



AIPPI (Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneđi)
2023 Dünya Kongresi - İstanbul
Kabul Edilen Yönerge
25 Ekim 2023

Yönerge

2023 - Çalışma Konusu - Patentler

Eşdeğerler doktrini

Genel Bilgi:

- 1) Eşdeğerler doktrini AIPPI tarafından daha önce *Patent korumasının kapsamının tanımlanmasında eşdeğerlerin ve tescil geçmişinin rolü* (Lucerne 2003) konulu Q175 Yönergesi ve *Tescil sonrası patent işlemlerinde tescil geçmişinin kullanımı* (Seul 2012) konulu Q229 Yönergesi kapsamında ele alınmıştı. Bu yönerge, Yönerge Q175 ve Yönerge Q229 kapsamında dikkate alınmayan konuları ele almaktadır.
- 2) Q175 yönergesinde AIPPI tarafından alınan karara göre, “*bir unsur, aşağıdaki durumlarda bir istemde talep edilen bir unsura eşdeğer olarak kabul edilecektir: eđer 4.a) söz konusu unsur, esas itibarıyla istemde talep edilen unsur ile aynı işlevi görüyor, bu işlevi esas itibarıyla aynı şekilde gerçekleştiriyor ve aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, ve 4.b) istemde talep edilen unsur ile söz konusu unsur arasındaki fark, ihlalin gerçekleştiđi tarihte teknikte uzman kişinin görüşüne göre*

önemli değilse”.

- 3) Buna karşılık, bir unsur 5.a) *“teknikte uzman bir kişinin başvuru tarihinde ilgili unsurun koruma kapsamı dışında olduğunu düşünmüş olması veya 5. b) sonuç olarak istemin önceki tekniği veya önceki teknikte aşıkâr olanı kapsamı veya 5.c) patent sahibinin, önceki tekniğe ilişkin yapılan itirazları bertaraf etmek için söz konusu patentin tescil öncesi işlemler sırasında bunu açıkça ve net bir şekilde istemin dışında bırakması halinde”*, bir unsur bir istemdeki unsura eşdeğer olarak kabul edilmeyecektir. Yönerge Q229, 5c maddesinin hariç tutulmasını tekrar onaylamaktadır.
- 4) Bu Yönerge, patent hukukunda eşdeğerler doktrini kapsamındaki ihlal konusu ile ve özellikle ihlal ile geçerlilik arasındaki simetri eksikliği ile ve patent spesifikasyonunda açıklanan (koruma talep edilmeyen) alternatif yapılandırmaların eşdeğerlik yoluyla ihlalin değerlendirilmesindeki rolü ile ilgilidir.
- 5) AIPPI Ulusal ve Bölgesel Gruplarından ve Bağımsız Üyelerinden, bu Yönergeye ilişkin olarak ulusal ve bölgesel yasalarla ilgili ayrıntılı bilgi ve analizler sunan 40 adet Rapor alınmıştır. Bu Raporlar, AIPPI Genel Raportör Ekibi tarafından incelenmiş olup, bir Özet Rapor haline getirilmiştir (aşağıdaki bağlantılara bakınız). Bu Raporlar, uyumlaştırmanın arzu edilir olduğuna dair geniş bir mutabakatı bildirmektedir.
- 6) Bu Yönergenin konusu, Ekim 2023'te İstanbul'da yapılan AIPPI Dünya Kongresinde özel bir Çalışma Komitesi bünyesinde ve yine bir tam katılımlı Genel Oturumda daha detaylı olarak görüşülmüş ve akabinde AIPPI Yürütme Komitesi tarafından mevcut Yönerge olarak kabul edilmiştir.

AIPPI aşağıdaki kararları almıştır:

- 1) Bir eşdeğerlik doktrinine olan ihtiyaç devam etmektedir. Eşdeğerler doktrini üçüncü kişiler açısından hukuki kesinliği dikkate almalıdır.
- 2) Yönerge Q175, 4.a maddesi hariç olmak üzere onaylanmış olup, 4.a paragrafının aşağıdaki şekilde tadil edilmesi gerekir:

“Bir unsur aşağıdaki durumlarda bir istemdeki bir unsura eşdeğer olarak kabul

edilecektir:

“4.a) söz konusu unsurun, isteme konu unsurla esas itibarıyla aynı sonucu üretmek üzere esas itibarıyla aynı işlevi esas itibarıyla aynı şekilde yerine getirmesi;”

- 3) Eşdeğerler doktrini kapsamındaki ihlallerden, patent sahibi, önceki tekniğe ilişkin bir itirazın üstesinden gelmek için bunları istemlerden açık ve net bir şekilde hariç tutmadığı sürece, tescile kabul edilen istemlerde tam anlamıyla belirtilen ilgili unsurun olası alternatifleri olarak patent spesifikasyonunda açıklanan yapılandırmalar mutlaka hariç tutulmamalıdır.
- 4) Eşdeğerler doktrini, ya bir patent başvurusunun tescil edilmeden önce incelenmesi sırasında ya da bir patentin bir patent tescil makamı tarafından tescil sonrası yeniden incelemesi sırasında patentlenebilirliğin değerlendirilmesinde uygulanmamalıdır.
- 5) Eşdeğerler doktrini, bir yetkili makam tarafından tescil edilmiş bir istemin geçerliliğinin değerlendirilmesinde uygulanmamalıdır.
- 6) Bir yapılandırma önceki teknikte açıklanmış ise veya önceki teknikte aşikâr ise, ilgili yapılandırma eşdeğerler doktrini kapsamında bir istemi ihlal edemez.