanılan marka -duruma göre o halin de tecavüz teşkil edebileceği notuyla- tablo olarak birinin evinde yahut ofisinde sergilenebilecekken bir ürünün markasının aynısını taşıyan “sanal bir ürün” kişilerin sanal kimlikleri için gerçek hayattakine benzer sanal bir vazife de görebilecektir. Elbette tüm bu hususların somut olayın şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiği hususunun da altını çizmek gerekmektedir.

Bu değerlendirmeleri yaparken 2021 yılının aralık ayında başlayan ve 2022 yılının ilk çeyreğinde de büyük yankı uyandıran “METABIRKIN” meselesine de değinmeden geçmek olmaz. Çoğumuzun yakından takip ettiği, Değerli Önder Erol Ünsal’ın da IPR Gezgini’nde gelişmeleri bizlerle paylaştığı üzere mesele NFT yaratıcısı Mason Rothshild’in “METABIRKIN” isimli NFT çantaları üretip OpenSea üzerinden satışa sunması ile başlıyor. Hermès’in gönderdiği ihtarname üzerine OpenSea NFT’lerin satışını platformdan kaldırırsa da uyuşmazlık burada sona ermiyor ve Mason Rothshild Hermès’e, OpenSea’ye ve sanatseverlere hitaben üç açık mektup yazıyor ve bunları internet üzerinden paylaşıyor. Her biri farklı üç hedef kitleye hitap eden ve içerikleri farklı olan üç yazının da ortak özelliği sanat yapma özgürlüğüne engel olunmaması gerektiği yönünde. Sanatçı kendisine dava açıldıktan sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda diğer sanatçıların BIRKIN çantalarından ilhamla yarattıkları eserlere de yer verdi. Dava henüz yargılama aşamasında. Bu davada alınacak karara göre Metaverse’de marka kullanımları biraz daha netlik kazanmış olacak.

## Metaverse’te markalar/şirketler için ne gibi fırsatlar var?

Metaverse’ün fonksiyonlarından bazıları şirketler açısından tüketiciyle bağ kurabileceği bir iletişim kanalı, tüketicilere doğrudan satış yapabilecekleri bir satış kanalı ve ürünlerinin tanıtımını yapabilecekleri bir reklam mecrası olmasıdır. Metaverse’ün bu fonksiyonları şirketleri, faaliyet alanları ne olursa olsun bu alanda aksiyon almaya itiyor. Nitekim çikolata üreticilerinden kozmetik üreticilerine kadar tüm sektörlerden firmalar Metaverse’ten “arsalar” satın almaya, Metaverse üzerinde kendilerine ait dünyalar kurmaya, etkinlikler yapmaya, bu alanlarda kullanmak üzere marka tescil başvuruları gerçekleştirmeye dahi başladılar.

Daha açık bir ifadeyle şirketler tüketici ile iletişimde kalma ve ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapabilmek amacıyla Metaverse’ün yarattığı fırsatlardan faydalanıyorlar. Birkaç örnek vermek gerekirse markalar;

- Gecikmeden Metaverse’te yer alarak **“yenilikçi” marka imajını kuvvetlendirmek,**
- Sanal mağazalar/platformlar oluşturarak **gerçek ürün satışı yapmak,**
- Showroomlar kurarak **sanal ürün satışı yapmak,**
- Konserler/sergiler/toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenleyerek **tüketici ile dolaylı yoldan bağ kurmak,**
- Oyun platformları aracılığıyla **tüketiciyi daha uzun süre etki altında tutabilmek,**
- Deneyim alanları ile **tüketici nezdindeki marka bilinirliği ve bağlılığını kuvvetlendirmek,**
- Kendi kripto paralarını/NFT koleksiyonlarını oluşturarak **ticarete farklı bir noktadan daha katılmak**

da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok yöntemle yeni çağın trendinin nimetlerinden faydalanabiliyorlar yahut faydalanmak üzere hazırlanıyorlar.

## Metaverse’ün bu fırsatlarından faydalanırken markalar/şirketler hangi riskleri dikkate almalı?

Metaverse’ün sağladığı faydalar kadar beraberinde getirdiği birtakım potansiyel riskler de bulunuyor. Kanaatimizce bu potansiyel riskler üç başlık altında incelenebilecektir. Başlıklardan ilki **“Metaverse’ün Hukuki Anlamda Fiziki Hayattan Farklı Bir Yer Olduğuna Dair İnanışın Yaratabileceği Sorunlar”** olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim yukarıda da belirtildiği üzere çoğu kişi gerçek evren ile sanal evren arasında kesin bir çizgi olduğu ve gerçek yaşantımızda geçerli kuralların sanal ortamda geçerli olmayacağı yanılığına düşmektedir. Bu yanılığın esasen geleneksel yargı ve kolluk mercilerinin sanal ve yeni gelişen mecralara hızlıca adapte olamaması sebebiyle gözden kaçan hukuka aykırılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi hukuka aykırılıkların henüz fark edilmiyor olması “hukuka aykırılığın varlığı” gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bu kapsamda Metaverse’te de klasik internette olduğu gibi “Üçüncü Kişilerin Fikri Mülkiyet Haklarına”, “Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarına” ve reklam yaparken veya proje geliştirirken halihazırda var olan “Regülasyona Uyum” konularına dikkat edilmesi gerekmektedir. Söz gelimi şirketlerin kendi ürünlerinin tanıtım sırasında üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde karşılaştırmalı reklam yapmaları, üçüncü kişilere ait popüler marka ve figürleri kullanmak suretiyle bu ticari değerler üzerinden

tanıtımlarını gerçekleştirmeleri, üçüncü kişilerin kişilik haklarına tecavüz edecek şekilde reklam yüzü olarak seçtikleri avatarları kasıtlı olarak gerçek hayattaki kişilere benzetmeye çalışmaları yahut bu kişilerin isimlerini kullanmaları, tanıtım yahut satışın etki edeceği coğrafyada uygulanan temel hukuk kurallarına ve/veya reklam hukukuna aykırı şekilde hareket etmeleri halinde mevzuata aykırılık bulunacağı açıktır. Özellikle oyunlaştırma usulüyle tanıtım yapılan kampanyalarda oyunun içeriği, bunun “kumar” olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği hususu özellikle önem kazanmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer risk ise “**Ülkesellik, Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisine İlişkin Sorunlar**” olarak başlıklandırılabilir. Bu kapsamda özellikle Marka Hukuku açısından markaların yalnızca tescilli oldukları ülkeler nezdinde korunduğu gözetildiğinde tüm coğrafyaların üzerinde bir mecra niteliğinde olacak Metaverse’te markanın korunmadığı bir ülkede satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yapılıp yapılamayacağı veya yapılamayacaksa da nasıl engelleneceği tartışma konusu haline gelebilecektir. Her ne kadar gerçek ürünlerin satışına dair hususlar tıpkı içinde bulunduğumuz internet çağında çözüldüğü gibi çözülebilecekse de sanal ürünler değerlendirmeye alındığında sınırlar anlamını yitireceğinden sorun bir nebze daha belirgin hale gelmektedir. Şöyle ki; örneğin “X” markalı bir gömleğin Almanya’da ayrı Türkiye’ye ayrı bir kişi adına usulüne ve hakkaniyete uygun şekilde tescil edildiği varsayımında, şirketler diğer pazara girmeden evvel bir ön inceleme yaparak marka bir başka kişi adına tescilli ise bu pazara satış yapmama yönünde bir ticari karar alabilirler; ancak bu firmaların kendi ülkelerinde aynı markayı “sanal gömlekler” üzerinde tescil ettirmeleri ve Metaverse üzerinden bu “sanal gömlekler”i satmaya başlamaları halinde marka hakları çatışabilecektir. Zira Metaverse üzerinden sanal ürünleri satarken satın alan kişilerin nerede olduğunun bilinmesi mümkün olmayabilir. Yahut gerçek hayatta belirli bir lokasyonda oldukları tespit edilebilir olsa da tüm kişilerin avatarlarını Metaverse ortamında istedikleri şekilde seyahat ettirebilecekleri varsayımında markalar arasında engellenemez bir karıştırma ihtimali de gündeme gelebilir. Tüm bunlar ülkesellik, uygulanacak hukuk ve yargı yetkisine dair birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların hukuki yahut teknik olarak çözümlenip çözülemeyeceğini zaman içinde hep beraber göreceğiz.

Keza hakların coğrafi ve teknik sınırları da sorun yaratabilecek noktalardan biri olarak görünmektedir. Örneğin bir şirketin yalnızca Türkiye içinde kullanım için aldığı lisans hakkına dayanarak Metaverse üzerinde gerçekleştirdiği kullanım, somut olayın şartlarına göre lisans hakkının genişletilmesi olarak yorumlanabilir. Benzer şekilde lisanslarda belirtilen mecraların niteliğine göre Metaverse’ün ayrıca sayılması bir ihtiyaç haline gelebilir.

Risk oluşturabilecek bir başka husus ise “**Metaverse’te Marka Hakkının Yetkisiz Kullanımına İlişkin Sorunlar**”dır. Nitekim mahkemelerin şu anda Metaverse’te gerçekleşecek kullanımlara ilişkin uygulamasının nasıl olacağı belirsizdir. Daha açık bir ifadeyle markaların karıştırılması ihtimali ve marka tecavüzü gibi eylemlerin hangi kriterler üzerinden değerlendirileceği konusunda bir netlik bulunmamaktadır. Marka hakkının korunması bakımından özellikle “*Gerçek mallar ile sanal mallar arasında karıştırma ihtimali olabilir mi?*” sorusunun cevaplandırılma şekli, gelişen yeni dünyada yeni fırsatlara kapı mı açılacağı yoksa geleneksel marka sahiplerinin sahip olduğu münhasır hakkın devam mı edeceği noktasında önemli bir karar noktası olacaktır. Bu kapsamda markanın tanınırlığının etkisinin de göz ardı edilmemesi gerekir. Gerçek dünyada da tanınmış markanın daha geniş bir koruma kapsamıyla, tescilli olmadığı sınıflarda dahi korunabileceği kabul edilmektedir. Benzer bir yaklaşımın burada da kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Son olarak marka hakkının yetkisiz kullanımı bakımından en büyük sorun yaratabileceği düşünülen nokta ise kullanıcıların gizli kalabilmesi nedeniyle ihlalin ve tazmininin tespitinde yaşanabilecek olası problemlerdir. Ancak marka tecavüzünün söz konusu olduğu hallerde tecavüz eylemini gerçekleşt-

tiren kişilerin de ticari bir gaye ile platformda buldukları, bu sebeple de bir seviyeye kadar takip edilebilir olacakları düşünülmektedir. Halihazırda bu imkânın bulunmayacağı haller için dahi zaman içerisinde gerek teknolojik olarak gerekse hukuki mevzuatın oturmasıyla ve muhtemelen Metaverse'e erişim sağlanacak platformlara getirilecek yeni düzenlemeler ve yüklenecek sorumluluklarla bu sorunun da aşılabileceği düşünülmektedir.

## Olası risklerden korunmak için ne gibi önlemler düşünülebilir?

Sayılan tüm bu risklerden korunmak için Metaverse'e giriş yapacak markaların da gerekli adımları önceden atması ve daha hukuki sorunlar ortaya çıkmadan sonuçlarını minimize etmeye çalışmaları önemlidir. Bu kapsamda **Metaverse'e girmeden evvel** markasal anlamda kullanımın sakıncalarına yönelik bir ön araştırma yapılması, birlikte var olma sözleşmeleri açısından Metaverse içerisinde de geçerliliğin değerlendirilmesi, üçüncü kişilere ait haklar bakımından lisans sözleşmelerinin Metaverse'ü de kapsayacak şekilde revizyonu ve yapılacak reklam kampanyaları ve projeler için üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet ve kişilik haklarının değerlendirilmesi ile halihazırda yürürlükte olan regülasyonlara uyumun değerlendirilmesi markalar açısından faydalı olacaktır.

Keza **Metaverse'te marka ihlallerine karşı daha etkin şekilde korunabilmek için** marka tescillerinin de Metaverse veya internete yönelik koruma sağlayacak şekilde sanal ürünler ve bu alana dair hizmetler açısından da tescil edilmesi marka sahipleri açısından daha güvenli bir başlangıç sağlayabilecektir. Bu kapsamda genel olarak

- **Sınıflandırma özelinde** 9, 35, 41 ve 42. sınıflarda gerçekleştirilecek tesciller önem arz etmektedir. Özellikle 9. sınıfta yer alan "sanal mallar", 35. sınıfta "sanal mağazalar", 41. sınıfta yer alan "eğlence hizmetleri" ve bunun Metaverse'e uyarlanabilecek versiyonları ile yazılım alanında çalışan şirketler açısından 42. sınıfta yer alan hizmetlerin tescil kapsamına alınmasında fayda bulunmaktadır.
- **İşaret seçimi özelinde** de geleneksel olmayan markaların önem kazanacağı düşünülmektedir. Söz gelimi hareket, renk ve ses markaları Metaverse açısından gerçek dünyada olduğundan daha önemli hale gelebilir. Donanım alanının gelişmesiyle farklı duylara hitap eden farklı tip markalar da daha sık gündeme gelebilecektir.
- **Lokasyon özelinde** ise özellikle Metaverse platformlarının yerleşik olduğu ülkeler ile kalabalık kullanıcı gruplarının olduğu bölgelerde tescilin önem taşıyacağı düşünülmektedir.

Metaverse'ün içerisinde ise artık **marka ihlallerine karşı korunabilmek için** marka sahiplerinin ayrı bir çaba göstermesi gerektiği tartışmasızdır. Zira daha önce de belirtildiği üzere geleneksel yargı ve kolluk mercilerinin bu gibi platformlarda gerçekleşecek ihlalleri tespit etmesi zor olacağından marka sahiplerinin Metaverse'te düzenli izleme ve takip hizmetleri alarak olası ihlalleri kendilerinin tespit etmesi zaruridir. Bu kapsamda gelişmiş arama yöntemlerinin kullanılması, sanal izleme ve araştırma yöntemlerinin de Metaverse ile uyumlu hale getirilmesi ve hatta çok boyutlu araştırmaların mümkün kılınabildiği yeni teknolojilerin geliştirilmesi gerekecektir. Tüm bunların yanında söz konusu markaların korunması dijital ortamda önem arz ettiğinden yeni dönemde markaların siber güvenlik uzmanlarıyla iş birliği içerisinde olması da önem arz edecektir<sup>12</sup>.

12 ERKUL, Erdem; Metaverse ve İş Dünyası; Mediacat; Sayı: 322; Şubat, 2022; s. 56.

Bu noktada ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesinde belki de en büyük görevlerden biri de kendi “evrenlerine” sahip şirketlere düşmektedir. Zira artık kendi gerçekliği ve sosyal kuralları bulunan bir kamusal alanı yöneten şirketlerin gerek anonimlik gerekse ülkesellikten doğan sorunların çözümü noktasında devletlerle gerekli iletişimi sağlaması ve hatta fikri hakların korunması noktasında kendi bünyesinde yeni araçlar geliştirilmesi açısından aktif rol alması gerekecektir.

Hala gelişmekte olan Metaverse’ün oluşma sürecinde ise kanaatimce geçerliğini koruyan hukuki sorunlara karşı olabildiğince mevcut mevzuatın somut olaylara uygulanmaya çalışılması, boşluk olduğu konusunda şüphe olan hususlar için ise özel regülasyon çalışmalarının ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Ancak bu çalışmalar tamamlanana kadar Metaverse platformlarının da iç regülasyonlarını düzenlemesi ve bunun için tüm paydaşlar arasında doğru iletişim kurulması da olmazsa olmazdır.

Erdem Kaya\*

*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi*

## Patent Değerlemenin Temelleri

Bilindiği üzere işletmeler maddi varlıklar, finansal varlıklar ve gayri maddi varlıklar olmak üzere üç temel varlığı bünyelerinde barındırır. Buna göre bir işletmeye kayıtlı bina, arsa, demirbaş gibi unsurlar maddi varlıkları; para, çek, senet gibi mevcut hazır değerler de finansal varlıkları oluşturur.

Gayri maddi varlıklar ise insan kaynağı varlığı, ilişkisel varlıklar ve yapısal varlıklar olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır. İnsan kaynağı varlığının değerini belirleyen parametrelere, çalışanların kuruma bağlılığı, bilgi seviyesi, motivasyonu, deneyimi, girişimci ruhları gibi parametreler örnek olarak gösterilebilir. İşletmenin stratejik partnerlikleri, müşteri-tedarikçi ilişkileri, pazarlama-dağıtım kanalları, iştirakleri ve bunlara bağlı oluşan marka itibarı da ilişkisel varlıkları oluşturan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir işletmenin hayatı boyunca insan kaynağı ve/veya ilişkisel varlıkları altında birçok bilgi üretilir ve üretilen bu bilgiler yazı, program kodu ya da görsel unsurlarla belgelendirilip işletmenin kurumsal hafızasına alındığında da söz konusu yapısal varlıklar oluşmuş olur. Buna göre kalite sistemlerindeki idari dokümanlar, üretim kullanılan her türlü teknik dokümanlar, üretim reçeteleri, politikalar, yönetmelikler, veri tabanları, yazılım kodları gibi yine onlarca unsur da o işletmenin yapısal varlıklarını oluşturur. Üretilen bu yapısal varlıklar çeşitli tescil ya da kayıt yöntemleri kullanılarak uygun fikri mülkiyet enstrümanları ile (marka, patent, telif gibi) hukuki koruma altına alındığında da işletmenin yapısal varlıkları arasında çok önemli bir yer teşkil eden fikri mülkiyet hakları doğmuş olmaktadır.

Fikri mülkiyet hakları çok değerli ama bir o kadar da hassas ve kırılabilir varlıklardır ve bu bilinçle birlikte stratejik şekilde yönetildiğinde işletmelere ciddi değer katabilir. Bu noktada işletmenin sahip olduğu patentler ve faydalı modeller fikri mülkiyet haklarıncı yaratılan değerde önemli bir paya sahiptir. Peki, bir patentin değeri nasıl hesaplanır?

Öncelikle değer ve fiyat arasındaki farkı açıklamak isterim. Fiyat, bir ürün için ödediğiniz para iken, değer ürünün size belirli bir süre boyunca sağladığı faydadır. Örneğin yıllık lisans fiyatı 15.000 TL olan bir yazılım yaptığı işle günde 5000 TL'lik bir değer üreten bir kıdemli uzmana ayda beş gün ilave zaman kazandırıyor, yazılımın bir yılda sağladığı değer yaklaşık 300.000 TL'dir. Bu kısa bilgi ışığında gerçek bir değerlendirme çalışmasının amacı fiyatı değil değeri belirlemektir.

Bilindiği üzere en sık kullanılan patent değerlendirme yöntemleri maliyet, pazar ve gelir bazlı değerlendirme yaklaşımlarıdır. Maliyet bazlı değerlemede, patente konu buluşun pazara hazır hale getirilme sürecinde katlanılan maliyetlere göre bir değerlendirme yapılır. Maliyet bazlı değerlendirme geçmişte yapılan harcamaların enflasyon düzeltilmesiyle değerlemenin yapıldığı güne çekilmesi işlemi değildir. Buna göre maliyet bazlı değerlemenin yeniden üretme metodu ve yerine koyma metodu diye iki kırılımı



bulunmaktadır. Yeniden üretme metodunda buluşun gerçekleştirildiği dönemdeki yöntemlerle teknolojiyi gerçekleştirmenin bugünkü maliyeti hesaplanır. Örneğin beş yıl önce üç boyutlu yazıcı ile parçayı basma maliyeti teknolojinin de yaygınlaşması ile bugün dolar bazında bakıldığında belki beş yıl önceden düşük bile olabilir. Yerine koyma metodunda ise değerlendirme tarihindeki yeni yöntemlerle teknolojiyi gerçekleştirmenin bugünkü maliyeti hesaplanır. Yine örneğin on yıl önce prototip kalıbı üretilen bir parça bugün üç boyutlu yazıcı ile çok daha düşük maliyetlerle üretilebilir. Son olarak maliyet bazlı değerlemenin genelde sağlıklı bir nakit akımı tahmininin çok mümkün olmadığı, çok erken aşama teknolojilere ilişkin patentler (örneğin ilaç patentleri) için tercih edildiğini de belirtmek isterim.

Pazar bazlı değerlendirme ise lisanslanan veya satılan benzer buluşlara ilişkin patentlerin işlem verileri referans alınarak yapılmaktadır. Ancak patentin benzersiz buluşlara verildiği gerçeği düşünülürken, bu yöntemin kendi içinde bu yönde bir çelişkisi de bulunmaktadır. Yine de uygun bir referans patent bulunduğu uygulamaları pratiktir ve piyasa gerçeklerini yansıttığından daha objektiftir. Aksi durumda bulunan referansa ilişkin değer bilgilerine birçok parametre dikkate alınarak hesaplanan bir düzenleme katsayısı uygulanması gerekir ki (satış karşılaştırma metodu) bu da hem değerlendirme işlemini daha karışık hale getirmekte hem de daha sübjektif bir sonuç elde edilmesine sebebiyet vermektedir.

Aşağıda daha detaylı şekilde ele alacağım gelir bazlı değerlemede ise değer hesaplaması, patentli teknoloji ile sağlanacak gelecekteki nakit akış tahminlerine göre yapılır. Tüm bu yöntemler arasında gelir bazlı yaklaşımın en yaygın değerlendirme metodolojisi olduğunu da belirtmek isterim. Buna göre, gelir bazlı değerlemede, patentli bir teknolojinin gelecekteki hikâyesinin birkaç başarı ve hatta başarısızlık senaryosu tahmini ile yazılması söz konusudur. Bu yöntemde, genelde aşılması gereken şu üç temel zorluk vardır:

1. Patentli teknoloji tarafından yaratılacak nakit akımını olabildiğince gerçekçi şekilde tahmin etmek.
2. Tüm risk parametrelerini olabildiğince eksiksiz olarak belirlemek ve bunların nakit akımı tahmini üzerindeki indirgeyici etkilerini doğru şekilde hesaplayabilmek.
3. Nakit akış tahminine uygulanacak tüm finansal parametreleri doğru şekilde belirlemek.

Nakit akış tahmini aşamasında, patentli teknoloji tercihen beş yıldan daha uzun süredir piyasadaysa, geçmiş verilerdeki trend dikkate alınarak gelecekteki nakit akışını tahmin etmek nispeten kolaydır. Geçmiş veriler mevcut değilse veya herhangi bir nedenle anlamlı değilse, benzer teknolojileri pazarlayan işletmelerin ticari verileri ve/veya pazar analizi sonuçları (TAM-SAM-SOM), gelecekteki nakit akışını mümkün olduğunca gerçekçi şekilde tahmin etmek için kullanılır.

Risk parametrelerinin belirlenmesi sürecinde de (patent değerlendirme süreci de denebilir), patentli teknolojinin her biri farklı ağırlık oranlarına sahip düzinelerce soru ile fikri mülkiyet, teknik, pazar ve takım gibi çeşitli perspektiflerde "değerlendirilmesi" gerekmektedir. Sadece örnek teşkil etmesi açısından aşağıda her bir perspektifin hangi parametrelerle irdelenebileceğini de belirttim:

- Teknik perspektifi: Özgünlük, TRL seviyesi, rakip ürünlere göre avantajlar vb.
- Fikri Mülkiyet Perspektifi: Hak sahipliği, tescil durumu, coğrafi kapsam, kalite, itiraz-atıf durumu vb.

- Takım perspektifi: Teknik yetkinlik, idari yetkinlik, destek verme durumu vb.
- Pazar Perspektifi: Pazar büyüme trendi, pazar hacmi, pazar beklentilerini karşılama durumu, rakipler vb.

Bu değerlendirme neticesinde her bir perspektife ilişkin başarı yüzdeleri o perspektife özel ağırlık oranları ile konsolide edilerek genel bir risk faktörü hesaplanmakta ve bu risk faktörü nakit akış tahminini risklere göre indirgemedede kullanılmaktadır. Buna göre, örneğin genel risk faktörü %20 olarak hesaplandığında, 1.000.000 TL'lik bir gelir 800.000 TL'ye indirgenmektedir. Son olarak değerlendirme neticesinde bir SWOT analizinin yapılmasını ve buna bağlı olarak değeri artırıcı tavsiyeleri içeren bir yol haritasının da hazırlanmasını önermekteyim.

Finansal parametrelerin belirlenmesinde ise, seçilen değerlendirme yöntemine bağlı olarak çoğunlukla şu parametreler dikkate alınmaktadır: Gelir projeksiyonu, lisans oranı, kâr oranı, kurumlar vergisi oranı, enflasyon oranı, CAGR, buluşa atfedilen kazancın hesaplanmasında kullanılacak oran, tescil maliyetleri, Ar-Ge maliyetleri ve iskonto oranı.

Örneğin, patent sahibi olunmasaydı bu patente konu teknolojiye erişmek için dışarıya ne kadar lisans bedeli ödenirdi mantığından yola çıkılarak değer hesabı yapılan "teliften kurtulma" yöntemiyle ilerleniyorsa, finansal parametre havuzundaki gelir projeksiyonu, buluşa atfedilen kazanç ve benzer teknolojilerin lisans oranı verileri değer hesabında dikkate alınacaktır. Buna göre, örneğin buluşa atfedilen kazanç oranının %50, ilgili teknik alana ilişkin emsal lisans oranının da %5 olması durumunda, yukarıdaki 800.000 TL'ye indirgenen gelir önce 400.000 TL'ye indirgenmekte, sonra da bu indirgenen rakam üzerinden %5'lik lisans geliri 20.000 TL olarak hesaplanmaktadır. Son olarak, bu gelir örneğin 2025 yılına ilişkinse, bu durumda klasik yöntemlerle hesaplanacak bir iskonto faktörü ile söz konusu gelirin bugüne indirgenmesi de gerekmektedir. Buna göre, iskonto faktörünün %20 olması durumunda 2025 yılındaki 20.000 TL'lik lisans gelirin indirgenmiş nakit akımı yöntemi ile bugüne indirgenmiş karşılığı (net bugünkü değeri) yaklaşık 11.570 TL olacaktır. Gelir projeksiyonundaki her yıl için aynı yöntemle o yılın günümüze karşılık gelen net değeri hesaplandığında ve tüm yıllara ilişkin hesaplanan değerler toplandığında patentün bugünkü net değeri de hesaplanmış olmaktadır. Buna ilave olarak değerlendirme parametrelerinin makul toleranslarla değiştirildiği bir hassasiyet tablosu ile de çok sayıda farklı senaryo için farklı değerler hesaplanmakta, böylelikle patentün minimum, maksimum ve optimum değerleri ortaya çıkarılabilmektedir. Senaryo sayısı onlarca olabileceği gibi özel yazılımlar kullanılarak binlerce farklı senaryo için de değer hesabı yapılabilir ve ortaya çıkan değer histogramına göre optimal değer aralığına karar verilebilmektedir.

Değerlemenin ne zaman yapılacağı konusuna gelinirse, genellikle sadece aşağıdaki durumlar oluştuğunda hak sahiplerinin patent değerlemesini gündeme almaları gerekli olmaktadır:

- Patentlerin dışarıya satışı/lisanslanması ya da patent satın alma/kiralama durumlarında,
- İşletme birleşmesi/satın alınması ya da halka arz süreçlerinde,
- Patent uyumsuzluklarına yönelik tazminat hesaplanması gerektiğinde,
- Patentlerin finansmana erişim aracı olarak kullanılması planlandığında.

Ayrıca, patent değerlendirme tarihinden itibaren belirli bir süre geçmişse, bu arada meydana gelen gelişmelere göre gözden geçirilmeli ve oluşan gerçekleştirmelere göre değerlendirme çalışması güncellen-

melidir. Örneğin TRL seviyesinin yükseltilmesi belirli risk parametrelerini azaltmakta ve bu da patent değerinde artışa neden olmaktadır.

Görüldüğü üzere, patent değerlemesi birçok farklı disipline ilişkin tecrübe ve bilgilerin harmanlandığı, buna ilave olarak da değerlemeyi olabildiğince objektif kılacak doğru veri kaynaklarına erişimin ve bu verileri doğru analiz edebilmenin şart olduğu, derin uzmanlık gerektiren bir çalışmadır. Buna göre değerlendirme takımında deneyimli bir patent vekilinin ve mümkünse pazar araştırma ve/veya işletme-iktisat alanında deneyimli uzmanların bulunmasını tavsiye etmekteyim.

Kaynakça:

- TÜRK PATENT Patent Dairesi Başkanlığı Patent Değerlemesi ve Türkiye'deki Uygulamaları Konulu Uzmanlık Tezi – Yazar: Mehmet Nurşad SÖZER
- [https://www.wipo.int/sme/en/value\\_ip\\_assets/](https://www.wipo.int/sme/en/value_ip_assets/)
- [www.ipo.gov.uk](http://www.ipo.gov.uk) IPR Valuation Checklist
- EPO IPScore Değerleme Programı ve Kullanım Kılavuzu

\* Türk ve Avrupa Patent Vekili, Elektronik Mühendisi- Erdem Kaya Patent, e.kaya@erdemkayapatent.com

Selin Sinem Erciyas \*

*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi*



## Zorunlu Lisans Halinde Bedel Tespiti

Ticarette Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması ("TRIPS") madde 31'in bir yansıması olarak önce mülga 551 Sayılı KHK madde 99'da sonra yürürlükteki Sınai Mülkiyet Kanunu ("SMK") madde 129 ve devamında düzenlenen "zorunlu lisans" kurumu ülkemizde uzun yıllar uygulama alanı bulmamış idi. Ancak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla, aşıya ve tedaviye erişimin önünde neredeyse tek engel olarak görülen patent haklarının ortadan kaldırılması için "elverişli" bir araç olarak görülmesiyle, zorunlu lisans da bir anda popülerlik kazandı.

COVID-19 sürecinde ülkemizde yakın zamanda sadece bir defa uygulanmış olsa da; sadece COVID-19 pandemisi ile mücadele için gerekli aşı veya önleyici ilaçların pazara sunulmasında değil; pahalı olduğu için bütçeye yük olacağı düşünülen bazı hayati ilaçların fiyat pazarlığında da "zorunlu lisans" bir pazarlık/çözüm aracı olarak dile getirildi ve tartışıldı. Bütün popülerliğine ve sık sık pazarlık aracı olarak dile getirilmesine rağmen, SMK'nın lafzının kesin olmayan yuvarlak hatlara sahip olması nedeniyle koşulları ve sonuçları tam olarak anlaşılamadı.

Tüm bu tartışma ve pazarlık içinde adeta zorunlu lisans kurumunun "bedelsiz" veya "esas lisans değerinin çok altında bedellerle" işletileceği yönünde hatalı bir algı yatmaktadır. Oysa SMK'da düzenlenen tüm zorunlu lisans halleri, kamu yararı için zorunlu lisans da dahil olmak üzere, ancak patent sahibine "patentin ekonomik değeri göz önüne alınarak" hesap edilecek bir bedel ödenmesi koşulu ile işletilebilir. Ne var ki; SMK madde 133/1 hükmünde bahsi geçen "patentin ekonomik değeri göz önüne alınarak belirlenecek bedelin" ne olacağı ve nasıl hesap edileceği ise daha büyük bir muammadır.

Ne TRIPS madde 31(h) ne de SMK madde 133 "ekonomik değer gözetilerek belirlenecek bedelin" nasıl hesap edileceği hakkında bir metot göstermektedir. Bu konudaki yaklaşımlara geçmeden önce değinilmesi gereken bir diğer husus TRIPS madde 31(h)'deki düzenlemede "iznin ekonomik değeri" (economic value of the authorisation) kavramından bahsedilirken; SMK 133. maddede "patentin ekonomik değeri" kavramından bahsediliyor olmasıdır. TRIPS madde 31/h de geçen "authorisation" ifadesi maddenin içinde yer alan bölümün "other use without authorisation of the right holder" (hak sahibinin izni olmayan diğer kullanımlar) şeklindeki başlığında ifade edildiği üzere, patent sahibinin patentin kullanımı için iznini/rızasını yani patent için rıza ile verilen kullanım hakkını bir diğer deyişle lisansı ifade etmektedir. SMK 133. maddede yer alan "patentin ekonomik değeri" ifadesinin de benzer şekilde patent üzerinde rıza ile verilen bir lisans durumunda ortaya çıkacak değer olarak yorumlanması isabetli olacaktır. Zira öncelikle SMK madde 133'ün TRIPS ile alt limitleri çizilenden daha az bir koruma sağlamaması prensibi esastır; öte yandan "patentin ekonomik değeri" ifadesinin en net

karşılığı sözleşmeye dayalı lisansa konu olması halinde elde edilecek bedeldir.<sup>1</sup> Dolayısıyla, zorunlu lisans halinde patent sahibine ödenecek bedel, normal şartlarda ve rekabetçi piyasa koşullarında patent sahibi lisans verse idi hak kazanacağı "ticari" nitelikteki lisans bedelinden aşağıda olmamalıdır.

Bu durumun tek istisnası ise TRIPS madde 31(f) altında ve onun yansıması olan SMK madde 129/1(ç)'de düzenlenen insani yardım amaçlı olarak başka ülkelerdeki kamu sağlığı sorunları sebebiyle verilen zorunlu lisans durumudur. Yasa koyucu bu halde verilecek zorunlu lisanslarda bedel belirlenirken, "ticari olmayan ve insani amaçlar göz önüne alınarak" bu tür kullanımın (lisansın) ithalatçı ülke açısından ekonomik değerinin dikkate alınacağını açıkça ifade etmiştir. Esasen bu açık ifade de diğer zorunlu lisans hallerinde patent sahibine ödenecek bedelin "ticari" yani "kazanç amaçlı" nitelikte olacağını göstermektedir.

Türk Hukukunda bahsi geçen "patentin ekonomik değeri gözetilerek belirlenecek" bedelin nasıl hesap edileceğine dair bir yol gösterici düzenleme bulunmamakla beraber; uluslararası hukukta, üye ülkelerin TRIPS madde 31(h) uyarınca tahsis edilecek zorunlu lisans durumunda ödenmesi gereken bedeli nasıl belirleyebileceği yönünde bazı çerçeveler çizilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda ilk defa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ("UNDP") ve Dünya Sağlık Örgütü ("WHO") tarafından hazırlanan "Tıbbî Teknolojilere İlişkin Bir Patent Zorunlu Kullanımına İlişkin Ücretlendirme Kılavuz'u"<sup>2</sup> ("Kılavuz") adlı Kılavuz'da bahsedilen "Kademeli Lisans Yöntemi"ne (Tiered Royalty Method) Dünya Ticaret Örgütü ("DTÖ") tarafından da sıklıkla atıfta bulunulduğu görülmektedir.

"Tıbbî Teknolojilere İlişkin Bir Patent Zorunlu Kullanımına İlişkin Ücretlendirme Kılavuzu" ilaç, tıbbi cihaz ve her türlü tıbbi teknolojiye ilişkin patentler üzerinde verilecek bir zorunlu lisans durumunda lisans bedelinin hesaplanmasını ele almak amacıyla 2005 yılında hazırlanmış bir dokümandır. Söz konusu kılavuzda özel sektörde sıkça görülen sözleşmesel lisans deneyimlerine işaret edilmiş ve bu deneyimlerden yola çıkılarak zorunlu lisans bedelinin hesap edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Kılavuzun bir diğer tespiti ise, her ne kadar farklı endüstriler arasında ortalama lisans bedelleri bakımından çok farklı rakamlar ortaya çıkabilse de söz konusu ilaç endüstrisi olduğunda lisans ücretlerinin %4-5 oranlarında toplandığı yönündedir. Bu sonuca varırken Kılavuz içeriğinde sadece Kademeli Lisans Yöntemi metodolojisine değil; zorunlu lisans hallerinde patent sahibine ödenecek bedelin tespiti bakımından izlenen diğer örneklerle de yer verilmiştir.

Örneklerden biri olarak, 2001 tarihli UNDP Kılavuzu'nda ilgili ürünün terapötik değeri ve ürünle ilgili AR-GE harcamalarına hükümetin katkısına bağlı olarak değişiklik gösterebilecek %2 oranında bir sapma payı ile standart %4'lük bir lisans bedeli ödenmesi önerilmektedir. Kamu Patentlerinin<sup>3</sup> lisansları bakımından, 1998 tarihli JPO Lisans Bedeli Kılavuzu'nda ise oranlar %0 ve %6 arasında belirlenmiştir. Bu modelde oranlar lisanslı üründen elde edilmesi beklenen kâra, patentli buluşun nihâî ürün bakımından önemine, buluşun piyasaya sürülmesi için ihtiyaç duyulan ek araştırma miktarına, patentin kullanılmasında kamu menfaati bulunmasına, ürünün yeniliğine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu modelin ilaçlar için uygulanması; ilgili buluşun kamu tarafından finanse edilen araştırmadan ne ölçüde faydalandığı, buluşun terapötik değeri ve kamu sağlığını ilgilendiren gerekliliklerin karşılanması ihtiyacı gibi faktörlerin ele alınması anlamına gelmektedir. Kanada İlaç

1 551 Sayılı "Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi, Arslan Kaya, sayfa 361; (Dr. Ayşegül SEZGİN HUYSAL, Marmara Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, İlaç Patentleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010, sayfa 238-239)

2 Remuneration Guidelines for Non-Voluntary Use of a Patent on Medical Technologies

3 Government-owned patents exist on inventions that have come from government-funded research.

İhracatı Kılavuzu (2005) ise TRIPS Madde 31(f)'deki düzenleme kapsamında, lisans bedellerinin üst limitini %4 olarak belirlemiştir ve ardından, ithal eden ülkenin Birleşmiş Milletler İnsanî Gelişmişlik Endeksi'ndeki konumuna bağlı olarak bu oranı düşürmüştür.

Bu yaklaşımların tamamı önemli bir kısıtlamayı beraberinde getirmektedir; o da lisans bedellerinin, jenerik ürünün bedeli baz alarak belirlenmesidir. Buna karşılık "Kademeli Lisans Yöntemi"nde ise 2001/UNDP, 1998/JPO ve 2005/Kanada yöntemlerinden farklı olarak lisans bedeli jenerik ürünün ücreti baz alınarak belirlenmemektedir. Bunun yerine, lisans bedeli için yüksek gelir seviyesine sahip ülkedeki patentli ürünün fiyatı esas alınır. Taban lisans bedeli; yüksek gelirli ülkedeki fiyatın %4'ü olup sonrasında bu oran kişi başına düşen nispi gelir veya hastalıktan daha fazla etkilenen ülkeler için, hasta başına düşen nispi gelir göz önünde bulundurularak ayarlanır. Bu metodun kapsamlı veriler veya analitik kaynaklara ihtiyaç duyulmadan uygulanabildiği düşünülmektedir. Bu yüzden de yönetsel açıdan elverişli görülmektedir.

Şüphesiz ülkelerin zorunlu lisans verilmesine ilişkin ücretlendirme kılavuzları oluşturma ve bunları uygulamaya koyma ihtiyacının altında temelde zorunlu lisans bedelinin belirlenmesinde şeffaflık, öngörülebilirlik ve uygulama kolaylığı sağlamak yatmaktadır. "Kademeli Lisans Metodu" her ne kadar belli bir ölçüye kadar bu ihtiyacı karşılamak üzere bir denge kurabilmişse de hem TRIPS madde 31(h) hem de SMK madde 133'de zorunlu lisans bedelinin belirlenmesi bakımından telaffuz edilen tek "yasal" kriter olan "patentin ekonomik değeri" kriterini tümüyle görmezden gelen bir bedel hesabı öngörmektedir. Bu suretle bu metoda göre yapılan bir hesap gerek TRIPS'e gerekse SMK kriterlerine uygun olmayan bedelleri ortaya çıkarma riski taşımaktadır.

Sonuç olarak, Türk Hukuku bakımından mevcut yasal düzenlemeler ışığında bir zorunlu lisans ihtisas edilmesi halinde, patent sahibine ödenecek bedelin tespitinde gözetilecek temel kriter patentin ekonomik değeridir. Doktrindeki ortak görüşe göre patentin ekonomik değerinin tespitinde temel gösterge patentin sözleşmesel bir lisansa konu olması halinde Pazar değerine göre tespit edilecek lisans bedelidir.<sup>4</sup> Ne var ki bu makalede değindiğimiz hesap yöntemlerinin hiçbirisi bu kriteri gözetmemektedir. Nitekim bu hesap yöntemleri ya jenerik ürünün ya da patentli ürünün ekonomik değerini esas almaktadır. Oysa patentin ekonomik değeri (yani lisans) kavramı ile patentli ürünün ekonomik değeri kavramı eşit kavramlar değildir ve eşit figürleri işaret etmezler. Bu suretle yasaya ve hakkaniyete uygun bir bedel hesabı için patent sahibinin sözleşme ile bir lisans verecek olması halinde elde edeceği bedelden yola çıkılarak, zorunlu lisansı gerekli kılan koşullar ışığında her durumun kendi özelliklerine göre bir "zorunlu lisans bedeli" tespit edilmelidir. Nihai amaç; buluş sahibinin buluştan ekonomik avantaj elde etme hakkı ve böyle bir ekonomik avantajı ortaya çıkaracak yeni ürünleri araştırma ve geliştirmeye teşviki ile toplumun buluşa daha kısa sürede erişmesindeki fayda arasında bir denge bulmak olmalıdır. Bu amaca en doğru hizmet edecek mekanizma, patent sahibinin sözleşmesel bir lisans ilişkisi içine girmesi durumunda elde edeceği lisans bedelinin zorunlu lisans bedeli olarak belirlenmesidir. Bu amaç için benzer ürünler bakımından yapılmış önceki lisans sözleşmeleri veya elde edilen gelir veya aynı patent için farklı pazarlarda elde edilen lisans bedelleri gözetilmelidir.

\* LL.M. Eur. LMU München, Ortak Avukat, Gün + Partners, selin.erciyas@gun.av.tr

4 [551 Sayılı "Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi, Arslan Kaya, sayfa 361]; [Dr. Ayşegül SEZGİN HUYSAL, Marmara Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, İlaç Patenti, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010, sayfa 238-239]

Doç. Dr. Senem Kayahan \*

*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi*



## **Biyolojik Materyal İçeren Buluşun Açıklanması ve Biyolojik Materyalin Tevdi Edilmesi**

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 92. maddesi kapsamında patent başvurusu yapılan buluşun o teknik alanda çalışan kişilerce (namı diğer "teknikte uzman kişi") uygulanabilmesini sağlayacak şekilde açık ve net bir şekilde eksiksiz olarak açıklanması hükme bağlanmıştır. Hatta aksi durumda, yani buluşun uygulanabilmesi için yeterince açıklanmadığının ispat edilmesi durumunda, SMK madde 138 birinci paragraf (b) bendine göre hükümsüzlük gerekçesi oluşmaktadır. Buluşun uygulanmasını mümkün kılacak şekilde açıklanabilmesi için de tarifname ve şekillerden yararlanılır. Tarifnamede buluşun uygulanmasını mümkün kılacak tüm detaylar varsa şekillerle desteklenerek açıklanmalıdır. Ancak eğer ki buluş bir biyolojik materyale ilişkin ise bu buluşun açıklanması için tarifname ve şekiller yetersiz kalabilmektedir.

SMK'nin 2. maddesinde biyolojik materyal tanımı "*Genetik bilgi içeren ve kendi kendine üreyebilen ya da bir biyolojik sistemde üretilebilen herhangi bir madde*" olarak verilmiştir. Kanunun 92. maddesi ikinci paragrafına göre; buluş, toplum tarafından erişilemeyen ve patent başvurusunda teknikte uzman kişi tarafından buluşun uygulanmasına yeterli olacak şekilde tanımlanamayan bir biyolojik materyalle ilgiliyse veya bu materyalin kullanımını içeriyorsa ancak ve ancak bu materyalin tevdi kuruluşlarına sunulması hâlinde yeterince açıklanmış olduğu kabul edilecektir. Avrupa Patent Ofisi ("EPO") İnceleme Kılavuzu'nda Kısım F – Bölüm III-4, 6.2 başlığı altında toplumca erişilebilirlik koşulunun nasıl sağlanabileceği özetle aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:

- Biyolojik materyalin, teknikte uzman kişilerce kolaylıkla temin edilebildiği durumda, örneğin ekme mayası veya ticari olarak temin edilebilen *Bacillus natto*,
- Standart bir korunmuş suş veya EPO'nun tanıdığı bir tevdi kurumunda muhafaza edildiğini ve kısıtlama olmaksızın halka sunulacağını bildiği diğer biyolojik materyal olması durumunda
- Alternatif olarak, başvuru sahibi, biyolojik materyalin tanımlayıcı özellikleri hakkında yeterli açıklamayı ve tanınan bir tevdi kuruluşunda kısıtlama olmaksızın kamuya önceden temin edilebilirliğine ilişkin yeterli bilgiyi tarifnamede vermiş olması durumunda

Avrupa Patent Ofisi bu durumların hiçbirinde tevdi işlemine gerek olmadığını kılavuzun ilgili bölümünde belirtmektedir. Ancak; başvuru sahibi, toplumca erişilebilirlik konusunda hiç bilgi vermemiş veya yetersiz bilgi vermişse ve biyolojik materyal, yukarıda belirtilen üç koşuldan birine girmeyen özel bir tür ise, biyolojik materyalin toplumca erişilebilir olmadığı ve yeterince açıklanmamış olduğu kabul edilir.

Biyolojik materyale ilişkin patent başvurularında buluşun açıklanması hususunun harmonizasyonu için Budapeşte Antlaşması yürürlüğe girmiştir. 1977’de kabul edilen Budapeşte Antlaşması, uluslararası patent sürecinde mikroorganizmaları içeren buluşlar ile ilgilidir. Antlaşma’ya taraf olan tüm devletler, bir IDA’ya (International Depositary Authority-Uluslararası Tevdi Kuruluşu) patent açıklama prosedürünün bir parçası olarak tevdi edilen mikroorganizmaları tevdi kurumunun nerede olduğuna bakılmaksızın, tanımakla yükümlüdür<sup>1</sup>.

WIPO dergisinin 2015 yılında yayınlanan 4. sayısındaki yazıda Budapeşte Antlaşmasının süreci nasıl kolaylaştırdığı aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır<sup>2</sup>.

*“Budapeşte Antlaşması’nın önemli bir avantajı, patent alma prosedürleri amacıyla, aynı biyolojik materyalin birden fazla örneğini farklı ülkelerdeki biyolojik kaynak merkezlerine yerleştirme ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Bu itibarla, başvuru sahiplerine mikroorganizmaların ve diğer biyolojik materyallerin patentlenmesiyle ilgili açıklama gerekliliklerini karşılamanın verimli, basitleştirilmiş ve uygun maliyetli bir yolunu sunar.”* Ülkeler veya yetkili hükümetler arası kuruluşlar tarafından Budapeşte Antlaşması’na katılım, ulusal veya bölgesel patent mevzuatlarında önemli bir değişiklik gerektirmez çünkü Antlaşma’nın kendisi bir mikroorganizmayı tanımlamaz veya herhangi bir patentlenebilirlik şartını düzenlemez. Budapeşte Anlaşma Sistemi’nin ana kullanıcıları ve katılımcıları, patent ofisleri, biyolojik materyal mudileri, patent başvuru sahipleri, patent avukatları, bilim adamları ve uluslararası tevdi makamlarıdır (IDA’lar)”

WIPO’nun uluslararası tevdi kuruluşlarına ilişkin yayınladığı IDA listesinde<sup>3</sup> 48 adet kuruluş yer almaktadır. Bu kuruluşlara ilişkin detaylı bilgiler ve ücretler ise yine WIPO tarafından yayınlanan “Budapeşte Anlaşması Kapsamında Uluslararası Tevdi Kurumu Statüsü Kazanan Tevdi Kuruluşları” başlıklı dokümanda sunulmaktadır<sup>4</sup>. Bu 48 kuruluşun yer aldığı ülkeler arasında Türkiye yer almamaktadır. Ancak Budapeşte Antlaşmasına taraf olan bir ülke olarak Türkiye, biyolojik materyalin bu 48 adet IDA arasından herhangi bir kuruluşa tevdi edilmesi durumunda SMK kapsamında yeterince açıklanmış olma koşulunun sağlanmış olacağını kabul etmektedir.

WIPO tarafından düzenlenen “Bölüm E: Budapeşte Antlaşması’na Taraf Devletlerin Sınai Mülkiyet Ofislerinin ve Hükümetlerarası Sınai Mülkiyet Örgütlerinin Gereksinimleri” dokümanında ülke ve bölge ofislerinin biyolojik materyal tevdiine ilişkin uygulamaları ve yerine getirilmesi gereken gereklilikler sunulmaktadır<sup>5</sup>.

---

1 Budapest – The International Microorganism Depos System  
[https://www.wipo.int/budapest/en/#:~:text=The%20Budapest%20System%20provides%20a,international%20depositary%20authority%20\(IDA\).](https://www.wipo.int/budapest/en/#:~:text=The%20Budapest%20System%20provides%20a,international%20depositary%20authority%20(IDA).)

2 WIPO’s Budapest Treaty facilitates biotech patenting  
[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2015/04/article\\_0001.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/04/article_0001.html)

3 International Depositary Authority (IDA)  
<https://www.wipo.int/budapest/en/idadb/>

4 Depositary Institutions Having Acquired the Status of International Depositary Authority Under the Budapest Treaty  
<https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/pdf/ida.pdf>

5 Section E: Requirements of Industrial Property Offices of States Party to the Budapest Treaty and of Intergovernmental Industrial Property Organizations  
[https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/guide/pdf/section\\_e.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/guide/pdf/section_e.pdf)



Bu dokümanda tüm ülke ve bölge ofisleri aşağıdaki bilgileri sunmaktadır.

(i) Genel

Bu bölüm, Patent prosedürü amaçları için mikroorganizmaların depolanmasına ilişkin, ofislerin yasal gerekliliklerini ve uygulamalarını açıklamaktadır.

(ii) Sınai Mülkiyet Ofislerine İlişkin Bilgiler

Ülke, sınai mülkiyet ofisinin adı, adresi, telefonu, faks numaraları ile varsa elektronik ve internet adresleri.

1. Tevdi Gereksinimleri

Patent başvurusuna konu olan bir mikroorganizmanın uluslararası bir tevdi kuruluşuna tevdi edilmesinin buluşun yeterince tanımlanabilmesi için zorunlu olup olmadığı hakkında bilgi verilmektedir.

2. Tevdi Zamanı

Patent başvurusuna konu olan bir mikroorganizmanın uluslararası bir tevdi kurumu nezdinde tevdi edilmesi için zaman sınırı belirtilmiştir.

3. Depolama Süresi

Uluslararası bir depolama kuruluşuna tevdi edilen bir mikroorganizmanın, söz konusu kuruluş tarafından ne kadar süreyle saklanması gerektiği hakkında bilgi verilir.

4. Numunelerin Sağlanmasına İlişkin Koşullar

(i) Numunelerin Erişilebilirlik Süresi

Depolanmış mikroorganizma örneklerinin talep eden herhangi bir tarafa ne zaman sunulması gerektiği konusunda bilgi verilir.

(ii) Numunelerin Sağlanması ile İlgili Kısıtlamalar

Depolanmış mikroorganizma örneklerinin erişilebilirliğine ilişkin kısıtlamalar hakkında bilgi verilir.

İlgili dokümanın Avrupa Patent Ofisi sayfasına bakıldığında<sup>6</sup>, yukarıdaki tüm başlıklara ilişkin detaylı açıklamaların bulunması mümkün iken Türk Patent ve Marka Kurumunun bu bilgilere ilişkin bir bilgi sunmamış olduğu tespit edilmiştir<sup>7</sup>.

Aslında tüm bu bilgiler SMK Uygulama Yönetmeliği'nin 81. maddesinde detaylı olarak açıklanmaktadır. Ancak elbette bu konuda patent başvurusu yapacak Türk veya yabancı buluş sahiplerinin doğru yönlendirilebilmesi ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili dokümandaki bilgilerin en kısa sürede tamamlanarak WIPO'nun ilgili yayınında yer alması yerinde olacaktır.

6 Section E for EPO [https://www.wipo.int/export/sites/www/budapest/en/guide/section\\_e/pdf/epo.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/budapest/en/guide/section_e/pdf/epo.pdf)

7 Section E for TR [https://www.wipo.int/export/sites/www/budapest/en/guide/section\\_e/pdf/tr.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/budapest/en/guide/section_e/pdf/tr.pdf)

SMK Uygulama Yönetmeliği'nin 81. maddesinde;

- Tevdi işleminin patent başvuru tarihinde veya daha önce yapılması gerektiği,
- Başvuru tarihinde tevdi edilen materyalin karakteristik özelliklerinin erişilebilir olması gerektiği,
- Tevdi kuruluşunun adının ve erişim numarasının aşağıdaki sürelerden hangisi önce doluyor ise TÜRKPATENT'e sunulması gerektiği;
  - Başvuru sırasında veya,
  - Rüçhandan itibaren 16 ay içinde veya,
  - Yayından önce veya,
  - Üçüncü kişilerin dosyayı yayından önce inceleyebilmesi için gereken koşulları oluştu ise bunun başvuru sahibine bildirilmesinden itibaren bir ay içinde.
- Tevdi edilmiş biyolojik malzemenin tevdi kuruluşundaki erişilebilirliği sekteye uğramış ise yeniden tevdi edilmesi ve Tevdi kuruluşundan alınacak belgenin TÜRKPATENT'e en geç tevdi tarihinden itibaren dört ay içine sunulması gerektiği,
- Tevdi kuruluşuna sunulan biyolojik materyalin erişimi, biyolojik materyali ya da bundan türetilen herhangi bir biyolojik materyalin üçüncü şahıslara vermeyeceği ve bu materyali yalnızca deneysel amaçlı kullanacağını taahhüt etmesi koşuluyla, talepte bulunan kişiye bu biyolojik materyalin bir örneğinin verilmesiyle gerçekleşeceği,
- Üçüncü kişilerin tevdi edilen biyolojik materyale erişim talebinin TÜRKPATENT'e yapılacağı ve talebin TÜRKPATENT tarafından onaylanmasının ardından talep başvuru sahibine ve tevdi kuruluşuna bildirileceği,

düzenlenmiştir.

\* Türk ve Avrupa Patent Vekili, Patentse, senem@patentse.com

Zehra Enligün\*

*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi*

## Ulusal Başvuru Ve Yurtdışı Başvurusu Olarak Gizli Patent ve Uygulama Güçlükleri

Milli Savunma Bakanlığı'nın ("MSB") milli güvenlik açısından önem taşıdığı kanısına vardığı başvuru konusu buluşun Türk Patent ve Marka Kurumu ("Kurum") kayıtlarında gizli tutulduğu başvuru türüne gizli patent denir.

Gizli patent, hem Mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de ("KHK") hem de 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda ("SMK") yeterince açık olmayan bir konudur. SMK'de gizli patent konusu madde 124'te ele alınmıştır; ancak SMK'nin Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te gizli patente ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Pek çok buluşçu ve başvuru sahibinin düşündüğünün aksine gizli patent, başvuru sahibinin talep edebileceği bir seçenek değildir ve buluşun gizliliğine karar veren kurum Türk Patent ve Marka Kurumu değildir.

Gizli patente konu buluşlar yalnızca savunma sanayi başvurularından oluşmamaktadır. Milli güvenlik açısından önem taşıdığı sürece sivil buluşlar da gizli patente konu olabilir. Mülga KHK madde 125'te yer alan "...*Milli Savunma Bakanlığı, gizli tutma yükümlülüğüne uymak şartıyla, yapılan tüm başvuruları önceden incelemek yetkisine sahiptir.*" ifadesi de bunu desteklemekteydi. Her ne kadar SMK'de bu ifade yer almıyor olsa da gizli patente konu buluşları savunma sanayi ile sınırlandıran bir ifade yer almaması ve esas önemli unsurun milli güvenlik olması bu bilgiyi hala geçerli kılmaktadır.

Gizli patent merak uyandıran bir konu olduğu gibi içerdiği pek çok belirsizlik ve örneklerin de yetersizliği sebebi ile uygulamada güçlükler sebeptir. Uygulamadaki güçlükler, kanundaki belirsizlikler ve yoruma açık noktalar sebebi ile başvuru yapmaktan kaçınan başvuru sahipleri olduğu gibi ilk başvurusu Türkiye'de yapılmayan buluşların söz konusu olduğu da bilinmektedir.

Bu yazıda uygulamada karşılaşılan güçlükler ve açık olmayan hususlar iki ayrı başlıkta incelenecektir: ulusal bir başvuru olarak Türkiye'de gizli patent ve yurtdışı başvurusu olarak Türkiye dışında gizli patent. Ulusal başvuruyu da kendi içinde ikiye ayıracak olursak, konuyu Türkiye'de gerçekleştirilen buluşların Türkiye'de başvurularının yapılması ve yurtdışında yabancı bir ülkenin patent ofisi nezdinde yapılmış gizli patent başvurularının Türkiye'de de başvurusunun yapılması olarak detaylandırabiliriz.

SMK madde 124'ün temelinde, Türkiye'de gerçekleştirilen buluşların ilk kez Türkiye'de başvurularının yapılmasını ele aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sebeple ilk kısımda diğer konulara kıyasla daha çok detay içeren bu senaryo ele alınacaktır. Daha sonra yurtdışında yabancı bir ülkenin patent ofisi nezdinde yapılmış gizli patent başvurularının Türkiye'de de başvurusunun yapılmasına, ikinci ve

son kısımda ise Türkiye’de gerçekleştirilen ve gizliliğine karar verilmiş buluşların yurtdışına başvurusunun yapılmasına değineceğiz.

## **Ulusal Bir Başvuru Olarak Türkiye’de Gizli Patent:**

### **Türkiye’de gerçekleştirilen buluşların ilk kez Türkiye’de başvurularının yapılması**

Patent başvurusu Kurum nezdinde yapıldığında patent uzmanı, başvuruyu şekli şartlar açısından inceler ve bu sırada, başvuru konusu buluşun milli güvenlik açısından önem taşıdığı kanısına varırsa MSB’nin görüşünü ister, bu durumu da başvuru sahibine veya vekiline bildirir (Madde 124 (1)). MSB kararını bildirene kadar Kurum, buluşa ilişkin başka bir işlem yapmaz. Örneğin patent başvurusu ile birlikte araştırma talep edilmişse bile Kurum, araştırma işlemine başlamaz.

MSB, başvurunun gizliliğine karar verirse bu kararını bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Kurum’a bildirir. MSB buluşun gizli olmadığına karar verirse veya belirtilen süre içinde Kurum’a bildirimde bulunmazsa Kurum, başvuru işlemlerini başlatır (Madde 124 (2)). Bildirim tarihi, Kurum’un MSB’den görüş istendiğini bildirir yazının MSB’ye tebliğ tarihidir. Üç aylık süre, bu yazının MSB’ye tebliğinden itibaren başlar.

MSB buluşun gizliliğine karar verirse Kurum’a bilgi verir. Kurum da başvuru sahibine veya vekiline durumu tebliğ eder ve başvuru ile ilgili bir işlem yapmadan başvuruyu gizli patent olarak sicile kaydeder (Madde 124 (3)).

Patent başvurusu sahibi, gizli patente konu buluşu yetkisi olmayan kişilere açıklayamaz (Madde 124(4)). Buluşun gizli tutulduğu süre için başvuru sahibi, buluşu açıklamaması koşulu ile devletten tazminat isteyebilir. Buluş, başvuru sahibinin kusuruyla açıklanırsa, başvuru sahibinin tazminat isteme hakkı ortadan kalkar (Madde 124(6)).

Dördüncü ve altıncı fıkralar yeterince açık ve gizli patente konu buluşlar yapma ihtimali yüksek olan savunma sanayi çalışanları için sıkı gizlilik sözleşmeleri mevcut olsa da öncelikle milli güvenliğin sağlanması ve korunması, bununla birlikte de tazminat hakkının ortadan kalkmaması için özellikle savunma sanayi firmalarının dikkat etmesi ve gözden geçirmesi gereken ek detaylar bulunmaktadır. Örneğin “yetkili kişi” tanımının gözden geçirilmesinde fayda vardır. Bir savunma sanayi firmasında buluş bildirimleri aylık olarak bir kurul tarafından değerlendiriliyorsa, bu görüşmelere kimlerin katıldığı, katılması gerektiği değerlendirilebilir. Yalnızca hali hazırda gizlilik sözleşmesi bulunan firma çalışanları mı katılıyor, yoksa zaman zaman dışardan da danışmanlık alınıyor mu? Alınıyorsa danışman ile imzalanmış bir gizlilik sözleşmesi var mı? Varsa bu sözleşme yeterli mi? Öğretim üyeleri ile ortaklı yapılan buluşlarda öğretim üyeleri ile de gizlilik sözleşmesi yapılıyor mu? Yapılıyorsa bu sözleşme yeterli mi? Hatta yapılan sözleşmeler her ne kadar gizlilik sözleşmesi de içeriyor olsa da gizli patente ilişkin kesin ve açık bir madde eklenmesi de faydalı olacaktır. Ayrıca buluşun gizliliğine karar verildiğini ifade eden bildirimden önce şirket içinde ve/veya dışında buluştan haberi olan kişilere ilişkin de bir düzenleme yapılması düşünülmelidir.

Mülga KHK madde 126’da buluşun, gizliliğine karar verilmesinden itibaren bir yıl süre ile gizli tutulacağı, gizlilik süresinin yıllık olarak uzatılmasının mümkün olduğu belirtilmekteydi. Yine Mülga KHK madde 127’de ise tazminatın, başvurunun gizli kaldığı her yılın sonunda, o yıl için talep edileceği belirtilmekteydi. SMK’de ise gizlilik süresinin bir yıl olarak uygulanıp yıllık olarak uzatılması hususundan vazgeçildiği görülmektedir. Gizliliğine karar verilen buluş, MSB’nin gizliliğin kaldırılması talebinde bulunmasına değin gizlidir. SMK’de başvuru sahibinin devletten tazminat isteyebileceği zamana yö-

nelik bir önerme bulunmadığından başvuru sahibinin dilerse yıllık olarak, dilerse gizlilik süresinin sonunda (gizlilik kaldırıldığında) toplu olarak devletten tazminat isteyebileceği yorumu yapılabilir.

Başvuru sahibi, MSB'den gizli patente konu buluşu kısmen veya tamamen kullanmak üzere izin talep edebilir (Madde 124 (5)).

MSB'nin kullanma/kısmi kullanma izni kararı her ne kadar somut olaya, buluşa bağlı olsa da temel bir çerçevenin oluşturulması ihtiyacı söz konusudur. MSB'den kullanma talebinde bulunulabilmesi için belli standartların ve/veya şartların yerine getirilmesi gerektiğini ve bunların da kanunda düzenlenmesinin, ihlali durumunda yaptırımının belirtilmesinin faydalı olacağı göz ardı edilmemelidir. Örneğin bir savunma sanayi firmasının bir silah ürettiğini ve bu silahın gizli patente konu buluşu barındırdığını farz edelim. MSB'nin izni ile başvuru sahibi yurtiçinde veya yurtdışında bu silahı kullanırken silahın bir şekilde milli güvenliği riske atabilecek bir tarafın eline geçtiğini düşünelim. Bu silahın barındırdığı gizli patente konu buluşa tersine mühendislik ile ulaşılması mümkün ise buluşun kullanımı için izin talep edilemeyeceği gibi hususlar kanunda düzenlenmiş olmalıdır.

Gizli patent başvuruları için gizli kaldıkları süre boyunca yıllık ücret ödenmez (Madde 124 (7)). MSB'nin talebi üzerine Kurum, buluşun gizliliğini kaldırabilir. Gizliliği kaldırılmış başvuru, gizliliğinin kaldırıldığı tarih itibari ile patent başvurusu olarak işlem görür (Madde 124 (8)). Yine pek çok buluşçu ve başvuru sahibinin düşündüğünün aksine başvuru sahibi, patentin gizliliğinin kaldırılması talebinde bulunamaz ve gizliliğin kaldırılmasına karar veren kurum Türk Patent ve Marka Kurumu değildir.

Başvuru ile birlikte araştırmanın talep edilmediğini ve buluşun gizliliğine karar verildiği için on ikinci aya kadar araştırma talebinde bulunulmadığını düşünelim. Gizlilik on ikinci ayın sonrasında kaldırılmışsa elbette araştırma talep edilmesi için başvuru sahibine zaman tanınacaktır. Gizliliğin kaldırılması akabinde geçmiş yıllara ait yıllık ücretler, geriye dönük olarak ek ücretsiz ödenir. Yıllık ücretler, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan tebliğdeki miktarlar esas alınarak ödenir. Her ne kadar kanunda gizliliğin kaldırılması akabinde ne kadar süre içinde yıllık ücretlerin ödenmesi gerektiği açıkça düzenlenmemiş olsa da ve SMK'nin Uygulanmasına Dair Yönetmelik madde 136 (1) ve (2)'de belirtilen maddeler, madde 106'yu (yıllık ücretler) içermiyor olsa da geçmiş yıllık ücretlerin geriye dönük ödenmesi için gizliliğin kaldırıldığını bildirir yazının tebliğinden itibaren başvuru sahibine 1 aylık sürenin verileceği yorumunda bulunulabilir.

## **Ulusal Başvuru (Türkiye'de):**

### **Yabancı bir ülkenin patent ofisi nezdinde yapılmış gizli patent başvurularının Türkiye'de de başvurusunun yapılması**

SMK'de yer verilmemiş olsa da yurtdışında gizliliğine karar verilmiş bir buluşun Türkiye'de de başvurusunun yapılabilmesi için patent vekilinin NATO gizlilik derecesine sahip olması gerekmektedir. İlgili ülke, başvuru talebini başvurunun bir nüshası ile birlikte kendi büyükelçiliğine teslim eder. Yabancı ülkenin büyükelçiliği, buluşu Dışişleri Bakanlığı'na; Dışişleri Bakanlığı ise buluşu Kurum'a teslim eder. Kurum, başvuru hazırlıklarının ve başvuru işleminin yapılabilmesi için NATO gizlilik derecesi bulunan patent vekillerinden birini Kurum'a davet eder ve buluşu teslim eder. Vekil, Türkçeye çeviri işlemlerinin gerçekleştirilmesi akabinde buluşu Kurum'a götürür ve başvuru işlemi Kurum'da gerçekleştirilir. Tüm bu süreç dijital ortamda değil, fiziki evraklarla gerçekleştirilir. Kurum, başvuru sonrasında herhangi bir işlem yapmadan başvuruyu gizli patent olarak kayıtlarına alır.

Yabancı ülkede gizli patentin Türkiye’de de başvurusunun yapılabilmesine ilişkin olarak ilgili kurumlardan izin beklenmesi gerekiyorsa ve bu izin rüçhan tarihinden sonra verildiyse nasıl bir uygulamanın söz konusu olacağı da kanunda açıklanmamıştır. Mücbir bir durum söz konusu olduğundan rüçhan tarihi sınırı olmaksızın başvurunun “rüçhanlı başvuru” olarak kabul edilip edilemeyeceği, kabul edilse dahi gizliliği kaldırıldıktan sonra araştırma işlemi gerçekleştirilirken yenilik kriterinde herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı, araştırma raporunun mücbir durum göz önünde bulundurulurken mi düzenleneceği sorularının yanıtı kanunda bulunmamaktadır.

Kanunda düzenlenmemiş; ancak mantıksal çıkarımla yorumlanabilecek bir diğer boşluk ise yabancı ülkedeki gizli patentin gizliliğinin kaldırılması durumunda izlenmesi gereken yola ilişkindir. Yabancı ülkede buluşun gizliliğinin kaldırılması durumunda Kurum nezdinde de gerekli güncelleme yapılmalıdır ki buluşa ilişkin başvurudan sonraki işlemler gerçekleştirilebilsin ve buluş, bir patent başvurusu gibi işlem görebilsin.

### **Yurtdışı Başvurusu:**

Gizli patent söz konusu olduğunda yurtdışı başvurusu konusu bazı kişilere mantık hatası gibi gelebilmektedir. Patent başvuruları, aksi talep edilmediği sürece on sekizinci ayın sonunda yayımlandığından gizli patentin mantığı, milli güvenlik açısından önem arz eden buluşa ilişkin başvuru sürecini dondurarak ve yayımlanmasını engelleyerek buluştan herhangi bir üçüncü kişinin haberdar olmasını engellemektir, evet; ancak madde 124 (8)’de belirtildiği gibi bir buluşun gizliliğine karar verilmesi, o buluşun yirmi yıllık koruma süresi boyunca gizli tutulacağı anlamına gelmemektedir ve başvuru sahipleri pekala rüçhan haklarından faydalanmak, bu haklarını saklı tutmak isteyebilirler.

Madde 124 (10)’a göre, buluşu yapanın yerleşim yeri Türkiye’deyse aksi ispat edilinceye kadar buluş, Türkiye’de yapılmış kabul edilir ve Madde 124 (9)’a göre Türkiye’de gerçekleştirilen bir buluş, milli güvenlik açısından önem taşıyorsa, o buluş için MSB’nin izni olmadan başka bir ülkede patent başvurusunda bulunulamaz. Bu fıkrada dikkat edilmesi gereken birden fazla husus bulunmaktadır. İlki, ilk başvurunun Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirilmesi zorunluluğudur. Gizli patente konu buluşun MSB’nin izni olmaksızın başka bir ülkede başvurusunun yapılamaması, milli güvenlik açısından önem arz eden buluşlar için ilk başvurunun Türkiye’ye yapılması gerekliliğini içermektedir.

Özellikle savunma sanayiinde Türkiye’de yapılan başvurunun akabinde yurtdışı başvurusu yapılmadan önce mutlaka Kurum’dan alınacak ilk bildirim beklenmesini öneriyoruz. Kurum’dan alınacak ilk bildirim şekli uygunluk belgesi ise buluş, milli güvenlik açısından sorun teşkil etmiyor demektir ve yurtdışı başvurusu yapılabilir. Şekli uygunluk belgesi değil de buluş için MSB’nin görüşünün istendiğine ilişkin bildirim alınmışsa bu durumda Kurum’dan, MSB’nin buluşun gizli olmadığına ilişkin kararı alınana kadar veya MSB’nin buluşun gizli olup olmadığına karar vermesi için belirlenen üç aylık sürenin sonuna kadar yurtdışı başvurusu yapılmamalıdır. Hatta daha da tedbirli davranmak gerekirse MSB’nin üç aylık sürenin son gününde Kurum’a bildirimde bulunma ihtimali ile Kurum’un bildirimini başvuru sahibine veya vekiline gönderme sürecini de hesaba katıp üç aylık sürenin dolmasından bir süre sonra başvurunun yapılması da uygun bir yol haritası olacaktır.

Diğer bir husus ise Türkiye’de gizli patente konu buluşun yurtdışı başvurusu için kapının tamamen kapalı olmamasıdır. Dokuzuncu fıkradan da anlaşılacağı üzere MSB’nin özel izni (*foreign filing license*) ile yurtdışı başvurusu yapmak mümkündür; ancak MSB’nin izni olmadan yurtdışı başvurusu yapılamaz. Madde 125 (5)’te olduğu gibi dokuzuncu fıkrada da MSB’den iznin talebine ilişkin süreç SMK’de açıkça

düzenlenmemiştir. Her ne kadar başvuru sahibinin izin talebini MSB'ye doğrudan iletmesini engelleyen bir düzenleme bulunmasa da talebin Kurum'a iletilmesi ve Kurum'un izin talebini MSB'ye iletilmesi talebin bakanlıkta doğrudan ilgili birime ulaşması ve sağlıklı bir koordinasyonun sağlanabilmesi açısından daha yerinde ve uygun bulunmaktadır. İzin talebi için gerekli bilgi ve belgeler konusunda ise bir kılavuz bulunmamaktadır. İzin talebi dilekçesi ve vekaletnamenin ilk aşama için yeterli olduğu, MSB'nin ek bir talebi olması durumunda Kurum aracılığı ile eksikliklerin tamamlanarak MSB'nin taleplerinin yerine getirilebileceği düşünülmektedir. MSB'nin izin talebini değerlendirmesi ile kararını bildirme sürecine ve süresine ilişkin de bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple yurtdışı başvurusu yapılmadan önce mutlaka sonucun beklenmesi gerekmektedir. Gerekli durumlarda Kurum aracılığı ile MSB'nin kararı için hatırlatmalarda bulunulabilir.

İlk başvurunun Türkiye'de yapılmaması veya ilk başvuru Türkiye'de yapılmasına rağmen gizliliğine karar verilmiş bir buluş için MSB'nin izni olmaksızın yurtdışına başvuru yapılması durumunda hukukçular, ihlalin sonucu SMK'de açıkça düzenlenmemiş olsa da madde 124'ün önleyici ifadeler içerdiğini ve doğrudan yaptırım yer almamasının, yasaklanan fiilin yaptırıma bağlanmadığı anlamına geleceğini ifade etmektedir. Şartların var olması durumunda uygulanacak yaptırım Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilebilecektir.

Gizli patentin ana fikrinden hareketle şu mantıksal çıkarıma da ulaşmak gerekir: gizli patente konu buluşun yurtdışı başvurusu için talep edilen ülkelerin MSB'den özel izin talep etmeden önce değerlendirilmesi ve gizli patent başvurusu yapılabilecek ülkeler arasında yer alıp almadığından emin olunması gerekmektedir. Başvuru yapılmak istenen yabancı ülkenin mevzuatında "gizli patent" kavramı yoksa ya da bu buluşların gizli tutulmasına yönelik bir anlaşma bulunmuyorsa bu, yurtdışı başvurusu yapıldıktan sonra o ülkede başvurunun yayımlanacağı anlamına gelmektedir ki bu durum gizli patent ile doğrudan çelişmektedir. Ayrıca gizliliğine karar verilmiş buluşlar için yurtdışı başvurusuna izin verilse dahi PCT başvurusu, Avrupa Patenti başvurusu gibi uluslararası ya da bölgesel başvurulardan kaçınılması, talep edilen ülkelere nokta atışı ulusal başvurular yapılması önerilmektedir.

Kanunda düzenlenmemiş hususlar ve uygulamadaki örneklerin yetersizliği gizli patent konusundaki düzenleme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Gerekli düzenleme ile hem olası yanlış işlemlerin önüne geçilebilecek hem de özellikle savunma sanayi daha da teşvik edilmiş olacaktır.

\* Fikri Sermaye Yönetim Danışmanı, Patent ve Marka Vekili, Ankara Patent, zehra.enligun@ankarapatent.com

Volkan Hamamcıoğlu\*

*AIPPI Türkiye / Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Üyesi*

## İstem Yazımında İstem Konusunun “Uygunluk” Durumuna Kısa Bir Bakış

Avrupa Patent Vekilliği Sınavı eğitimlerinde, istem konusunun (claimed subject matter) uygunluk (suitable for) durumu ile istemin koruma kapsamı arasındaki ilişkinin kurulmasında adayların bazı senaryolarda zorlandığını gözlemladim. Sınav Komitesinin bu konunun önemini vurguladığını düşündüğüm 2003 ve 2012 yıllarına ait C sınavları ışığında bu ilişkiyi açıklamaya çalışacağım.

Bir ürüne yönelik bir istemde amaçlanan kullanım beyanı, ürünün uygun olduğu belirli bir kullanımı ya da amacı belirtir; örneğin “... için bir X ürünü” veya “... ile kullanıma uygun bir X ürünü”. İstem konusu ürün ya da aparatın kendisidir, adı geçen ürün ya da aparat belirtilen kullanım için uygundur. Belirli bir kullanımın veya amacın belirtilmesi, amacın istem konusu üründe belirli teknik özelliklerin bulunmasını gerektirdiği durumlarda istemin koruma kapsamına dolaylı bir kısıtlama getirebilir. Örneğin “erimiş çelik için bir kalıp” ürünü için yazılmış bir istem dolaylı olarak bazı kısıtlamalara sahiptir. Kalıbın amaca uygun olması için, erime noktasının yeterince yüksek olması gibi bazı teknik özellikler içermesi gerekir. Bu nedenle erime noktası çelikten çok daha düşük olan bir plastik buz kalıbı istemin koruma kapsamı içinde yer almaz. Öte yandan, “şarap depolamak için bir şişe”, su depolamak için kesinlikle uygun olacaktır. Bu nedenle, su depolamaya uygun bir plastik şişe, şarap depolamaya uygun bir şişe için yazılan istemin kapsamı içinde kalacaktır. Genel olarak, bir istemin kapsamı belirlenirken, amacın ürün veya aparat üzerinde teknik bir sınırlama getirip getirmediği dikkate alınmalıdır.<sup>1</sup>

Metot istemlerinde bir işlem basamağının tanımlanmasında kullanılan uygunluk teriminin istemin koruma kapsamı üzerinde kısıtlayıcı etkisi vardır.<sup>2</sup> Öte yandan amaç yalnızca istemde tarif edilen metodun kalan adımlarının gerçekleştirilmesi sırasında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bir teknik etkiden bahsediyorsa, bu teknik etkinin istem konusu üzerinde bir sınırlayıcı etkisi yoktur.<sup>3</sup>

Şimdi bu konunun Avrupa Patent Vekilliği Sınavı çerçevesinde nasıl işlendiğine iki örnek üzerinden bakalım. İlk olarak 2003 yılına ait C sınavını inceleyelim. İtiraz edilecek patentin (A1 dokümanının) dördüncü istemi şu şekildedir:

1 European Patent Academy, EQE: Online training course for the pre-examination, Module 4.4, 2.7.1 Intended use: the word “for”, 2019.

2 DeltaPatents, Methodology for Paper C, Chapter 7.6 Manufacturing process defined by use/purpose of the product, 2020.

3 Guidelines for Examination, Part F, Chapter IV, 4.13.3 Interpretation of expressions such as “Method for ...”, 2022.



4. A system for finding an exit in a structure, said structure having a plurality of seats arranged in rows, characterised in that said system comprises a plurality of passive tactiovisual means identifying a direction to said exit by touch and vision.<sup>4</sup>

Türkçesi ile:

4. Sıralar halinde düzenlenmiş çok sayıda koltuğa sahip bir yapıda çıkışı bulmak için bir sistem olup özelliği; söz konusu sistemin dokunma ve görme yoluyla söz konusu çıkışa bir yön belirleyen çok sayıda pasif dokunsal görsel aracı içermesidir.

Sınav raporunda birkaç istisna dışında adayların söz konusu isteme yaklaşımlarının şaşırtıcı derecede zayıf olduğu ve çok az adayın “için” kelimesinin “uygun” olarak yorumlanması gerektiğinin farkında olduğu ifade edilmektedir.<sup>5</sup>

Bu durumun sebebi adayların istemi doğru yorumlayamamasından kaynaklanmaktadır. İstemden yeniliğini ortadan kaldırmak için uygun olduğunu iddia edebileceğiniz sürece önceki teknik dokümanda “sıralar halinde dizilmiş koltuklar” bulmanız gerekmez. Bahsi geçen istemin konusu bir “sistem”dir. Eğer önceki teknik dokümanda bahsi geçen sistem de sıralar halinde düzenlenmiş çok sayıda koltuğa sahip bir yapı için uygun bir sistemse ve istemde yer alan diğer unsurları içeriyorsa bu durumda söz konusu önceki teknik doküman yenilik atağı yapmak için yeterli olacaktır.

Dikkatinizi son olarak 2012 yılına ait C sınavına çekmek istiyorum. İtiraz edilecek patent (A1 dokümanının) ikinci ve üçüncü istemleri aşağıdaki gibidir:

2. A multi-layered patch according to claim 1 for wound healing, wherein the patch releases from 5 to 10 mg of active ingredient per cm<sup>2</sup> per hour.

3. A multi-layered patch according to claim 1 for alleviating pain, which further comprises a hydrogel layer<sup>6</sup>.

Türkçesi ile:

2. Saatte cm<sup>2</sup> başına 5 ila 10 mg aktif bileşen salgılayan yara iyileşmesi için İstem 1’deki gibi çok katmanlı bir plaster.

3. Ayrıca bir hidrojel katman içeren ağrıyı hafifletmek için İstem 1’deki gibi çok katmanlı bir plaster.

Sınav raporu “için” teriminin ürün istemi söz konusu olduğunda “uygun” olarak yorumlanması gerektiğini, bunun istemde belirli kısıtlamalar oluşturabileceğini ve bu durumun basitçe göz ardı edilemeyeceğini ifade etmektedir. Bu, yenilik atağı sırasında bir ürünün belirtilen kullanım için neden uygun olduğuna dair argümantasyonun gerekli olduğu anlamına gelmektedir. Buluş basamağı atağı sırasında da genellikle temeldeki genel amacı tanımladığından kullanım amacı dikkate alınmalıdır. Bilindiği üzere problem-çözüm yaklaşımında her bir buluş basamağı atağı için en yakın teknik dokümanın (closest prior art) tanımlanması gerekir.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> European Qualifying Examination, Paper C, 2003.

<sup>5</sup> Examiners’ Report, Paper C, 2003.

<sup>6</sup> European Qualifying Examination, Paper C, 2012.

<sup>7</sup> Examiners’ Report, Paper C, 2012.

En yakın önceki tekniğin seçilmesinde, ilk husus, buluşla benzer bir amaca veya etkiye yönelik olması veya en azından buluşla aynı veya yakından ilgili bir teknik alana ait olması gerektiğidir.<sup>8</sup> Görüldüğü üzere Kılavuz en yakın teknik dokümanın seçiminde benzer amaçta ve benzer teknik alanda olma faktörlerini aynı seviyede konumlamaktadır. Dolayısıyla seçilen en yakın teknik dokümanın gerekçesinin açıklandığı argümantasyon bölümünde itiraz edilen istem konusunun amacı açıklanmalıdır.

Bu sınavda ikinci ve üçüncü istem aynı bağımsız isteme bağlı olmalarına rağmen, bu istemlere yapılan buluş basamağı ataklarında her bir istem için seçilen en yakın önceki teknik doküman birbirinden farklıdır. İkinci istem için seçilen en yakın önceki teknik doküman bu istem ile aynı problemi ele alan plasterin yara iyileşmesi amacıyla kullanımının açıklandığı A2 dokümanı iken, üçüncü istem için seçilen en yakın teknik doküman bu istem ile aynı problemi ele alan plasterin ağrıyı hafifletmek için açıklandığı A4 dokümanı olmuştur.

Sonuç olarak istem konusunun hangi amaca uygun olarak yazıldığı yukarıda anlatıldığı gibi hem koruma kapsamının hem de seçilecek en yakın teknik dokümanın belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Patent ve başvurunun koruma kapsamının doğru yorumlanması özellikle ihlal ve hükümsüzlük konularında verilecek kararlar için çok önemlidir.

\* Avrupa Patent Vekili, volkan@inperaip.com

8 Guidelines for Examination, Part G, Chapter VII, 5.1 Determination of the closest prior art,2022.



# AIPPI TÜRKİYE

## 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 Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği, Uluslararası AIPPI Derneği ile işbirliği içerisinde, AIPPI Türkiye Ulusal Grubu misyonunu da üstlenmiş bulunmaktadır.

### Hazırlayanlar

Ece Gönülal (ece.gonulal@law.northwestern.edu)

Mine Akarsu (mine@akarsu.av.tr)

Cansu Çatma Bilen (cansu.catma@ dne-legal.com)

Deniz Merve Ersoy Pınar (denizpinar@pekdincer.av.tr)

Esra Böğürücü Süngerli (esra@juniper-ip.com)

Gülçen Atasever (gulcen.atasever@ankarapatent.com)

Mustafa Çağatay Akbaş (mustafa.akbas@esin.av.tr)

Sevda Kalyoncu (sevda.kalyoncu@grupofis.com)

Simay Akbaş (simay.akbas@destekpatent.com)

Yasemin Özdemir (info@diplunar.com)

Zehra Enligün (zehra.enligun@ankarapatent.com)

### Kapak Fotoğrafı

Erdem Türkecul

### Tasarım ve Uygulama

Feyza Çanaklı feyzalal@gmail.com

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 yazara aittir.

Önümüzdeki sayılarda Bülten çalışmamıza katkıda bulunmak isteyen üyelerimizin fikrigundem@aippiturkey.org mail adresi üzerinden iletişime geçmeleri rica olunur.

## FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ AIPPI Türkiye Ulusal Grubu

Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sk. No:3/1-130 Maltepe, İstanbul

[www.aippiturkey.org](http://www.aippiturkey.org)

[twitter.com/aippiturkey](https://twitter.com/aippiturkey)

[instagram.com/aippiturkey](https://instagram.com/aippiturkey)

[linkedin.com/aippiturkey](https://linkedin.com/aippiturkey)