

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**PATENT İSTEMLERİNİN EŞDEĞERLER DOKTRİNİ
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ**

UZMANLIK TEZİ

KAMER AYDINALP

ANKARA-2011

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**PATENT İSTEMLERİNİN EŞDEĞERLER DOKTRİNİ
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ**

UZMANLIK TEZİ

KAMER AYDINALP

TEZ DANIŞMANI

Yrd. Doç. Dr. HAYRETTİN ÇAĞLAR

ANKARA-2011

ÖNSÖZ

Patent istemlerinin eşdeğerler doktrini kapsamında değerlendirilmesi isimli bu çalışma ile patent sahiplerine teknik bir alanda tekel olma hakkı sağlayan patentlerin koruma kapsamını belirleyen istemlerin eşdeğerlik yönünden ihlale maruz kalması konusu incelenmiştir. Ayrıca ülkemizdeki patent ihlal davalarında, istemlerin eşdeğerler doktrini yönünden değerlendirilmesi aşamasında uygulanabilecek bir model önerilmiştir.

Yapılan bu çalışmanın ülkemizde konu ile ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı bir kaynak olmasını temenni eder, çalışma sırasında tez danışmanlığımı üstlenerek değerli katkılarını esirgemeyen hocam sayın Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR'a ve bana manevi destek sağlayan sevgili eşim Fatih AYDINALP'e teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Kamer AYDINALP

Ankara 2011

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	i
İÇİNDEKİLER	ii
ÖZET.....	v
ABSTRACT	vi
GİRİŞ	1
1 PATENT HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR	3
1.1 Patent ve Patentin Tarihçesi	3
1.2 Buluş	4
1.3 Patentlenebilirlik Kriterleri	5
1.3.1 Yenilik.....	5
1.3.2 Buluş Basamağı.....	6
1.3.3 Sanayiye Uygulanabilir Olma	7
1.3.4 Patentlenemeyecek Konulardan Olmama	8
1.4 Türk Hukukunda Patent Koruması Alma Süreci	8
1.4.1 Ulusal Patent Başvurusu	9
1.4.2 Şekli Uygunluk İncelemesi	9
1.4.3 Tekniğin Bilinen Durumu Hakkında Araştırma Raporu.....	10
1.4.4 Patent Sistemleri	10
1.4.4.1 İncelemesiz Patent Sistemi.....	11
1.4.4.2 İncelemeli Patent Sistemi.....	11
2 PATENT İSTEMLERİ.....	15
2.1 İstem Tarihçesi.....	15
2.2 Türk Patent Hukukunda İstemler	16
2.3 İstemlerin Yapısı ve Teknik İçeriği.....	17
2.3.1 İstem İki Parçalı Yapısı.....	17
2.3.1.1 İstem Birinci Parçası	18
2.3.1.2 İstem Bağlayıcı Bölümü	18
2.3.1.2.1 Açık Uçlu Kalıp	18
2.3.1.2.2 Kapalı Uçlu Kalıp	19
2.3.1.3 İstem İkinci Parçası.....	19
2.4 Buluş Konusu Yönünden İstem Kategorileri.....	20
2.5 Yapısal Bakımdan İstem Çeşitleri.....	22
2.5.1 Bağımsız İstem.....	22
2.5.2 Bağımlı İstem	22
2.5.2.1 Bağımlı İstem Oluşturmanın Avantajları	25
2.5.2.1.1 Bağımsız İstem Dilinin Netleşmesi.....	25
2.5.2.1.2 Ana İstem Geçersiz Hale Gelme İhtimalini Yok Etme.....	25
2.5.2.1.3 Her İstem Farklı Kapsamının Olması	27
2.6 Patent İstemlerinin İşlevi.....	28
2.6.1 Toplum Uyarıcılık Fonksiyonu	28

2.6.2	Patent Kapsamını Belirleyicilik Fonksiyonu	29
2.7	İstem Yapılandırmasının Önemi	31
2.7.1	Patent İstemlerinin Yorumlanması.....	32
2.7.1.1	İstem Yorumlamasının Temeli	33
2.7.1.2	İstem Yorumlama Kaynakları	35
2.7.1.3	Yorum Kriterleri	36
2.7.1.4	İstem Dilinin Yorumlanmasına Tarifnamenin Etkisi.....	37
3	EŞDEĞERLER DOKTRİNİ.....	40
3.1	Eşdeğerlik Kavramı.....	40
3.2	Eşdeğerler Doktrininin Tarihi Süreci.....	40
3.3	Eşdeğerler Doktrininin Gerekliği.....	42
3.4	Eşdeğerler Doktrinine Getirilen Sınırlamalar	44
3.4.1	İstem Kapsamını Genişletmenin Engellenmesi	44
3.4.2	Öngörülebilirlik Kuralı	44
3.4.3	Tescil Sürecinde Yapılan Değişikliğin Dava Engeli Yaratması	45
3.4.4	Topluma İthaf.....	48
3.5	A.B.D. Patent Hukukunda Eşdeğerler Doktrini.....	48
3.5.1	A.B.D. Patent Hukukunda Eşdeğerliğin Yargısal Süreci.....	48
3.5.2	A.B.D Sisteminde İstemlerin Lâfzi Yorumlanması	49
3.5.3	A.B.D Sisteminde İstemlerin Eşdeğerlik Açısından Yorumlanması ..	50
3.5.4	A.B.D.'de Üç Parçalı Test Uygulaması	52
3.5.5	Düzeltilmemiş İstemlerin Doktrin Açısından Yorumlanması.....	54
3.5.6	Düzeltilmiş İstemlerin Doktrin Açısından Yorumlanması	55
3.5.6.1	Tescil Sürecindeki Düzeltmelerin Sebep Olduğu Dava Engeli	56
3.5.6.2	Dava Engeline Sebep Olan Daraltıcı Düzeltmeler.....	58
3.5.7	Tecavüz Davası Engeli Varsayımının Çürütülmesi	61
3.5.7.1	Başvurudan Sonra Gelişen Teknolojik Unsur.....	61
3.5.7.2	Teğetlik İlişkisi	62
3.5.7.3	Birtakım Sebepler Kriteri.....	62
3.5.7.4	Festo Davasındaki Dava Engelinin Çürütülebilme Faktörleri	64
3.5.8	Uyarıcılık Fonksiyonu ile Koruyuculuk Fonksiyonunun Uzlaşması ..	67
3.5.9	Warner-Jenkinson Davasında Yüksek Mahkemenin İlk Uzlaştırması ..	68
3.5.10	Warner-Jenkinson Uzlaşısının Yeni Revizyonu	70
3.5.11	Festo Davasında İstinaf Mahkemesinin En Son Uzlaştırması	71
3.5.12	Geçici Doktrinsel Karmaşıklık.....	76
3.5.12.1	İstemde Korunmayan Bilginin Topluma İthafı.....	77
3.5.12.2	İstem Kapsamının Daralması	78
3.6	İngiltere Patent Hukukunda Eşdeğerler Doktrini.....	78
3.6.1	İngiltere Patent Hukukunda Eşdeğerliğin Yargısal Süreci.....	79
3.6.2	Eşdeğerliğin Tespiti Testi	81
3.7	Alman Patent Hukukunda Eşdeğerler Doktrini.....	83
3.7.1	Alman Hukukunda İstem Yapılandırmasının Temel Prensipleri.....	83
3.7.2	Alman Patent Hukukunda Eşdeğerlik	84
3.7.3	Eşdeğerliğin Tespitinde Sorulan Dört Soru	85
3.8	Japon Patent Hukukunda Eşdeğerler Doktrini.....	88
3.8.1	Eşdeğerler Doktrinine Karşı Olan Yaklaşım.....	89
3.8.2	Eşdeğerler Doktrinini Savunan Yaklaşım.....	90

3.8.3	Ball Spline Kararının Beş Gerekliliği	90
3.8.3.1	Esas Bölüm	90
3.8.3.2	Yer Değiştirilebilirlik	90
3.8.3.3	Yer Değiştirilebilirliğin Kolaylığı.....	91
3.8.3.4	Tekniğin Bilinen Durumundan Kolaylıkla Çıkarılmama	91
3.8.3.5	Özel Birtakım Durumların Olmaması	91
3.8.4	Japon Sisteminde Eşdeğerler Doktrininin Uygulanma Sebepleri	92
3.8.4.1	Endüstriyel Gelişim, Sosyal Adalet ve Eşitlik	93
3.8.4.2	Üçüncü Kişilerin Öngörülebilirliği	93
3.8.4.3	Başvuru Tarihindeki Patentlenebilirlik	93
3.8.4.4	Tescil Sürecindeki Değişikliklerin Sebep Olduğu Dava Engeli	93
3.9	Türk Patent Hukukunda Eşdeğerlik	93
3.9.1	Türk Patent Hukukunda İstem Suçlanan Ürünle Karşılaştırılması .	94
3.9.2	Türk Patent Hukukunda Eşdeğer Kullanım	95
4	UYGULAMA.....	98
4.1	Araştırmanın Amacı ve Kapsamı	98
4.2	Araştırmanın Önemi.....	98
4.3	Eşdeğerlik Açısından İstem İhlaline Yönelik Örnek Uygulama.....	99
4.3.1	Tecavüze Uğradığı İddia Edilen Patentin Orijinal İstemi	99
4.3.2	Tecavüze Uğradığı İddia Edilen Patentin Düzeltilmiş İstemi.....	99
4.3.3	Örnek Uygulamanın Varsayımları	99
4.3.4	Tecavüzle İtham Edilen Ürünün Özellikleri	100
4.3.5	A.B.D. Açısından Örnek Uygulama	100
4.3.5.1	Örnek İstem Eşdeğerler Doktrini Açısından İncelenmesi.....	101
4.3.5.2	Dava Engelinin Çürütülmesi Testi	102
4.3.5.3	A.B.D. Üç Parçalı Testinin Uygulanması	103
4.3.6	İngiltere Açısından Örnek Uygulama	106
4.3.6.1	İngiltere Eşdeğerlik Tespit Testinin Uygulanması.....	106
4.3.7	Almanya Açısından Örnek Uygulama	107
4.3.7.1	Almanya Dört Parçalı Testinin Uygulanması	108
4.3.8	Japonya Açısından Örnek Uygulama.....	109
4.3.8.1	Japonya Beş Gereklilik Testinin Uygulanması	110
	SONUÇ.....	112
	KISALTMALAR	121
	ŞEKİLLER	122
	KAYNAKÇA	123

ÖZET

Patent tescili, globalleşen dünyada en önemli kaynaklardan birisi olan teknik alandaki bilginin yarattığı gelişme ve ilerleme olgularının sonucu olan teknoloji transferinin korunması yollarından birisidir.

Patent korumasıyla sağlanan tekel hakkı, patent sahibine belirli bir teknik alanda maddi imtiyaz kazandıran bir hak olması bakımından son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle, patent sahibine teknik bir buluşla ilgili tek başına söz sahibi olma üstünlüğünü veren bu hakkın koruma kapsamının sınırlarını belirleyen patent istemleri de büyük öneme sahiptir.

Patent sahibine belirli bir buluş için önemli bir imtiyaz tanıyan patentin koruma kapsamını belirleyen istemlerin yorumlanması, temelde aynı mantık çerçevesinde değerlendirilse de ülkeden ülkeye ve mevzuattan mevzuata bazı farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Eşdeğerler doktrini, patent istemlerinin lâfzi ihlalinin söz konusu olmadığı durumlarda, istemlerin eşdeğerlik açısından yorumlanması neticesinde içtihat hukuku ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada, buluşa verilen patentin istemlerinin sağladığı koruma kapsamının eşdeğerler doktrini açısından nasıl yorumlandığı, farklı ülkelerin ulusal mevzuatları açısından incelenmiştir. Konu dört bölümde ele alınarak, ilk bölümde patentle ilgili temel kavramlar ve ülkemizdeki ulusal patent tescil süreci, ikinci bölümde patent istemlerinin yapısı, işlevi ve çeşitleri ele alınarak, üçüncü bölümde eşdeğerler doktrininin ortaya çıkış süreci ve A.B.D, İngiltere, Almanya ve Japonya patent hukukundaki uygulanma biçimi incelenmiştir. Son bölümde ise söz konusu farklı ülkelerde eşdeğerliğin tespitinde kullanılan test metotlarına göre örnek bir uygulama yapılarak, ülkemizdeki 551 sayılı KHK'nin çizdiği sınırlar içinde uygulanabilecek bir test modeli önerilmiştir.

ABSTRACT

CONSTRUAL OF PATENT CLAIMS IN TERMS OF DOCTRINE OF EQUIVALENTS

Protection of technology transfer which is a result of development and advancement facts that have been made up with the information in the technical field is one of the most important sources in the globalising world.

The monopoly right that is obtained by the patent is of great importance because of entitling a tangible value to the patent applicant in a specific technical field. Consequently, because of defining the scope of protection of a patent, claims are very important as a result of giving monopoly right that is given to the patent proprietor.

Although construal of patent claims is evaluated with similar point of view in the world, it may differ from country to country and from legislation to legislation. As regards to the construal of patent claims; in the absence of literal infringement of patent claims, doctrine of equivalents arised that is an output of case law beyond the literal construal of claims.

In this thesis, construal of patent claims that satisfy a scope of protection through doctrine of equivalents is going to be analyzed according to different legislations of some countries. The subject matter of this thesis is discussed in four sections in which the first section related with basic patent concepts and patent registration process in Turkey; the second section interested in the structure, function and types of claims; the third section interested in the arising process of doctrine of equivalents and the execution of this doctrine according to legislations of U.S.A., England, Germany and Japan. In the last section, a test model that is used in defining the equivalence in terms of doctrine of equivalents is carried out according to the legislations of the four countries mentioned above and a new example of test model which remains in the limits of Decree Law no 551 is proposed.

GİRİŞ

Küreselleşmenin hayatımızı derin ve sarsıcı bir şekilde etkilediği günümüz dünyasında bilimsel arařtırmalar sonucu elde edilen bilgiye baėlı olarak büyük bir teknolojik gelişme ve rekabet yaşanmaktadır. Bu teknolojilerden gerektiėi şekilde ve amacına uygun olarak yararlanabilmek için bilgiye büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, bilgi çaėı olarak adlandırılan yüzyılımızda özellikle teknik bilginin korunması da büyük önem arz etmektedir.

Teknik bir alandaki bilginin korunabilmesi sınai mülkiyet haklarından birisi olan patent tesciliyle mümkün olabilmektedir. Özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin bu hak ile, patent sahibine herhangi bir teknik alandaki buluş için tekel olma durumu tanınmaktadır.

Belli bir teknik sahada yeni olan ve aşikâr olmayan teknolojik bir gelişme ile buluş sahibine tekel hakkı veren bu önemli korumanın kapsamının belirlenmesi de büyük öneme sahiptir. Dünyadaki birçok ülkenin patent yasalarına göre patentle tanınan korumanın sınırlarını belirleyen bölüm istemlerdir. Bir başvuru sahibinin hakları, bu kişinin beyanı doğrultusunda değil, sonradan ortaya koyacağı patent hakkının ‘ölçü ve sınırlarının’ belirlendiėi istemler ile belirlenmektedir.

Patent hakkının konusu olan buluşun sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde tescil edilmiş patent sayılarının yüksekliėi bu düşüncenin doğruluėunu kanıtlamaktadır. Buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikrî faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı sağlamak üzere oluşturulmuş patent yasaları ile patentlerin her zaman korunması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, buluşun taklit edilmesinin ve patent istemlerinin lâfzi ihlalinin dışındaki bir takım olası tecavüz durumlarının değerlendirilebilmesi amacıyla içtihat hukuku sonucu olarak “Eşdeğerler Doktrini” doğmuştur.

Patent İstemlerinin Eşdeğerler Doktrini Kapsamında Değerlendirilmesi isimli bu çalışmada, patent istemlerinin eşdeğerlik yönünden ihlale maruz kalma durumu detaylı bir şekilde incelenecektir. Dört bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, patent ve buluş kavramlarının tanımları, patent kavramının tarihçesi, Türk patent hukukunda patentlenemeyecek konular ve buluşlar, patentlenebilirlik kriterleri ve Türk hukukunda patent koruması alma süreci üzerinde durulacaktır.

İkinci bölümde eşdeğerler doktriniyle birebir ilişkili olan ve patentin koruma kapsamını belirleyen patent istemlerinin tarihi süreci, Türk patent hukukundaki istemler, istemlerin yapısı ve teknik içeriği, istem kategorileri, patent istemlerinin işlevi ve istem yapılandırmasının önemi üzerinde durulacaktır.

Üçüncü bölümde eşdeğerler doktrininin tarihçesi, doktrinin gerekliliği ve doktrine getirilen sınırlamalar üzerinde durulduktan sonra A.B.D., İngiltere, Almanya ve Japonya patent hukuku alanlarında eşdeğerler doktrininin uygulanması detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca, söz konusu ülkelerin mevzuatlarına göre eşdeğerliğin tespit edilmesi amacıyla içtihat hukuku ürünü olarak oluşturulan test metotları üzerinde durulacaktır.

Dördüncü ve son bölümde A.B.D, İngiltere, Almanya ve Japonya patent hukukundaki eşdeğerler doktrini tespit testlerinin, örnek bir istemin olası ihlali için uygulanma aşamaları incelenerek; Türk patent hukukunda eşdeğerliğin tespitinde faydalanılabilecek bir test modeli ortaya konulmaya çalışılmıştır.

1 PATENT HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR

1.1 Patent ve Patentin Tarihi

Patent kelimesi Latince “açık, mühür ile kapatılmamış” anlamına gelmektedir.¹ İngiltere’de ilk zamanlar “açık, mühürle kapatılmamış mektup, berat” anlamlarına gelen “letter(s) patent” sözcükleri kullanılmıştır. Patentle, yani açık mektuplarla, imtiyazlar, inhisar hakları ve bazı mevkiiler bahşedilirdi. Örneğin, bir kimse yargıçlık gibi yüksek bir makama atandığında, bir buluş yaptığında veya bir madenin işletme hakkını aldığı anda kendisine bir “letters patent” verilirdi. Altı sadece mühürlü olan bu belge, o kişinin yargıçlığını, yaptığı buluş üzerinde inhisari nitelikte yararlanma hakkı bulunduğunu veya bir madeni işletme hakkına sahip olduğunu kanıtlardı.²

1879 tarihli İhtira Beratı Kanununda geçen “berat” sözcüğü de bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge anlamına gelen İngilizcedeki “letter patent”i ifade etmekteydi.³

Buluşla ilk imtiyaz hakkının 13. yy.da Alman madencilere verildiği⁴ ve 14. yy.da İngiltere’de kumaş dokuma zanaatı ile ilgili olarak bahşedildiği kabul edilmektedir. Buluş sahibinin hakkını koruyan ilk kanuni düzenleme ise 15. yy.da Venedik’te yapılmış olup, buluşu ile ilgili başvuran kişiye taklit edilmeye karşı on yıllık bir koruma sağlanmıştır.⁵

1789 Fransız İhtilali’ne kadar Fransa’da imtiyaz konusu olan patent, ihtilalin tüm ayrıcalıkları kaldırmasının sonucu olarak ilk patent kanununun 1791 yılında yürürlüğe girmesi sonucu hüküm altına alınmıştır. Fransa’da bu kanunu 1879 tarihli Osmanlı

¹ Tekinalp, Ü.; “**Fikri Mülkiyet Hukuku**”, Arıkan, 2005, s.487.

² Brainerd Currie, “**Patent Encyclopædia Britannica**”, Vol. 17, Benhard, 1972.

³ <http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0htira>, İhtira Beratı, Vikipedi, s.1 (10.09.2010).

⁴ Holyoak, J., Torremans P., “**Intellectual Property Law**”, 3rd Ed., London,2001, s.33.

⁵ Tekinalp, Ü.; “**Fikri Mülkiyet Hukuku**”, Arıkan, 2005, s.488.

İhtira Beratı Kanunu'nun me hazı olan 5 Temmuz 1844 tarihli kanun takip etmiştir.⁶ Görüldüğü üzere, 13 Mart 1879'da yürürlüğe giren İhtira Beratı, bu alanda kabul edilen ilk kanunlardan biridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İhtira Beratı yerine, 1995 tarihinde 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiştir.

1.2 Buluş

“Buluş” kavramı, ilk defa yeni bir şey yaratma; bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme; icat olarak tanımlanmaktadır.⁷

Patent hukuku açısından ise buluş, teknik bir sonuca ulaşmak için doğadaki güçlerin nasıl kontrol altına alınacağını gösteren bilgi⁸; teknik bir meseleye ilişkin yeni bir netice veren ve sırf teorik alanda kalmayıp tatbik kabiliyeti olan vasıta, usul veya madde niteliğinde icatlar⁹; teknik bir ilerleme meydana getiren ve bir netice halinde somutlaşmış fikir¹⁰ ve de soyut bir tanımla teknik bir eylemle ilgili kural¹¹ gibi çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Basit bir tanıma göre ise buluş, teknik bir soruna getirilen yeni bir çözümdür.¹²

İsviçre Federal Mahkemesi'nin verdiği birçok tanımdan birisine göre ise, “buluş ne gerçek anlamda doğal bir kuvvet, ne de böyle bir kuvvetin kullanılmış olmasıdır. Buluş, sınai alanda kullanılmaya elverişli olan ve sürekli tekrarlandığında belli bir teknik sonuç elde edilen soyut ilkedir.”¹³

⁶ Tekinalp, Ü.; “**Fikri Mülkiyet Hukuku**”, Arıkan, 2005, s.488.

⁷ <http://tdkterim.gov.tr/bts/> (18.02.2011).

⁸ Troller K., “**International Encyclopedia of Comparative Law**”, Volume III, Chapter 22, s.4.

⁹ Poroy R., “**Ticari İşletme Hukuku**”, 4. Baskı, İstanbul, 1984, s.2.

¹⁰ Ayiter N., “**Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri**”, Ankara, 1972, s.31.

¹¹ Ortan A. N., “**İşçi Buluşçuları Hukuku**”, İzmir 1987, s.46.

¹² Novier M., “**La propriete intellectuelle en droit international prive suisse**”, Librairie DROZ, Geneve, 1996, s. 32.

¹³ Novier M., “**La propriete intellectuelle en droit international prive suisse**”, Librairie DROZ, Geneve, 1996, s. 396-399.

551 sayılı KHK’de ve 1879 tarihli İhtira Beratı Kanununda buluş açık olarak tanımlanmamıştır. Sadece, patent verilerek korunacak buluşlar başlığı altında yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşların patent verilerek korunabileceği belirtilerek hangi özelliklere sahip buluşların patent ile korunacağı hüküm altına alınmıştır (551 s. KHK. m. 83).

1.3 Patentlenebilirlik Kriterleri

Türk patent mevzuatında bir buluşun patentle korunabilmesi için taşıması gereken bir takım kriterler bulunmaktadır. 551 sayılı KHK’nin 5. maddesinde belirtilen bu patentlenebilirlik şartları; yeni olma, tekniğin bilinen durumunu aşma ve sanayiye uygulanabilir olma şeklindedir.¹⁴

1.3.1 Yenilik

Günümüzde, patent alınabilecek buluşun tekniğin bilinen durumuna dahil olmayacak şekilde “yeni” (novelty) olması gerekmektedir.¹⁵ Buluşun yeni olmasının patent sisteminin en önemli unsuru adeta kalbi olduğu belirtilmektedir.¹⁶

Bir buluş eğer yeni değilse, ya toplumun malıdır ya da üzerinde zaten bir şahsın inhisarî hakkı yani tekel hakkı bulunmaktadır. Patent korumasıyla topluma veya bir başka şahsa ait olan bir hak ihlal edilemez. Yeni, o zamana kadar bilinmeyen veya bilinenden farklı olan demektir.

Patent hukukunda ise yenilik, buluşun değil fakat patent korumasının bir şartıdır. Zira kişi, teknik sahada zaten var olan buluşunu, bu durumu bilmeden keşfedebilir. Ancak, önceden bilinen bu buluşun patentle korunması mümkün değildir.¹⁷ Başka bir tanımlamaya göre ise buluş, ancak bilinen tekniğin bir parçası değilse yenidir. Bilinen

¹⁴ Erdem B., “Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk”, Beta, 1999, s.55.

¹⁵ Cornish W. R., “Intellectual Property , Patents, Copyright, Trade Marks and AlliedRights”, 2nd Ed, Sweet Maxwell, London, 1989, s.115.

¹⁶ Chisum D. S., “Patents”, Volume I, November 1994, s.3.

¹⁷ Erdem B., “Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk”, Beta, 1999, s.55.

teknik alan, buluşun başvuru veya varsa rüçhan tarihinden önce yazılı ya da sözlü tarifname, kullanım ya da başka herhangi bir yolla kamuya açılmış olan sahayı ifade etmektedir.¹⁸ Buluşun, yeni olarak nitelendirilebilmesi için, buluş sahibi için subjektif biçimde yeni olması değil, patentlenebilirlik açısından objektif olarak yeni olması gerekmektedir.¹⁹

Türk Mevzuatında, tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluşun yeni olmasının gerektiğine dair bir ifade yer almaktadır. Tekniğin bilinen durumunun ise, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluştuğu ifade edilmektedir (551 s. KHK m.7).

1.3.2 Buluş Basamağı

Patent başvurusunda bulunan kişinin, bilinen teknikten çok fazla farklılaşmayan bir özellik için koruma almasını önlemek amacıyla birçok patent sistemi, buluş basamağı (inventive step) kriterinin var olmasının gerekliliğini savunmaktadır. 1973 tarihli Avrupa Patent Sözleşmesi'nin (EPC) 52/1. maddesine ve 1977 İngiliz Patent Kanununa göre buluş seviyesi tekniğin bilinen durumuna göre buluşun, o alanda uzman bir kişiye göre aşikâr olmaması halinde var olmaktadır.²⁰

551 sayılı KHK'nin 9. Maddesine göre bir buluşa patent verilerek korunabilmesi için gerekli olan şartlardan birisi de tekniğin bilinen durumunun aşılmasıdır (m. 9). 551 sayılı KHK'de buluş basamağı terimine rastlanmamakta olup, "bilinen durumun aşılması" ifadesinin yer alması sebebiyle bu kriterin zaten var olduğu sayılmaktadır.²¹ Söz konusu KHK'de buluşun, ilgili olduğu teknik alandaki uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir biçimde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olması halinde tekniğin bilinen durumunun aşıldığı ifadesi yer almaktadır (551 s.

¹⁸ Cornish W. R., "Intellectual Property , Patents, Copyright, Trade Marks and AlliedRights", 2nd Ed, Sweet Maxwell, London, 1989, s.117.

¹⁹ Ayiter N., "Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri", Ankara, 1972, s.50-51.

²⁰ Cornish W. R., "Intellectual Property , Patents, Copyright, Trade Marks and AlliedRights", 2nd Ed, Sweet Maxwell, London, 1989, s.126-127.

²¹ Tekinalp, Ü.; "Fikri Mülkiyet Hukuku", Arıkan, 2005, s.504.

KHK. m. 9). Buluş basamağı kriteriyle, bir buluşun insanlığın bilgilerinin toplamına yararlı bir şey eklemesi gerekmektedir.²²

Buluşun daha önceden dünyanın herhangi bir yerinde yapıp yapılmadığının ve toplumun bilgisine sunulup sunulmadığının değerlendirildiği yenilik kriterinden farklı olarak; buluş basamağı değerlendirmesinde buluşun sadece yeni olup olmadığı değil birtakım nitelikler taşıyıp taşımadığı da incelenmektedir.²³ Ancak, bu niteliklerin de belli bir kalitede olması gerekmektedir. Bu gerekliliğin sebebi, bilinen şeyler üzerinde yapılacak çok küçük değişikliklerin patente konu olabileceğinin kabul edilmesinin ticari hayat ve ekonominin işleyişi üzerinde de olumsuz etkilerinin olmasından kaynaklanmaktadır.²⁴

1.3.3 Sanayiye Uygulanabilir Olma

Bir buluşun patentle korunabilmesi için, sanayiye uygulanabilir nitelikte olması gerekmektedir.²⁵ “Sanayiye uygulanabilir olma” ifadesiyle anlatılmak istenen, o buluşun niteliği itibariyle sanayide elde edilebilmesi veya bir çalışma vasıtası olarak kullanılabilmesidir. Buluşun işletme hususunda bir tekel hakkı yaratması sebebiyle, buluş konusunun işletmeye uygun olması gerekmektedir. Bu sebeple, uygulanma şekli gösterilmeyen teori ve metotlara patent verilemez.²⁶ Patent hakkının sadece sanayiye uygulanabilecek olan buluşlara verilmesi bu hakkı diğer fikri haklardan ayıran bir özelliktir.²⁷

551 sayılı KHK’de buluşun patentlenebilmesi için aranan üçüncü kriter buluşun sanayiye uygulanabilir olmasıdır (551 s. KHK. m. 5). Buluşun, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması halinde buluşun sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilmektedir (551 s. KHK. m. 10).

²² Cornish W. R., “Intellectual Property , Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights”, 2nd Ed, Sweet Maxwell, London, 1989, s.127.

²³ Barton J. H., “Non-Obviousness”, IDEA, 2003, s.476.

²⁴ Bentley, L., Sherman B., “Intellectual Property Law”, Oxford University Press, New York, 2001, s.470; Öztürk Ö., “Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları”, Arıkan, 2008, s.249.

²⁵ Holyoak, J., Torremans P., “Intellectual Property Law”, 3rd Ed., London,2001, s.67.

²⁶ Ayiter N., “Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri”, Ankara, 1972, s.49.

²⁷ Bainbridge, D., “Intellectual Property”, 2nd Ed, London, 1994, s.281.

1.3.4 Patentlenemeyecek Konulardan Olmama

Türk patent hukukunda bazı konu ve buluşlar patentle korunamamaktadırlar. Buluş niteliğinde olmadığı için;

- a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
 - b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
 - c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
 - d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile teknik yönü bulunmayan usuller;
 - e) İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri,
- 551 sayılı KHK kapsamı dışında kalmaktadır (m. 6).

Ayrıca, konusu kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı olan buluşlar ile bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri, buluş olarak kabul edildiği halde patentlenemeyecek konulardır.(551 s. KHK m.6)

1.4 Türk Hukukunda Patent Koruması Alma Süreci

Fikrî mülkiyete ilişkin düzenlemeler ülkesel olup, her devlet fikrî mülkiyeti, maddi ve şekli koşullarını yerine getirmek koşuluyla, sadece kendi ülkesinin sınırları içinde korumaktadır. Fikrî mülkiyet sistemi, ülke içindeki ihlallerde, tecavüze uğrayan ve kanunlara göre hak sahibi olan kişinin, ülkesindeki hukuk yollarını kullanmasına olanak sağlamaktadır.²⁸

Türk hukukuna göre patent hakkının kazanılması üç yolla olabilmektedir. Bunlardan ilki, 551 sayılı KHK'ye göre elde edilebilecek olan ve buluş sahibinin buluşunun yalnızca Türkiye'de korunmasını sağlayacak olan ulusal patenttir. Diğer ikisi ise, 1

²⁸ Tekinalp, Ü.; “**Fikri Mülkiyet Hukuku**”, Arıkan, 2005, s.47.

Ocak 1996'da yürürlüğe giren Patent İşbirliği Antlaşması'na (Patent Cooperation Treaty) göre patent başvurusunda bulunan kişinin belirleyeceği Antlaşmaya taraf olan devletlerde buluşuna koruma hakkı sağlayabileceği milli ya da o ülkelerde geçerli olan bölgesel patent ile 27 Ocak 2000 tarihli ve 4504 sayılı Kanunla katılımın sağlandığı Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention) hükümlerine göre elde edilebilecek patent haklarıdır.²⁹

1.4.1 Ulusal Patent Başvurusu

Türk Patent Enstitüsü'ne, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınaî veya ticarî faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Anlaşması hükümleri dahilindeki başvuru hakkına sahip kişiler tarafından yapılan ve patent alma sürecini başlatan işlemle ulusal patent başvurusu hayata geçmiş olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de patent ve/veya faydalı model belgesi korumasından yararlanır. (551 s. KHK. m. 2).

Patent başvurusunun başvuru tarihi, 551 sayılı KHK ve söz konusu KHK'nin Uygulama Şekli Gösterir Yönetmelikte şekli ve kapsamı yazılı olan başvuru dilekçesi, Türkçe tarifname, istem veya istemler veya İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birisinde bir aylık süre sonunda Türkçe çevirileri verilmek koşuluyla verilen tarifname, istem veya istemler ile tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimlerin verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir (551 s. KHK. m. 43).

1.4.2 Şekli Uygunluk İncelemesi

551 sayılı KHK'nin 43 üncü maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesini takiben başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra TPE, başvurunun şekli incelemesini yapar. Tarifname, istem veya resimlerin, patent verilebilirlik açısından yeterli olup olmadığı konusu, bu incelemenin kapsamı dışındadır (551 s. KHK. m. 54). TPE, bu

²⁹ Bartels, B., "A new era for the PCT system", London, 1985, s.298.

aşamada başvuru konusunun patentle korunamayacak konular veya buluşlar kapsamına girip girmediğini (551 s. KHK. m. 6) ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığını incelemektedir (551 s. KHK. m. 10). Buluşun, açıkça ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilikten ve sanayiye uygulanabilirlikten yoksun olması halinde inceleme işlemi durdurulmaktadır. Başvuru sahibinin TPE'nin bu kararına karşı üç aylık süre zarfında itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Başvuru konusunun patentle korunabilir bir buluş olmadığı yönündeki TPE'nin kararına karşı yapılan itirazın Enstitü tarafından geri çevrilmesi üzerine başvuru reddedilmiş sayılmaktadır.³⁰ Ancak, tetkikler sonucunda şekli şartlar açısından herhangi bir uygunsuzluk ve eksiklik bulunmadığının veya var olan eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin tespit edilmesi sonucunda başvurunun araştırma talebinde bulunulması gerekliliği başvuru sahibine bildirilir (551 s. KHK. m. 54).

1.4.3 Tekniğin Bilinen Durumu Hakkında Araştırma Raporu

Tekniğin bilinen durumu hakkında bir araştırma yapılarak raporun hazırlanması, başvuru sahibi tarafından başvuru tarihinden itibaren on beş ay içinde TPE'den talep edilmelidir (551 s. KHK. m. 56). Tekniğin bilinen durumu hakkında hazırlanan rapor, yeniliğin bulunup bulunmadığı ve tekniğin bilinen durumunun aşılmış aşılmadığı yani buluş basamağının olup olmadığıyla ilgili teknik hususları içermektedir. Düzenlenen raporun başvuru sahibine tebliğinden itibaren üç aylık sürenin dolmasından sonra söz konusu rapor TPE tarafından yayınlanır. Bu üç aylık süre, aynı zamanda başvuru sahibinin incelemeli veya incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden hangisini tercih edeceğini belirlediği süredir (551 s. KHK. m. 57).

1.4.4 Patent Sistemleri

551 sayılı KHK'nin 57 nci maddesine göre başvuru sahibine incelemeli veya incelemesiz olmak üzere iki tane patent sisteminden birisini tercih etme hakkı tanınmaktadır. Anılan bu iki sistemde de, başvuru ve başvurunun incelenmesi aşamaları müşterek olup; farklılık, tekniğin bilinen durumuyla ilgili rapora karşı

³⁰ “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik”, Madde 26

üçüncü kişilerin görüşlerinin alınması ve bu görüşlerin başvuru sahibinin cevaplamasından sonraki süreçle alakalıdır.³¹

1.4.4.1 İncelemesiz Patent Sistemi

Üçüncü kişiler tekniğin bilinen durumuyla ilgili araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde, araştırma raporunun içeriği hakkında gerekçelerini içeren ilgili belgeleri de eklemek suretiyle, görüşlerini TPE'ye bildirebilmektedirler. Üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini bildirmesi için tanınan sürenin dolmasından sonra TPE, üçüncü kişiler tarafından araştırma raporu ile ilgili olarak bildirilen yazılı görüşleri, görüşleri kanıtlayan belgeler ile birlikte, başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi, üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin bu görüşlerine karşılık, araştırma raporu ile ilgili kendi görüşlerini ileri sürerek, üçüncü kişilerin görüşlerinin bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde, gerekli gördüğü takdirde istem veya istemlerinde değişiklik yapabilmektedir. TPE, tekniğin bilinen durumu ile ilgili düzenlenen araştırma raporunu ve varsa üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini dikkate almaksızın, başvuru sahibinin raporla ilgili karşı görüşlerini bildirmesi için belirlenen süre dolduktan sonra, incelemesiz patent verilmesine karar vermektedir. İncelemesiz sistemle verilen patentin koruması başvuru tarihinden itibaren yedi yıldır (551 s. KHK. m. 60).

İncelemesiz patentte, talep edilmediği takdirde inceleme yapılmamakta olup, yedi yıl sonra patent hakkı sona ermektedir. Ancak, incelemesiz patent süresi olan yedi yıl içinde başvuru sahibi veya üçüncü kişiler tarafından talep edilmesiyle inceleme yapılarak, incelemenin olumlu sonuçlanması halinde başvuru sahibine verilen incelemeli patentle koruma süresi yirmi yıla tamamlanmaktadır. (551 s. KHK. m. 60)

1.4.4.2 İncelemeli Patent Sistemi

Tekniğin bilinen durumu ile ilgili hazırlanan araştırma raporunun yayınlanmasından itibaren altı ay içinde üçüncü kişiler, yeniliğin bulunmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılması veya tarifnamenin yeterli olmadığı dahil, patent verilebilirlik

³¹ Tekinalp, Ü.; “**Fikri Mülkiyet Hukuku**”, Arıkan, 2005, s.537.

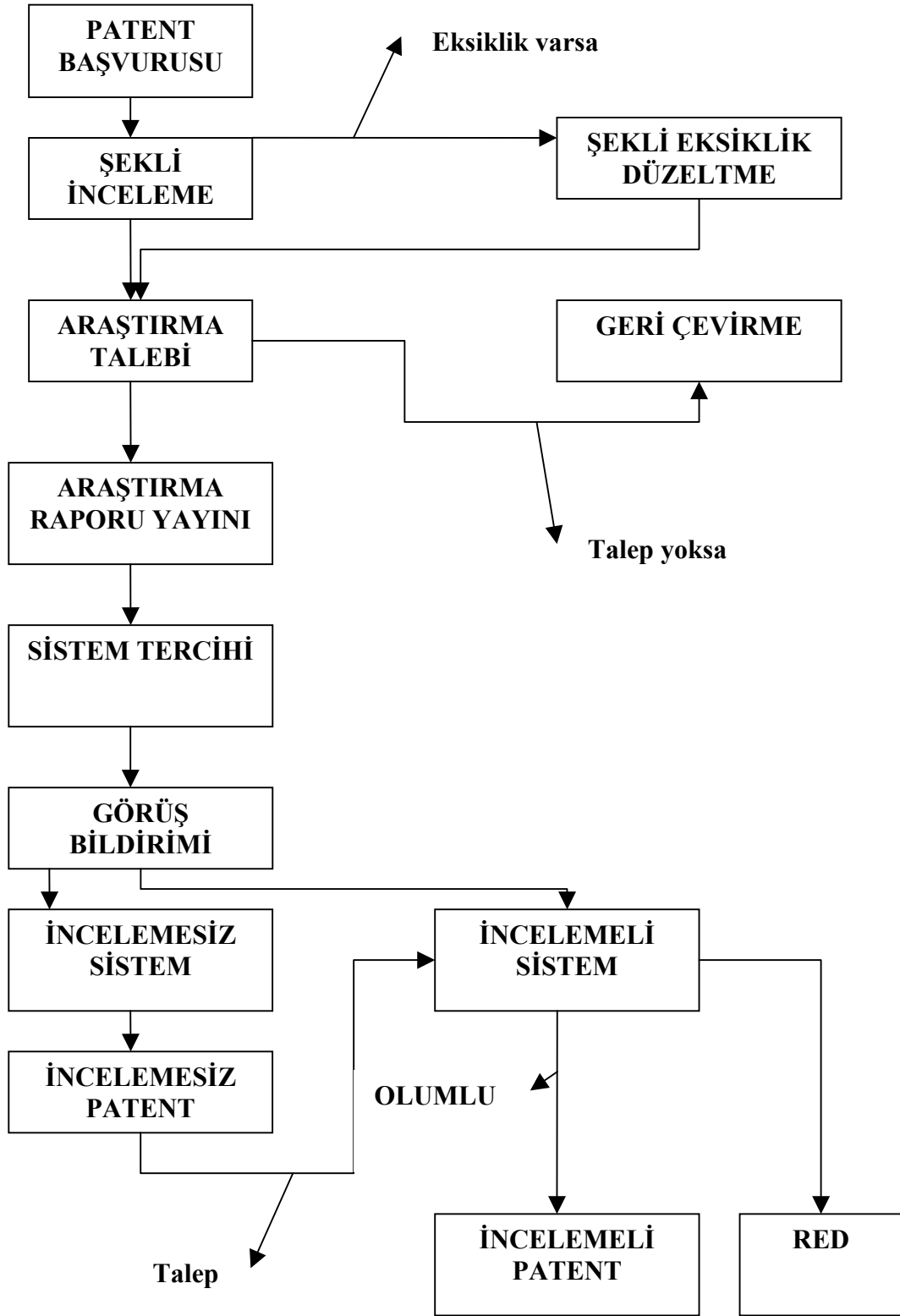
şartlarının mevcut olmadığını ileri sürerek itiraz edebilmektedirler. Yapılan yazılı itiraza, iddiayı kanıtlayan belgelerin de eklenmesiyle, bütün itirazlar ve bunların kanıtları bekletilmeksizin başvuru sahibine bildirilmektedir. Başvuru sahibi yapılan itirazlara, itiraz süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde veya talep ettiği takdirde üç aylık bir ek süre içinde cevap verebilmekte ve itirazları ortadan kaldırmaya yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürerek gerekli görürse tarifname, resim veya istem veya istemleri değiştirebilmektedir. (551 s. KHK. m. 62)

Başvuru sahibine, itirazlara ilişkin görüşlerini TPE'ye iletmesi için tanınan üç aylık sürenin ve talep edilmişse ek sürenin geçmesinden sonra patent verilebilirlik açısından bir inceleme başlatılmaktadır. Patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği açısından düzenlenen bu inceleme raporu, raporun gerekçesinin dayanaklarını da açıklamak suretiyle, başvuru sahibine bildirilmekte ve eksikliklerin giderilmesi, istem veya istemlerde değişiklik yapılması ve itiraz edilebilmesi için başvuru sahibine altı aylık süre tanınmaktadır. (551 s. KHK. m. 62)

Başvuru sahibi, TPE'nin inceleme raporunda bildirdiği olumsuz görüşleri gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürerek, gerekli gördüğü takdirde başvuruda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşler ve eğer varsa başvurudaki değişiklikler TPE tarafından incelenmektedir. Ancak, inceleme raporundaki farklı görüşlerin giderilmediğine karar verilmesi halinde, bu karar ile ilgili gerekçenin dayanakları da bildirilerek, başvuru sahibine karşı görüşlerini ileri sürebilmesi için üç aylık süre tanınmaktadır. Başvuru sahibi, incelemenin bu safhasında karşı görüşlerin giderilmesine yönelik kendi görüşlerini ileri sürerek gerekli gördüğü takdirde başvuruda değişiklik yapabilmektedir. Başvuru sahibinin görüşlerinin ve eğer varsa başvurudaki değişikliklerin incelenmesinden sonra TPE, patent verilmesine ilişkin şartları engelleyen bir durumun olmadığını tespit ederse, istemlerin tamamı veya bir kısmı için patent verilmesi şeklinde kesin kararını vermektedir (551 s. KHK. m. 62).

TPE, hiç bir itirazın yapılmadığını ve patent verilmesine ilişkin şartları engelleyen bir durumun olmadığını inceleme sonucunda tespit ederse, patent verilmesine karar

vererek kararı başvuru sahibine tebliğ etmektedir (551 s. KHK. m. 62). TPE'deki ulusal patent başvuru süreci Şekil 1.1'de gösterilmektedir.



Şekil 1.1 Türk Patent Hukukunda Patent Tescil Süreci

2 PATENT İSTEMLERİ

2.1 İstemin Tarihçesi

Patentler, her zaman isteme sahip değildiler. Birçok Avrupa ülkesinde, 1970'lerden önce patentlerin istemi bulunmamaktaydı. Bu durum, özellikle patent hakkına tecavüzün söz konusu olduğu durumlarda, koruma kapsamını belirleyen tek bölüm olan tarifnamenin tekniğin bilinen durumu ışığında incelenmesini gerektirdiği için zorluklar yaşıyordu. İstemlerin, 1836 yılında Amerika Patent Kanunu Hükmündeki Kararnamesinde yer almasıyla beraber Amerikan patent sisteminin faydalı bir bölümü oluşmuştur.³²

Patent sistemlerinde patent hakkının sağladığı koruma kapsamının sınırlarını belirlemede önem arz eden istemlerin kullanım şekli farklılıklar gösterebilmektedir. Geleneksel olarak iki tip istem oluşturma sistemi vardır:³³

Merkezi istem oluşturma sistemi olarak bilinen sistemde, istemler ile patentli buluşun merkezi yani özü tanımlanmaktadır. Korumanın kesin kapsamı, buluş sahibinin tekniğin ilgili olduğu alanına yaptığı katkının gerçek etkisine bağlıdır.³⁴

Çevresel istem oluşturma sistemi ise, istemlerin belirlediği kesin sınırlar sayesinde bir korumanın verildiği sistemdir. Bu sistemde iyi istemler oluşturma sorumluluğu başvuru sahibine veya patent vekiline aittir. Başvuru sahibi, buluşu yeni olduğu ve buluş basamağı içerdiği takdirde patent korumasına sahip olurken, bu sistemde üçüncü kişilerin bu patentli buluşun istemlerine tecavüz edip etmediği daha açıkça ortadadır.³⁵

Günümüzde hiçbir patent sistemi sadece merkezi veya sadece çevresel istem sistemi olarak değerlendirilmemekle beraber, Almanya'da ve Avrupa kıtasındaki diğer birçok

³² 1836 yılı A.B.D. Patent Kararnamesi, § 357, Madde 117.

³³ Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, 10831 nolu dava, 1998 .

³⁴ Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, 10831 nolu dava, 1998.

³⁵ Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, 10831 nolu dava, 1998.

ülkede daha merkezi bir sistem varken; İngiltere’de, ABD’de ve özellikle Japonya’da daha çevresel bir sistem vardır.³⁶ Geçen yıllarla beraber, Japonya sistemi daha fazla çevresel olurken; ABD daha az çevresel bir yapıya dönüşmüştür.³⁷

Birçok modern patent kanununda, patent başvuruları buluşun parçalarını tanımlamada kritik bir rol üstlenen ve incelemenin ilk basamağı olan en az bir istem içermelidir.³⁸ Avrupa Patent Sözleşmesi’ne (EPC) göre, bir başvuruda bir veya daha fazla sayıda istem yer almalıdır.³⁹ Bu istemler, korunması amaçlanan kapsamdaki buluş konusunu net ve açık bir şekilde tanımlayan ve tarifname tarafından desteklenen bölümlerdir.⁴⁰ Bir Avrupa patenti veya başvurusunun koruma sınırları tarifname ve resimlerin de dikkate alınmasıyla istemlerin yorumlanması neticesinde netlik kazandığından, istemlerin anlaşılır ve açık olması özellikle büyük öneme sahiptir.⁴¹

2.2 Türk Patent Hukukunda İstemler

Türk patent hukukunda istem ya da istemlerin patent başvurusunda belirtilmesi gerekmektedir. İstem veya istemlerle, buluşun korunması gereken unsurları tanımlanmaktadır (551 s. KHK. m. 47).

Patentten doğan koruma, istem veya istemlerle sınırlandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, istemlerde yer almayan hususların korunması mümkün olamamaktadır. 551 sayılı KHK, bir yandan istem veya istemlerin, kullanılan kelimelerle sınırlı olarak yorumlanamayacağını ifade ederken; diğer yandan patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının tespitinde istem veya istemlerle, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istem veya istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde kabul edilmeyeceğini belirtmektedir.(551 s. KHK. m. 83).

³⁶ Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, **10831 nolu dava**, 1998.

³⁷ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co. Davası**, 520 U.S. (1997).

³⁸ **Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)**, Madde 11.

³⁹ **Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC 2000)**, Madde 78.

⁴⁰ **Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC 2000)**, Madde 84.

⁴¹ **Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC 2000)**, Madde 69.

551 sayılı KHK'ye göre istemlerin Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yazılmasının gerekli olduğu belirtilmektedir (551 s. KHK. m. 47). Yönetmelikte ise, istemlerin buluşun özünün dikkate alınarak buluşun ayrıntıları belirtilecek şekilde yazılmasının gerekli olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca; istemlerde, buluşun erişilmesi arzulan sonuçlarla tanımlanamayacağı hususu da dikkat çekicidir.⁴²

2.3 İstemlerin Yapısı ve Teknik İçeriği

İstemler, buluşun teknik özellikleri dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Diğer bir ifadeyle, istemlerde ticari avantajlar veya teknik olmayan birtakım hususların korunması mümkün olmamaktadır. Ancak, gerekli görüldüğü takdirde buluş konusunun amacını belirten bazı açıklayıcı ifadeler istemde yer alabilmektedir.⁴³

2.3.1 İstem'in İki Parçalı Yapısı

Genellikle, istem oluşturulmasında uygun olduğu sürece iki parçalı bir yazım şekli söz konusudur. Birinci bölümde, buluş konusunun tekniğin bilinen durumundaki özelliklerinden oluşan bir ön açıklama kısmı bulunmaktadır. Tekniğin bilinen durumundaki özellikler bağımsız istemlerde yer alırken, bağımlı istemlerde bu bölüm bulunmamaktadır. Tekniğin bilinen durumundaki söz konusu özellikler, buluşu tanımlamaya yardımcı olacak ifadelerdir. Örneğin, objektif kapağında bir geliştirme yapılmış olan fotoğraf makinesiyle ilgili bir buluşun istemi oluşturulurken, istem'in ilk bölümünün “Düzlemsel odaklı objektif kapağı içeren bir fotoğraf makinesi...” şeklindeki yazımı tercih edilebilecektir. İstem'in yazılması anında, fotoğraf makinesinin halihazırda bilinen lens, vizör parçaları gibi temel özelliklerinin birinci bölümde tekrar belirtilmesi gerekli görülmemektedir. Buluşun asıl tanımlamasının

⁴² “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik”, Madde 9

⁴³ Avrupa Patent Sözleşmesi'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, (EPC 2000 Regulations) Madde 43(1)

yapıldığı ikinci bölümde ise, tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan ve yeni olduğu iddia edilen birtakım özellikler yer almaktadır.⁴⁴

2.3.1.1 İstemın Birinci Parçası

Buluşun sınıfını ve isteğe bağlı olarak buluşun önceki özelliklerini, amacını veya alanını anlatan bir önsöz bölümüdür. “Bir cihaz olup, özelliği”, “ Bir usul olup, özelliği;...”, “X proteinini içeren bir karışım olup, özelliği;...” şeklinde birtakım uygulama örnekleri verilebilir. Bu önsöz ayrıca bir başka isteme referans olabileceği gibi, o istemdeki sadece bir özelliği de tanımlayabilmektedir. Örneğin; “İstem 1’deki metot olup, özelliği;...”. Bununla beraber, Avrupa Patent Sözleşmesine göre istemdeki bu önsöz bölümünün farklı bir anlamı bulunmaktadır. Bağımsız bir istemde, “ile tanımlanan” veya “-den oluşan” şeklindeki önsöz bölümü özellikle büyük öneme sahip olmaktadır.⁴⁵

2.3.1.2 İstemın Bağlayıcı Bölümü

Buluşun tekniğin bilinen durumuna dahil olan bölümünün anlatıldığı birinci parça ile buluşun yeni olan parçalarının, işlem adımlarının veya elementlerinin anlatıldığı ikinci parçayı birbirine bağlayan geçiş kalıbıdır. Patent başvurularındaki geçiş kalıpları, korumayı belli elementlere veya parçalara indirgedikleri veya ilave özellikleri kapsayabilecek şekilde istemin anlaşılabilirliğini etkilediği için önem arz etmektedir. İstemlerde, en sık kullanılan geçiş kalıbı “açık uçlu” bir tümce olan “içeren” ibaresidir. Bununla beraber, “kapalı uçlu” bir anlatım sağlayan “-den oluşan” veya “-den müteşekkil” kalıpları da kullanılmaktadır.⁴⁶ Aşağıda bu kalıplar açıklanmaktadır:

2.3.1.2.1 Açık Uçlu Kalıp

Bazı başvurularda “içermesidir” veya “içeren” ifadeleri kullanılarak, istemde belirtilen özelliklere ilave olarak belirtilmemiş ifadeler de korunabilmektedir. Örneğin, “Moleküler dizilim numarası 1 olan polinükleotid içeren bir tedavi bileşeni”

⁴⁴ Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, (EPC 2000 Regulations) Madde 43(1).

⁴⁵ Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC 2000), Madde 43.

⁴⁶ <http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/2618.html>, Patent Lens, s.1(03.09.2010).

şeklindeki bir istemde moleküler dizilim numarası 1 olan polinükleotid içeren bir tedavi bileşeni korunduğundan; kısıtlayıcı kısım en azından dizilim numarası 1 olan polinükleotidin var olmasını gerektirmektedir. Ancak, bağlayıcı bölümde açık uçlu kalıp kullanıldığından, bu istemin ilave olarak adı anılmamış başka gruplar veya elementler içermesi de mümkündür.⁴⁷

2.3.1.2.2 Kapalı Uçlu Kalıp

Bazı başvurularda “kapalı uçlu” kalıba sahip bir yazım dili kullanılırken, “-den oluşan” ibaresi ile istem oluşturulur. Bu biçimde, karışım için belirtilen elementler, cihaz için belirtilen parçalar veya metot için belirtilen basamaklar haricinde ilave özellikler korunamamaktadır. Örneğin, “Moleküler dizilim numarası 2 olan bir proteinden ve buna uygun bir tampon çözeltiden oluşan bir tedavi karışımı”nın korunduğu bu şekildeki bir istemde, sadece bu dizilimdeki moleküle veya dengeleyici çözeltiliye sahip spesifik bir karışım korunmaktadır. Ancak, istemde ilave olarak açıkça belirtilmemiş özellikler bu istemin kapsamında korunamamaktadır.⁴⁸

Açık uçlu ve kapalı uçlu istemlerin birleştirilmesi yoluyla da istem yazılabilir. Örneğin, “Moleküler dizilim numarası 1, 2, 3, 4 ve 5 olan gruptan seçilen en az bir polinükleotid içeren bir DNA yapısı” şeklinde yazılmış olan bir istemde, bileşik moleküler dizilimi 1-5 olan gruptan en az bir tane polinükleotid içermelidir (Kısıtlayıcı Bölüm). Ancak, bu belirli olan polinükleotide ilave olarak belirtilmemiş gruplar veya elementlerde istemde yer alıyormuş gibi düşünülür. Bu tarz istem yazımı MarkushGrup istemi olarak bilinmekte olup, kimyasal başvuruların istemlerinde genellikle kabul görmüş bir yazım tarzıdır.⁴⁹

2.3.1.3 İstemın İkinci Parçası

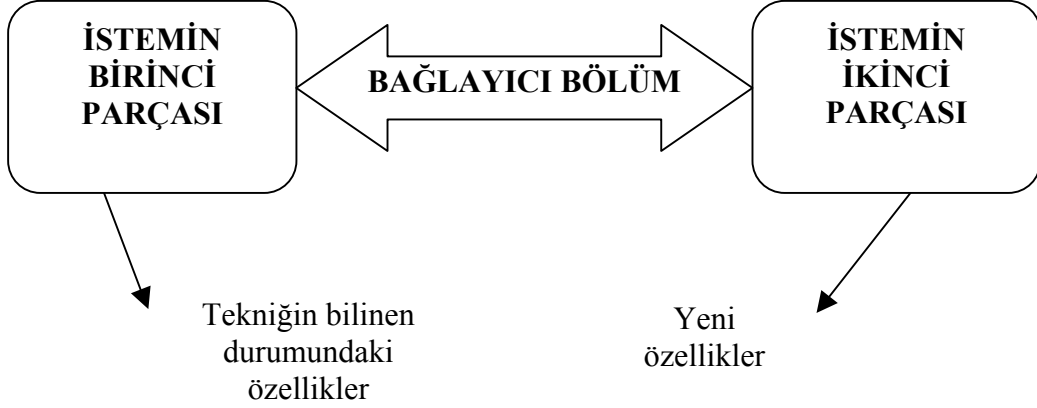
Geçiş kalıbından sonra gelen yeni özelliklerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümdeki özellikler, tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan ve buluşun yeni olan özellikleridir.

⁴⁷ <http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/2618.html>, Patent Lens, s.1 (03.09.2010).

⁴⁸ <http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/2618.html>, Patent Lens, s.1 (03.09.2010).

⁴⁹ <http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/2618.html>, Patent Lens, s.1 (03.09.2010).

Şekil 2.1’de görülebileceği gibi, iki parçalı istem yazma şekli, buluş konusunun tekniğin bilinen durumuna ait olan özelliklerinin ve buluşun bilinen teknik alana dahil olmayan bir takım yeni özelliklerinin istemi okuyan kişiler tarafından daha kolay anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.⁵⁰



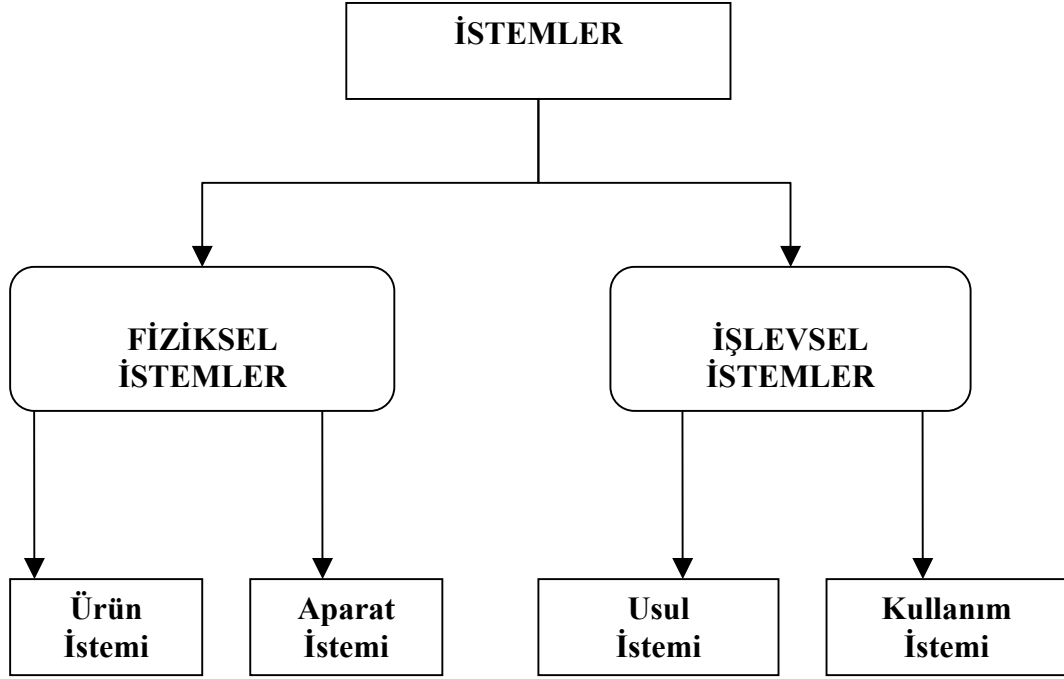
Şekil 2.1 İstemın İki Parçalı Yapısı

2.4 Buluş Konusu Yönünden İstem Kategorileri

İstem oluşturma sırasında, ürün istemi, usul veya metot istemi, aparat istemi ve kullanım istemi olmak üzere dört farklı kategoride istem yazılabildiği Şekil 2.2’de görülmektedir. Çoğu zaman, birçok buluş konusunun tam manasıyla korunabilmesi için birden fazla kategoride istem yazma gerekliliği doğabilmektedir. Uygulamada, ürün ve aparat istemlerinin yer aldığı fiziksel istem sınıfı ile usul ve kullanım istemlerinin yer aldığı işlevsel istem sınıfı olmak üzere iki ayrı sınıf bulunmaktadır.⁵¹

⁵⁰ Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Uygulama Şekliını Gösterir Yönetmelik(EPC 2000 Regulations), Madde 42(1).

⁵¹ Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Uygulama Şekliını Gösterir Yönetmelik(EPC 2000 Regulations), Madde 43(2).



Şekil 2.2 Buluş Konusu Yönünden İstem Sınıflandırması

Temel istem tipi olarak düşünülebilecek olan “ürün istemi” nesne, madde, makine, aparat, cihaz, aparatın yardımcı sistemleri gibi fiziksel oluşumlar veya kimyasal bir bileşik veya bileşiklerin karışımı gibi kompozisyonları tanımlayan ve kişisel teknik kabiliyet ürünü olan “Otomatik geri besleme devresi içeren bir dümen mekanizması...”, “Dokunmuş kumaştan mamul giysi...”, “X, Y, Z elementlerinden oluşan böcek ilacı...” veya “Çok sayıda verici ve alıcı istasyonu içeren bir iletişim sistemi...” şeklindeki istemler bu kategori için örnek olarak sayılabilir.⁵²

İkinci temel istem tipi olan “usul istemi” ile ise, buluş konusu usulü etkileyen maddesel ürünlerin kullanımındaki tüm işlemler veya maddesel ürünlerin, enerjinin, başka usul adımlarının veya bazı canlı şeylerin kullanıldığı işlem adımlarından oluşan yöntemler korunmaktadır.⁵³

⁵² Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Uygulama Şekli Yönetmelik, (EPC 2000 Regulations) Madde 43(2).

⁵³ Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Uygulama Şekli Yönetmelik, (EPC 2000 Regulations) Madde 43(2).

2.5 Yapısal Bakımdan İstem Çeşitleri

Tüm başvurularda buluşun temel yani esas özelliklerini (essential features) içeren bir veya birden fazla sayıda ana istem yer almaktadır. Bu istem veya istemlerin devamında ise, ana istemde bahsedilen “belirli bir yapılanmanın” daha detaylı biçimde açıklandığı istem veya istemler bulunabilmektedir. Buradaki “belirli yapılanma” kavramı, buluşun söz konusu özelliğinin, ana istem veya istemlerdeki daha geniş anlatımına nazaran daha özel ve detaylı kapsamda açıklandığını ifade etmektedir.⁵⁴

İstemlerin yapısal manadaki farklılığı sonucunda bağımsız ve bağımlı olmak üzere iki tip istem oluşmuştur. Bunlardan bağımsız istem, kendi yapısı üzerine konumlandırılmış çeşitken; bağımlı istem bir veya birden fazla istem üzerine yapılandırılmış ve genellikle geriye dönük birtakım özellikleri içeren istem tipidir.⁵⁵

2.5.1 Bağımsız İstem

Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekmektedir. Korunması talep edilen buluşun teknik özelliklerinin daha açık bir şekilde belirtilmesi için bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir.⁵⁶

2.5.2 Bağımlı İstem

Herhangi bir istemde yer alan tüm esas özellikleri içeren bir istem bağımlı istem olarak isimlendirilmektedir. Mümkün olduğu takdirde, bağımlı bir istemin giriş bölümünde bağlı olduğu isteme atıfta bulunulmalıdır. Bağımlı istem, tek başına buluşun tüm özelliklerini tanımlama gibi bir göreve sahip olmadığından, “ile karakterizedir” veya “-den oluşan” gibi geçiş kalıplarının kullanılması gerekliliği yoktur. Bir buluşun ilave birtakım özelliklerini içeren bir bağlı istem başka bir bağlı istemin de tüm esas özelliklerini içerebilir. Bu durumda, söz konusu istemin diğer isteme de atıfta bulunması gerekmektedir. Ayrıca, bazı durumlarda ise, belirli bir

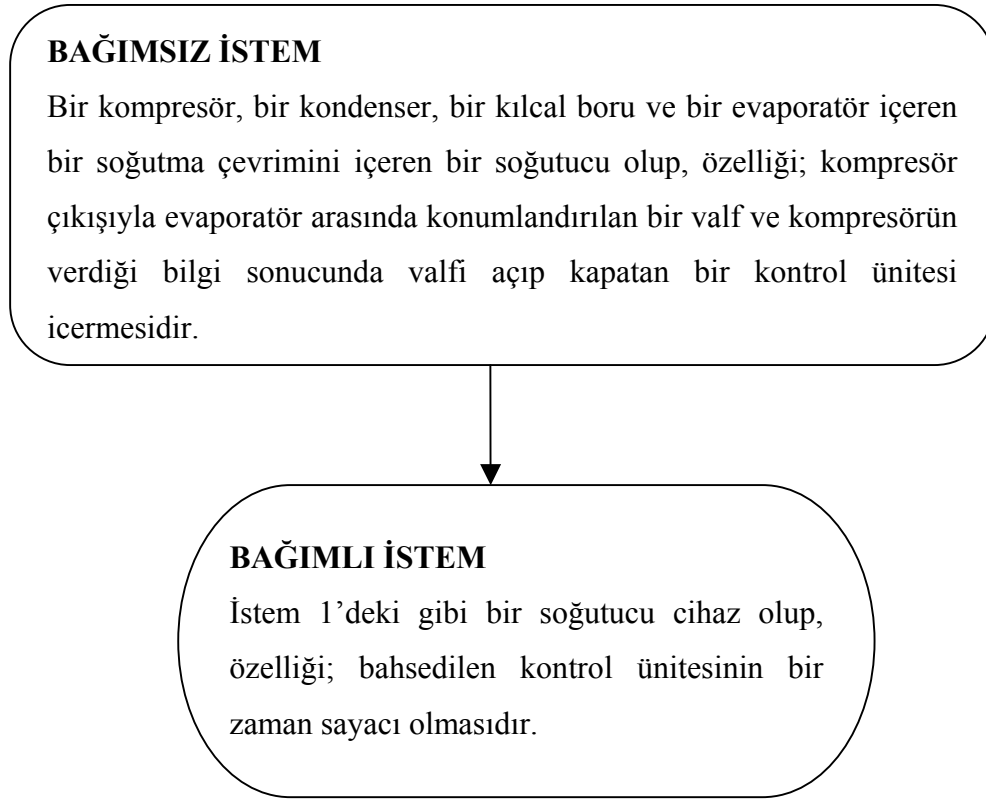
⁵⁴ Avrupa Patent Sözleşmesi'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EPC 2000 Regulations) Madde 43(3).

⁵⁵ [http://en.wikipedia.org/wiki/Claim_\(patent\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Claim_(patent)), s.3 (09.11.2010).

⁵⁶ “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik”, Madde 9.

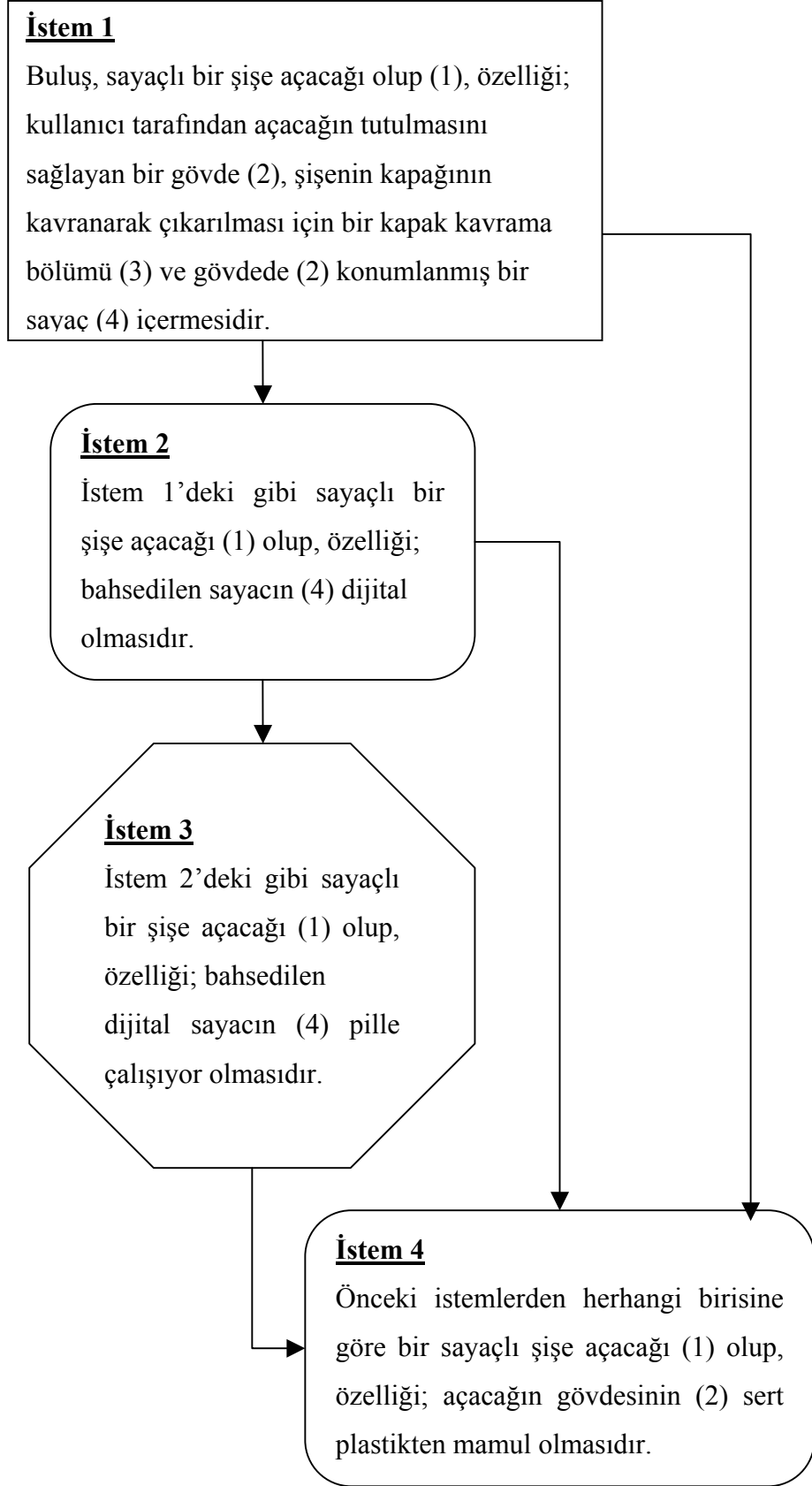
özelliğın veya belirli özelliklerin tanımlandığı bir bağımlı istem kendisinden önceki birden fazla sayıda isteme bağlanabilmektedir. Bu nedenle, bağılı bir istemin bir veya daha fazla sayıda bağımsız isteme, bir veya daha fazla sayıda bağımlı isteme veya hem bağımsız hem bağımlı isteme bağlanması söz konusu olabilmektedir.⁵⁷

Bağımsız bir istem ve bu isteme bağılı olan bir istem için Şekil 2.3'teki gibi bir örnek ve hem bağımsız hem bağımlı isteme bağlanmış olan bağımlı istem örneklerinin yer aldığı Şekil 2.4'teki bir örnek verilmektedir.



Şekil 2.3 Bağımsız ve Bağımlı İstem

⁵⁷ [http://en.wikipedia.org/wiki/Claim_\(patent\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Claim_(patent)), s.3.



Şekil 2.4 Bağımsız ve Bağımlı İstemler

2.5.2.1 Bağımlı İstem Oluşturmanın Avantajları

“Bir yapılanmada”, “önerilen bir yapılanmada”, ”belirli bir yapılanmada”, ”yararlı bir yapılanmada” şeklindeki veya benzeri şekildeki açıklamalar genellikle patent başvurusunun tarifnamesinde yer alan ve buluşun ortaya çıkış metodunu veya belirli bir uygulamasını ifade eden sözcüklerdir.⁵⁸ Buradaki yapılanmalar, genellikle bağımlı bir istemi veya bağımlı bir istemin temelini oluşturmaktadır. Hukuken, her bağımlı istem bağlı olduğu bağımsız istemden daha dar kapsama sahiptir. Uygulamada, patent başvurusunda bağımlı istemler yazmanın bazı avantajları yer almaktadır.

2.5.2.1.1 Bağımsız İstem Dilinin Netleşmesi

Rakiplerin istemdeki temel yapının bazı yönlerini değiştirmesini engellemek için bağımsız istemler, genellikle başvuru sahipleri tarafından çok geniş terimlerle ifade edilmektedir. Ancak, bu tarz geniş kapsamlı bir terim kullanılması halinde de, bu terimin karşıladığı kapsamın sınırları konusunda bir netlik gerçekleşemeyebilir.

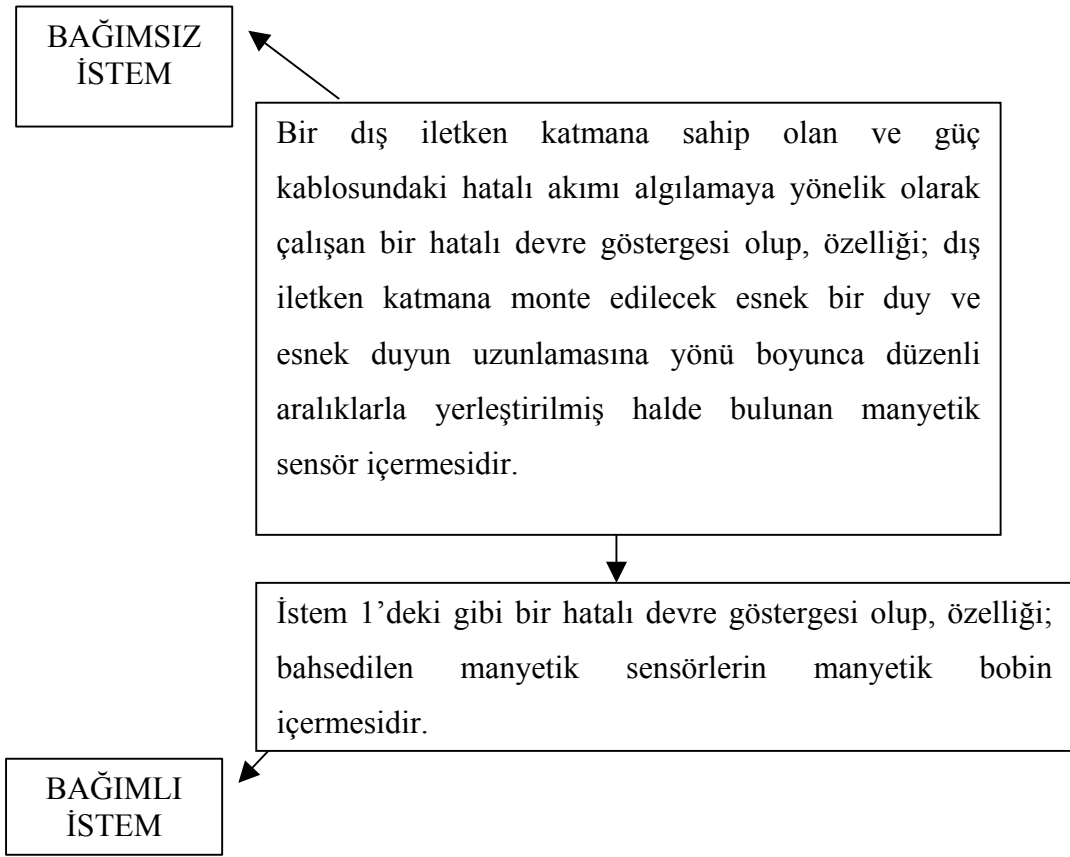
Örneğin, “Bir tabla olup, özelliği; dört tane ayak içermesi” şeklinde başlayan bir bağımsız istem, “Önceki istemde bahsedilen tabla olup, özelliği; dört tane ayak içermesi” şeklindeki bir bağımlı isteme göre daha muğlaktır. Bağımsız istem, buluşu daha geniş bir şekilde tanımlarken, bağımlı istem daha dar manada buluşu açıklamaktadır.

2.5.2.1.2 Ana İstem Geçersiz Hale Gelme İhtimalini Yok Etme

Bir patent başvurusunun yapıldığı anda veya tescil sürecinde var olan istemlerin geçerli olup olmadığını tespit etmek imkansızdır. Bu belirsizliğin nedeni, başvuru sahibinin patent başvurusunun rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanmış veya sözlü olarak açıklanmış bilginin söz konusu istemi geçersiz

⁵⁸ Uluslararası Patent Sınıflandırması Kılavuzu (IPC Guide), 2009, s. 33

kılabileceğinden kaynaklanmaktadır. Buna ilaveten, başvuru anında henüz yayınlanmamış bazı başvurular da söz konusu patent başvurusundaki istemlerin geçerliliğini ortadan kaldıracaktır. Dünyadaki tüm yayınlanmış bilgiyle alakalı net ve tam bir bilgi edinmek imkansız olacağından, her zaman istemlerin geçerliliği kesin olamamaktadır. Bağımsız bir istemin geçersiz olması halinde dahi, bu isteme bağlı olan bir istemin yaşaması mümkün olabilmekte ve hala ticari anlamda rakipler bu alandan uzak tutulabilmektedir.



Şekil 2.5 Bağımsız Bir İsteme Bağlı Bir İstem

Şekil 2.5'teki İstem 1'in herhangi bir nedenden dolayı geçersiz olması durumunda, bağımsız istemde bağımlı isteme nazaran daha dar biçimde korunan bobin içeren manyetik sensöre sahip bir hatalı devre göstergesinin istemi Şekil 2.6'daki gibi düzenlenebilmektedir:

Bir dış iletken katmana sahip olan ve güç kablosundaki hatalı akımı algılamaya yönelik olarak çalışan bir hatalı devre göstergesi olup, özelliği; dış iletken katmana monte edilecek esnek bir duy ve esnek duyun uzunlamasına yönü boyunca düzenli aralıklarla yerleştirilmiş halde bulunan manyetik bobinli dört veya daha fazla sayıda manyetik sensör içermesidir.

Şekil 2.6 Bağımsız İstem Geçersiz Olmasıyla Oluşan Yeni Ana İstem

2.5.2.1.3 Her İstem Farklı Kapsamının Olması

A.B.D Patent Kanununa göre, istemlerin farklılaştırılması doktrinine göre, her bir istemde buluşun diğer istemlerinden farklı bir özelliğin korunduğu varsayılmaktadır. Bu doktrin, tek başına bir istemin dar veya geniş kapsamda yorumlanması ihtimali karşısında, istemin kapsamının geniş bir biçimde yorumlanmasının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Bağımsız bir isteme bağlanarak bir özelliğin daha detaylı biçimde açıklandığı bağımlı bir istemde, ana istemden daha dar bir koruma kapsamı sağlanmaktadır. Bu anlamda; bağımlı istemin, daha geniş koruma kapsamına sahip olan bağımsız istemden ister istemez farklı olması gerekmektedir. Mahkemeler tarafından, bağımsız bir isteme konulan sınırlandırmayla bağımlı istemin oluşturulduğu ifade edilmektedir. Örneğin, birden fazla sayıda ayağı olan bir sandalyeyi tanımlayan bir bağımsız istem ve bu ana isteme bağlı olan istemlerin var olması halinde; bağımsız istem, bağlı istemdeki sınırlandırmayla kısıtlanmamaktadır. Mesela, çok sayıda ayağı olan bir sandalyenin tanımlandığı bağımsız isteme bağlı olan istemde dört ayaklı sandalye için koruma sağlanırken; söz konusu bağımsız istemle iki, üç, beş veya daha fazla sayıda ayağa sahip sandalye için de koruma sağlanabilmektedir.⁵⁹

⁵⁹A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Environmental Designs Lid.v.Union Oil Co. of California Davası**, 713 F.2d, 699 (1984).

2.6 Patent İstemlerinin İşlevi

Patent istemleri hukukta iki önemli rol oynamaktadır. Bunlardan ilki, patent sahibinin buluşunu tanımladığı istemlerle tüm dünyaya bir uyarıda bulunmasını sağlamasıdır.⁶⁰ Böylece, diğer bir anlamda, istemle patentin kapsamı haricinde kalan alanla ilgili kamuoyu bilgilendirilmesi de sağlanmış olmaktadır.⁶¹ İstemle önceden tanımlanan bilgi ve kamu tarafından ulaşılabilecek istemlerin varlığı, istemin uyarıcılık veya haberdar edicilik özelliğini hayata geçirmektedir. İstem herkes tarafından ulaşılabilir olduğu süre boyunca, patent istemi sabit bir işleve sahip olmaktadır. Bu manada istem, patent sahibinin koruma kapsamını hukuki manada açıklayan bölümdür.⁶² Sadece patent sahibinin kullanabileceği buluş konusunu resmeden istem hem “açıklayıcı” hem de “toplumu uyarıcı” fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonlar şu şekilde açıklanmaktadır:⁶³

2.6.1 Toplum Uyarıcılık Fonksiyonu

Bir patentin istemiyle, buluş konusuna patentin sağladığı tekel durumu hakkında toplumun bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.⁶⁴ Hukuken istemlerin tarifnameye bağlı kalarak buluşu tanımlaması gerekmektedir.⁶⁵ Başvuru sahibi tarafından bir patent başvurusunda bulunulması durumunda, istemin toplumca erişilebilir hale gelmesiyle toplumun bilgilendirilmesi ve korunan buluşun kamuoyuna duyurulması gerçekleşmektedir. İstem kökleri, toplumda herhangi bir patentin koruma kapsamından haberdar olunması gerekliliğinin bir sonucu olarak bir araca ihtiyaç duyulmasına kadar uzanmaktadır.⁶⁶

⁶⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc. Davası**, 90 F.3d 1576(1996).

⁶¹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Texas Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc. Davası**, 308 F.3d 1193 (2002).

⁶² A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc. Davası**, 833 F.2d 931(1987).

⁶³ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. Davası**, 520 U.S. 17, 29(1997).

⁶⁴ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**, 517 U.S. 370, 373 (1996).

⁶⁵ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 112.

⁶⁶ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 122.

2.6.2 Patent Kapsamını Belirleyicilik Fonksiyonu

Patent İstemleri aslında, patent sahibine bir konuda verilen tekel hakkının kapsamını netleştirmektedir.⁶⁷ Bu nedenle, istemler patentle korunacak buluşu tanımlamaktadır. Böylece, istemin toplumca incelenmesi patent sahibine sahip olduğu istemlerin kapsamında üretim yapma sınırını koymaktadır. Diğer bir ifadeyle, toplum fertleri patent sahibinin patentinin hangi sınırlar dahilinde olduğunu takip edebilmektedir. Bu durum, modern anlamda patent isteminin en temel özelliğidir.⁶⁸

İstemdeki kelimeler aracılığıyla, patent sahibinin belli bir teknik alandaki buluşun sınırları dahilinde maddi kazanç elde etmesi mümkün olabilmektedir.⁶⁹ Patent istemi bir anlamda belli bir arsa için alınan ve bu alanın sadece sahibi tarafından korunmasına olanak sağlayan tapu belgesiyle benzerlik göstermektedir.⁷⁰

Bir patent, sahibine; patent konusu buluşun başkaları tarafından kullanılmasını, üretilmesini, satılması için sunulmasını veya direkt satılmasını engelleyen bir hak tanımaktadır.⁷¹ Her patent istemi, bir buluşu veya buluşun spesifik bir parçasını tanımlamaktadır. Herhangi bir kişi sadece patent sahibine ait olan bu alana izinsiz girerse, patentten doğan hakka tecavüz etmiş olmaktadır.⁷² Patentten doğan hakka tecavüz edilmesi durumunda, patentin istemlerinde tanımlanan koruma kapsamı, tecavüz eden yöntemle veya ürünle karşılaştırılmaktadır.⁷³ Bir tecavüz davasında, suçun varlığının ispat edilmesi için, patent isteminin kapsamının tecavüzle itham edilen ürün veya usulü tamamen kapsamaması gerekmektedir.⁷⁴

⁶⁷ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 605, 609 (1950).

⁶⁸ Merges R., Nelson R., “**On the Complex Economies of Patent Scope**”, 1990, s.839.

⁶⁹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 605, 607(1950).

⁷⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vamco Mach. & Tool, Inc. Davası**, 752 F.2d 1564, 1577 (1985)

⁷¹ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 271.

⁷² **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 271.

⁷³ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Autogiro Co. of Am. v. United States Davası**, 384 F.2d 391, 396 (1967).

⁷⁴ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**, 517 U.S. 370, 374 (1996).

Patent istemi ayrıca, patentin geçerliliğine karar verilmesinde başvuru bölümüdür.⁷⁵ Buluşu tanımlayan istemde anlatılan özelliklerin yeni olması, buluş basamağı içerecek biçimde aşikâr olmayan bir yapıda olması ve sanayide kullanılabilir olması halinde buluş ancak patent hakkına kavuşmaktadır.⁷⁶ Bu patentlenebilirlik kriterlerinden herhangi birisinin olmaması halinde, başvuru sahibi patent hakkını alamamaktadır.⁷⁷ Ayrıca, bir patent isteminin geçerliliği patentin tescilinden sonra da mahkemece ortadan kaldırılabilir.⁷⁸

Mahkeme tarafından incelenen bir patent davasında, öncelikle istemle tanımlanan buluş konusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı incelenmektedir. Eğer istemli buluş konusunun herhangi bir patentle korunma gerekliliğini sağlamadığı mahkemece tespit edilirse söz konusu istemler geçersiz kılınmaktadır.⁷⁹ İstemlerin geçerli olması halinde ise, patent sahibinin korumayı amaçladığı buluşu tanımlayan istemler herhangi bir analizin başlangıç noktasıdır.⁸⁰

Çoğu patent davası için, istem kapsamı sıklıkla sonucu belirlemede büyük önem taşımaktadır. Patent isteminin tanımladığı buluş konusu bir kez açıklandığında, tecavüz ve istemin geçerliliği durumlarındaki olası sorular kolaylıkla cevaplanabilmektedir.⁸¹

Patentin istemlerine tecavüz edildiği iddiasının olduğu durumlarda, patente tecavüz ettiği iddia edilen ürün veya usulün, patentin istemlerinin belirlediği alanın dahilinde mi yoksa bu alanın haricinde mi olduğu tartışma konusu olmaktadır.⁸²

⁷⁵ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Beachcombers, Int'l, Inc. v. WildeWood Creative Prods., Inc. Davası**, 31 F.3d 1154, 1160 (1994).

⁷⁶ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 101-103.

⁷⁷ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 131.

⁷⁸ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 282.

⁷⁹ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 282.

⁸⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Amazon.com, Inc.v.Barnesandnoble.com, Inc. Davası**, 239 F.3d 1343, 1351 (2001).

⁸¹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**, 52 F.3d 967, 989(1995).

⁸² Wagner R., Petherbridge L., **“Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicial Performance”**, 2004, s.1109-1113.

Patent istemlerinin geçerliliğiyle ilgili birtakım soru işaretlerinin belirmesi halinde ise, patent sahibinin istemleri aracılığıyla korumayı planladığı buluş konusunun, tekniğin bilinen durumunda patent başvurusundan önce yer alıp almadığı konusu gündeme gelmektedir.⁸³ Patent istemi ve daha da önemlisi patentin sahibine sağladığı tekel hakkı, patent sisteminde merkezi bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, patent istemleri diğer bir ifadeyle patent istemlerinin sağladığı koruma hakkı bu derece önem kazanmaktadır.⁸⁴

Patent hukukundaki çekirdek iki sorun olan patentten doğan hakka tecavüz ve patent istemlerinin geçerliliğiyle ilişkili olan patent istemi kavramı, birçok patent koruması teorisinin merkezinde yer almaktadır. Tüm patent teorileri, patent korumasının özel kapsamıyla yakından ilgilidir.⁸⁵ Korumanın genişlik derecesi patent sahibinin pazarda tekel olma gücünü ve belirli sanayi dalındaki patentin teknolojik gelişmeyi nasıl etkilediğini tanımlamaktadır.⁸⁶

2.7 İstem Yapılandırmasının Önemi

İstem yapılandırması, patent hukukundaki birçok doktrine temel teşkil eden çok yönlü bir olgudur. Her zaman doktrinden doktrine değişiklik göstermesine rağmen, istem yapılandırmasının rolü, istemlerin sağladığı koruma kapsamının açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Patent istemlerinin sağladığı koruma kapsamının anlaşılması, hem patentlerin hangi sınırlar dahilinde geçerli olduğunu anlamaya, hem de patentten doğan hakka tecavüz değerlendirmesinin yapılmasına katkı sağlamaktadır. Her iki durumda da, uygulanacak hukuki yol teknik alandaki uzman kişinin istemleri ne kadar ve ne şekilde anladığıyla sınırlandırılmaktadır.⁸⁷

⁸³ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 102.

⁸⁴ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Bloomer v. McQuewan Davası**, 55 U.S. (1852).

⁸⁵ Burk D., Lemley M., “**Policy Levers in Patent Law**”, 2003, s. 1595.

⁸⁶ Merges R., Nelson R., “**On the Complex Economies of Patent Scope**”, 1990, s.839-840.

⁸⁷ Burk D., Lemley M., “**Is Patent Law Technology-Specific?**”, 2002, s.1155.

Teknik alandaki uzman kişi, istemlerin kapsamının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Çünkü, istemlerin kapsamı teknik alandaki uzman kişi tarafından anlaşıldığı ölçüde belirlenmektedir.⁸⁸

Patentlenecek bir buluşun, yeni olan ve aşikâr olmayan bir konu olup olmadığına karar verebilmek için patentin istemlerinin hangi alanı kapsadığının anlaşılması gerekmektedir. Tekniğin bilinen durumundaki bilinen bir cihazın, patent başvurusunda bulunulan cihazla yenilik kriteri açısından karşılaştırılması, söz konusu istemin kapsamının teknik alandaki uzman kişi tarafından anlaşılmasına bağlıdır.⁸⁹ Ayrıca, yine tekniğin bilinen durumundaki cihazla patentlenecek cihaz arasındaki teknik farklılıkların belirlenmesi ve böylece aşikâr olmama kriterinin sağlanması için de, teknik alandaki uzman kişi tarafından istemde belirtilen sınırlar dahilindeki koruma önem kazanmaktadır.⁹⁰

2.7.1 Patent İstemlerinin Yorumlanması

Patent istemlerinin toplumu uyarıcılık ve patent kapsamını açıklayıcılık fonksiyonlarını sağlayabilmesi için, söz konusu istemlerin ne anlama geldiğinin anlaşılması yani bu istemlerin yorumlanması gerekmektedir.⁹¹

Patent istemlerinin yorumu, patent hukukunda oldukça büyük öneme sahiptir. Patent istemlerinin yorumlanmasının en önemli gerekçelerinden birisi istemlerin patentlenebilirliğinin tespit edilmesini sağlamaktır. Diğer bir ifadeyle, istemlerdeki özelliklerin patentlenebilirlik kriterlerini taşıyıp taşımadığı istemin yorumlanmasıyla anlaşılmaktadır.⁹²

İstemlerin yorumlanması, patentten doğan hakka tecavüz konusunu gündeme taşıması sebebiyle de önem arz etmektedir. Çünkü, patentten doğan hakkın belirlenebilmesi

⁸⁸ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments Davası**, 52 F.3d 967, 986 (1995).

⁸⁹ A.B.D Temyiz Mahkemesi Kararı, **Wiggins davası**, 488 F.2d 538 (1973).

⁹⁰ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 103.

⁹¹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc. Davası**, 138 F.3d 1448, 1454 (1998).

⁹² Saraç, T., “**Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması**”, Seçkin, 2003, s.195.

istemdeki özelliklerin veya ifadelerin yorumlanmasıyla belirginleşmektedir.(551 s. KHK m.83). Ayrıca, istemin yorumlanması patentlerin geçerli olup olmadığına karar verme aşamasında yani hükümsüzlük tesbitinde de önem taşımaktadır.⁹³

Patent istemlerinin yorumlanması ilgili teknik alandaki uzmanın yetki alanı içindedir. Ancak, patentten doğan hakka tecavüz ve patent istemlerinin hükümsüzlük iddialarına karşı yapılan hukuki yorumlama mahkemelerin sorumluluğundadır.⁹⁴

İstemlerin yorumlanmasının sağladığı bazı avantajlar mevcuttur. Bir kez yorumlanan patent istemleri ile, toplum patent konusu buluş hakkında tamamen bilgilendirilmiş olmaktadır. Buna ilaveten, istemin yorumlanması ile patent korumasının sınırları da belirlenmektedir. İstemdeki terimlerin tanımlanması patentin sağladığı tekel hakkının sınırlarını oluşturmaktadır. Özellikle, mahkemeler istemlerin yorumlanması anında çok büyük bir ihtimam göstermektedirler. Bunun sonucu olarak, farklı istem yorumlama metotları ortaya çıkmıştır. Bu metotlar hakkında, evrensel bilgi kaynaklarının istemlerin yorumlanmasında kullanılması ile ilgili genel bir uzlaşma oluşmuştur. Metotlar arasındaki temel farklılık, bilgi kaynaklarının kullanımıyla alakalı olarak değişkenlik gösteren kriter seçimleridir. Yorumlama yaklaşımları arasındaki en temel farklılık, tarifnamenin dikkate alınması anında ortaya çıkabilmektedir.⁹⁵

2.7.1.1 İstem Yorumlamanın Temeli

İstem yapılandırması olarak da bilinen istem yorumlaması, istemin gerçek anlamının anlaşılmasını sağlayacak bir istem terimi veya terimlerinin tanımlanmasını içermektedir.⁹⁶ İstem anlamının anlaşılması ile, patentin sınırlarının kesin yerleşimi bilineceğinden patente tecavüz ve patentin geçerliliği konularının da daha rahat

⁹³ Saraç, T., “Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması”, Seçkin, 2003, s.195.

⁹⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**,52 F.3d 967, (1995).

⁹⁵ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Phillips v. AWH Corp. Davası**, 363 F.3d 1207 (2004).

⁹⁶ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**, 52 F.3d 967, 976 (1995).

biçimde aydınlatılması mümkün olabilmektedir.⁹⁷ İstemlerin yorumlanması bu tarz tartışmalı durumlardaki temel sorulara cevap verme anında başlangıç noktası olarak kabul edilebilir⁹⁸. Ayrıca istemin yorumlanması, patent davalarının nihai karara bağlanmasında da hayati önem kazanmaktadır.⁹⁹

İstemlerin yorumlamasına dair belirli kıstaslar var olmasına rağmen mahkemeler genelde istemleri çok geniş bir muhakeme ve takdir yetkisiyle değerlendirmektedirler. Ancak yine de, istem yorumlanması prosedürü için hiçbir kemikleşmiş kural kabul edilmemiştir.¹⁰⁰ Ayrıca, istem yapılandırmasına yönelik belirli bir yaklaşımı zorunlu kılacak tanınmış anayasal engeller de yer almamaktadır.¹⁰¹

Genellikle patent mevzuatlarında, bir patent dokümanında yer alması gereken hususlar ve buluşu tanımlayan istemlerin gereklilikleri belirtilirken, istemdeki terimlerin açıklanması anında nasıl bir tutum izleneceği açık bir biçimde belirtilmemektedir. Muhakeme anındaki bu geniş pencereden bakma serbestisi, farklı istem yorumlama metodlarının gelişmesine izin vermektedir.¹⁰²

Herhangi bir istem yorumlama metodu iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, uygun yorumlama kaynaklarının seçilmesidir.¹⁰³ Yorumlama kaynakları evreni, istem yorumlama anında hangi araçlardan faydalanılabileceğini göstermektedir. Yorumlama metodunun ikinci yönü ise yorumlamanın belli sayıda kriter içermesidir.¹⁰⁴ Bu kriterler, yorumlama kaynaklarının istemin terimlerinin nasıl anlaşılacağını koordine etmektedirler.¹⁰⁵

⁹⁷ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**, 55 U.S. 370, 374 (1996).

⁹⁸ Wagner R., “**Reconsidering Estoppel: Patent Administration and the Failure of Festo**”,2002, s.1119.

⁹⁹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc. Davası**, 138 F.3d 1448, 1454 (1998).

¹⁰⁰ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 112.

¹⁰¹ Scalia A., “**Common-Law Courts in a Civil Law System: The Role of the United States Federal Courts in Interpreting the Constitution and Law**”, 1997, s.3, 9-13, 34-35.

¹⁰² A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Phillips v. AWH Corp. Davası**, 363 F.3d 1269, 1286 (2004).

¹⁰³ Merges R., “**Intellectual Property In The New Technological Age**”, 2003, s.216.

¹⁰⁴ Merges R., “**Intellectual Property In The New Technological Age**”, 2003, s.220-222.

¹⁰⁵ Merges R., “**Intellectual Property In The New Technological Age**”, 2003, s.216.

2.7.1.2 İstem Yorumlama Kaynakları

İstem yorumlamada yararlanılan kaynaklar iki genel kategoride yer almaktadır. Bu kategorilerden ilki, patent tarifnamesinde bulunan bölümlerin yer aldığı kaynakları ifade ederken; diğer kategori ise patent tarifnamesinin dışında uzmanın faydalanabileceği harici kaynakların bulunduğu sınıfı ifade etmektedir.¹⁰⁶

Birinci kategorideki kaynaklar, esastan gelen kanıt olarak tanımlanan üç tane kaynak içermektedir. İstemler toplumca erişilebilir olduğundan ve patent sahibine ilgili teknik alanda tekel olma hakkı tanıdığından bu üç kaynak esas kanıt oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu üç kaynak yorumlanmakta olan patentın bölümlerini içermektedir.¹⁰⁷

Esas kanıtın bir tanesi istem dilidir.¹⁰⁸ İstemın kelimeleriyle patent konusu buluşun kapsamının belirlenmesi amaçlanmaktadır.¹⁰⁹ İstem neyin yorumlandığıyla alakalı olduğundan, kullanılan dilin kendi içindeki yorumlanışı da bu noktada önemli rol oynamaktadır.¹¹⁰

Esas kanıtın diğer bir kaynağı ise, istemin yorumlanmasına eşlik eden ve buluş konusunu tanımlayan istemleri içeren tarifnamedir. Tarifname, bir istemin anlamının muhakeme edilmesini sağlayabilecek elverişli bir kaynaktır.¹¹¹

Esas kanıtın üçüncü ve nihai parçası ise patentın tescil sürecindeki istemlerin değiştirilmesi, düzeltilmesi gibi prosedürlerin tamamıdır.¹¹²

¹⁰⁶ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vitronics Corp. v. Conceptoric, Inc. Davası**, 90 F.3d 1576, 1582 (1996).

¹⁰⁷ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**, 52 F.3d 967, 979 (1995).

¹⁰⁸ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Bell Commc'ns Research, Inc. v. Vitalink Commc'ns Corp. Davası**, F.3d 615, 620 (1995).

¹⁰⁹ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 112.

¹¹⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vitronics Corp. v. Conceptoric, Inc. Davası**, 90 F.3d 1576, 1582 (1996).

¹¹¹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**, 52 F.3d 967, 979 (1995).

¹¹² A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vitronics Corp. v. Conceptoric, Inc. Davası**, 90 F.3d 1582-1583 (1996).

Dışsal kanıt ise, patentin var olan kayıtlarının haricinde kalan kaynakları içine almaktadır.¹¹³ Dışsal kanıt uzmanın ve buluş sahibinin şahitlikleri, bilimsel makaleler, teknik tezler ve sözlükler örnek verilebilmektedir. Bu kaynaklar, istem terimleriyle veya teknolojiadaki patentin alanıyla ilgili olabilirken, patent için belirgin olmadığından esas yani içsel kanıt olarak değerlendirilememektedir.¹¹⁴

2.7.1.3 Yorum Kriterleri

Yorum kriterleri, yukarıda tanımlanan istem terimlerinin ne şekilde açıklanacağını kontrol etmektedir.¹¹⁵ Tipik kriterler, bir istem teriminin anlamına karar vermekte yorumlama kaynağının nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Mesela, istemin farklılaşması (claim differentiation) kriteri; bir patentteki istemlerin karşılaştırılması sırasında bir istemin anlamının başka bir istemin anlamını aynen karşılamadığını garanti etme yolunu seçmekte ve önceki istemin anlamını tekrar eden aynı anlamdaki bir başka istemi gereksiz görmektedir. İstem farklılaşması, bir yorum kaynağı oluşturarak aynı anlamı veren ikinci bir istemin gerekli olmadığı fikrinden yola çıkarak her istemin farklı olmasının gerekliliğini savunmaktadır.¹¹⁶

Diğer kriterler ise, farklı yorum kaynakları arasındaki içsel ilişkiyle ilgilidir. Kriterler, istemlerin yorumlanması sırasında hangi kaynağın kullanılacağına işaret eden yorumlama kaynakları arasında bir hiyerarşi oluşturmaktadır. İstemlerin yorumlanması sırasında bu kriterlerin hangi kaynağın öncelikli olarak kullanılacağını saptamaya yardımcı olmaktadır. Mesela, bir kriter dışsal kanıttan önce esas yani içsel bir kanıtı bakılması yönünde istem yorumlayıcısını yönlendirmektedir.¹¹⁷ Kriter ayrıca, esas kanıtın üç şeklinin hepsine danışılması durumunda istem manasının hala

¹¹³ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Pall Corp. v. Micron Separations, Inc. Davası**, 66 F.3d 1211, 1216 (1995).

¹¹⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc. Davası**, 90 F.3d 1576, 1584 (1996).

¹¹⁵ Merges R., Nelson R., “**On the Complex Economies of Patent Scope**”, 1990, s. 216.

¹¹⁶ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Ecolab, Inc. v. Paraclipse, Inc. Davası**, 285 F.3d 1362, 1375 (2002).

¹¹⁷ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vitronics Corp. v. Conceptor, Inc. Davası**, 90 F.3d 1583-1584 (1996).

belirsizliğini koruması durumunda dışsal kanıtı başvurulmasını öngörmektedir.¹¹⁸ Bu yorumlama kriteri, sıralamada içsel kanıtı dışsal kanıtın önüne koymaktadır.¹¹⁹

2.7.1.4 İstem Dilinin Yorumlanmasına Tarifnamenin Etkisi

Metotlar arasındaki en genel değişkenlik, istem dilinin yorumlanması anında tarifnamenin kullanım şeklidir. Belirli bir biçimde bu değişkenlik, tarifnamedeki bilginin nihai yorumlama üzerindeki etkisinin derecesini içermektedir. Bazı yaklaşımlar, istemdeki ifadelerin yorumlanması anında tarifnamenin referans alınmasını kesinlikle gerekli görmektedir. Bazı yaklaşımlar ise, sınırlı çerçevede tarifnameye bağlı kalarak istemi yorumlamayı seçmektedir. Bu değişken durum, birbiriyle çatışan iki kriterin var olmasından kaynaklanmaktadır. Bunlar, tarifnamenin ışığında istemlerin okunması kriteri ve tarifnamede belirtilen sınırlamaların istemlere uygulanmasını engelleyen kriterdir.

Bir patentin tarifnamesinde; tekniğin bilinen durumunun anlatıldığı bölüm, tekniğin bu alanında karşılaşılan genel bir probleme yönelik olarak geliştirilebilecek çözüm önerilerinin bulunduğu bölüm ve buluş sahibinin bu çözüm önerilerinden en avantajlı olanını seçerek anlattığı bölüm olmak üzere üç ana bölüm yer almaktadır. Bu bölümlerin hepsinde de buluşa ve özellikle de patent istemlerinde belirtilen buluşa yoğunlaşmıştır.¹²⁰ Tarifnamenin tanımladığı ve seçilir kıldığı buluş patent istemlerinde açıklanan buluştur. Tarifname, istemde belirtilen buluşu mantıklı şekilde açıklayan detaylı bir yazılı metin biçiminde olmalıdır. Ayrıca, tarifnamede buluş sahibinin istemle sınırlarını belirlediği buluşunun çalışma şeklini de açıklaması beklenmektedir.¹²¹

Tarifnamenin yazılı bir metin olması, patent sahibinin buluşu teknik alandaki uzman kişiye yeterli ve detaylı bir bilgi kaynağı olarak aktarmasını sağlamaktadır. Tarifname,

¹¹⁸ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Hormone Research Found., Inc.v.Genentech, Inc. Davası**, 904 F.2d 1558, 1562 (1990).

¹¹⁹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Pall Corp. v. Micron Separations, Inc. Davası**, 66 F.3d 1211, 1216 (1995).

¹²⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc. Davası**, 323 F.3d 956, 968 (2002).

¹²¹ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 112.

patent başvurusunun yapıldığı anda teknik alandaki uzmana buluş sahibinin buluş konusunun yazılı metin ve çizimlerinden oluşan bilgiyi aktarmasını sağlamaktadır.¹²² Yani, tarifname buluş sahibinin istemle korumayı düşünebileceği buluşlardan oluşan bir evrendir.¹²³ Tarifnamenin açıklayıcılık faktörü, başvuru sahibinin, başvuru tarihinde başvurusunun içinde yer almayan birtakım konuları korumasını engellemektedir.¹²⁴

Tarifnamenin, toplum fertlerinin istemde yer alan buluşu anlamasını sağlayacak yeterli bilgiyi içermesi gerekmektedir. Tarifnamenin istemlerle belirtilen buluşun olası tüm yapılanmalarını kapsamaması gerekmezken, diğer taraftan teknik alandaki uzman kişinin patent istemlerinin bütün sınırlarını kavrayabilmesini sağlayacak yeterli bilgiye de sahip olması beklenmektedir.¹²⁵

Herhangi bir teknik problemin çözümüne yönelik geliştirilen buluşun yazılı tarifnamesi, başvuru sahibinin istemlerle korumayı planladığı tüm detayları tarifnamede yazmasını zorunlu kılmaktadır. Bu açıklayıcı bölümde, istemlerin yorumlanması sırasında danışılacak olan teknik bilgi ve var olması halinde teknik çizimler yer almalıdır.¹²⁶

Tarifnamede, buluşun yapılmasını sağlayan materyallerin bir listesinin, buluşun çalışma şeklini gösteren talimatların veya buluşun çalışması için gerekli olan çevresel koşulların yer alması gerekliliği vardır. Bu nedenle, tarifname hem yazılı açıklamayla buluşu tanımlamalı; hem de avantajları belirterek buluşun seçilir olması sebebini açıklamalıdır.¹²⁷ Özellikle, bir tarifnamenin öğreticiliği içerdiği yazılı açıklama metni ve teknik çizimlerle sınırlı tutulmamalıdır. Tarifname, teknik alandaki ortalama bir kişi olarak isimlendirilen belirli bir okuyucuya yönelik olarak hazırlanmalıdır.¹²⁸ Bu nedenle, teknik alandaki uzman bir kişiye göre buluşun uygulanması çok sayıda

¹²² A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vas-Cath Davası**, 935 F.2d at 1561(1997).

¹²³ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vas-Cath Davası**, 935 F.2d at 1560-1562 (1997).

¹²⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Rengo Co. v. Molins Mach. Co. Davası**, 657 F.2d 535, 551 (1981).

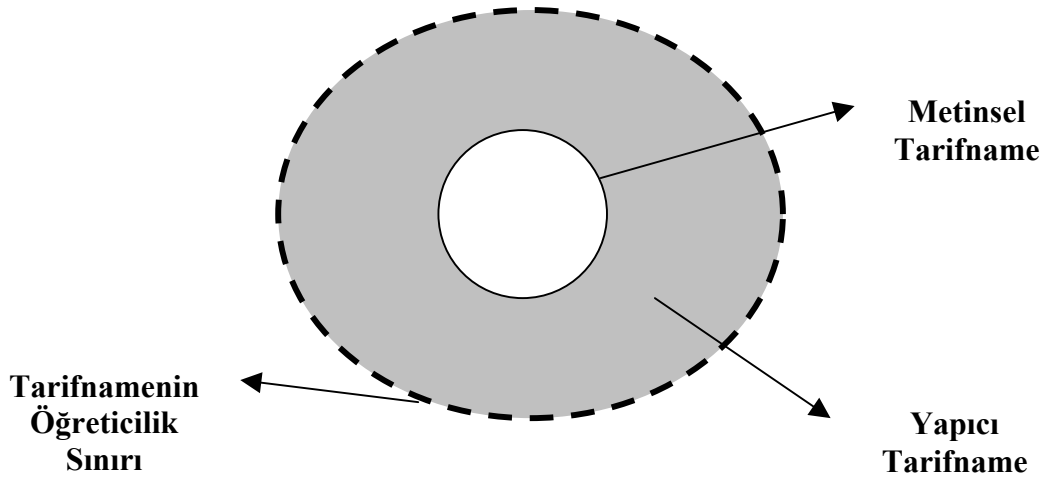
¹²⁵ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **AK Steel Corp. v. Sollac Davası**, 344 F.3d 1234, 1241 (2003).

¹²⁶ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **CFMT, Inc. v. Yieldup Int'l Corp. Davası**, 349 F.3d 1333, 1338 (2003).

¹²⁷ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Borkowski Davası**, 422 F.2d 904, 908 (1970).

¹²⁸ Rhoades K., “**Description Requirement**”, (1992), s. 893-894.

değişken yorumla yapılabilmektedir.¹²⁹ Örneğin, iki parçayı birleştirmeye yarayan vida gibi çok bilindik bir nesnenin nasıl üretildiğinin veya nasıl kullanıldığının tarifnamede belirtilmesi gerekmediği gibi, vidanın yerine kullanılacak tırnak veya perçin gibi çok bilinen bir nesnenin de üretim şekli veya kullanım yöntemiyle ilgili detaylı bir anlatımın tarifnamede yer alması gerekmemektedir. Tarifnamenin öğreticilik sınırı, ilgili teknik alandaki uzman kişinin bilgisi ve tarifnameyi anlama kabiliyeti ölçüsünde sınırlanmaktadır.¹³⁰ Aşağıdaki şekilde, tarifnamenin öğreticiliği fonksiyonu gösterilmektedir. Özellikle, “metinsel patent tarifnamesi” olarak gösterilen bölüm; patentin başvuru tarihinde, tarifname içinde yazılı olarak açıkça belirtilen bilgiyi ifade etmektedir. “Yapıcı tarifname” bölümü ise, patent tarifnamesinde açıkça yazılı olmadığı halde, teknik alandaki uzman kişi tarafından bilinen çok genel bilgiyi tanımlamaktadır. Tarifnamede yazılı olarak açıklanan bilgiye eklenen bu genel kabul görmüş bilginin toplamı ile, Şekil 2.7’de gösterilen tarifnamenin öğreticilik sınırı belirlenmektedir.¹³¹



Şekil 2. 7 Tarifnamenin Öğreticiliği

¹²⁹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Howarth Davası**, 654 F.2d 103, 105 (1981).

¹³⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Atmel Corp. v. Info. Storage Devices, Inc. Davası**, 198 F.3d 1374, 1382 (1999).

¹³¹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Wertheim Davası**, 646 F.2d 527, 530 (1981).

3 EŞDEĞERLER DOKTRİNİ

3.1 Eşdeğerlik Kavramı

Eşdeğerlik kavramı, değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliğini ifade etmektedir.¹³² Fiziki anlamda, eş ölçüdeki iki niceliğin birbirine göre durumları ya da yitirilene karşı elde edilenin değerce eşitliğini ifade eden eşdeğerlik kavramı, kimyasal anlamda, kimyasal bileşimlerde birbirinin yerine geçen öğelerin oranlarını belirten sayıdır.¹³³

Patent hukukunda ise, bir ürün veya usulün, esas itibariyle aynı sonucu doğurmak için aynı yolla aynı fonksiyonu ifa etmesi halinde, eşdeğer unsurlar yoluyla patentten doğan hakka tecavüz söz konusu olabilmektedir.¹³⁴

3.2 Eşdeğerler Doktrininin Tarihi Süreci

Eşdeğerlik kavramı dünyada ilk kez 1853 yılında şimdiki patent istem yazma sistemi gelişmeden önce ABD'deki mahkemeler tarafından Winans.v.Denmead'de dile getirilmiştir.¹³⁵

1950 yılında, A.B.D. Yüksek Mahkemesinin görüştüğü Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. davasıyla modern istem oluşturma sisteminin gelişmesinden sonra, eşdeğerler doktrini kesin olarak oluşmuştur. Graver Tank kararı, ABD'ye ve dünyaya 20. yy.'ın neredeyse ikinci yarısı boyunca Eşdeğerler Doktrini açısından rehberlik etmiştir. Patentli ürününün ve tecavüzle suçlanan ürünün işlev ve sonuç bakımından neredeyse aynı olduğunun görülmesine karşın, Graver Tank davasında eşdeğerliğin varlığına karar verilmesini sağlayan fonksiyon/yol/sonuç parçalarını içeren bir üçlü test benimsenmiştir.¹³⁶

¹³² <http://tdkterim.gov.tr/bts/>, s.1

¹³³ Türk Dil Kurumu Uygulayım Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1980.

¹³⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Dolly Inc. v. Spalding&Evenflo Co.**, 16 F3d 358 (1994).

¹³⁵ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Winans v. Denmead Davası**, 56 U.S. 330(1853).

¹³⁶ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 605 (1950).

İngiltere’de eşdeğerlik ifadesi ilk kez “Birleşik Krallık 1977 Patent Kanunu” nun 125 inci bölümünde ifade edilmiştir. Bu bölüm daha sonra EPC’nin 69 uncu maddesine öncülük etmiştir.¹³⁷ İngiltere’de ise ihlal konusu 1980 yılındaki Lordlar Kamarası’nın Catnic davasındaki tutumuyla ele alınmış ve ilk kez tüm davalarda uygulanabilecek bir yaklaşımı formüle etmek için girişimde bulunulmuştur.¹³⁸

Almanya’da Schneidmesser I (Cutting Blade I-Kesme Bıçağı) davası, İngiliz davası olan Catnic’teki amaçsal yapıya atıfta bulunan ve eşdeğerler doktrinine dair olan temel bir Alman davası olup, koruma kapsamının incelenmesini bazı sorulardan oluşan bir teste tabi tutmaktadır.

A.B.D Yüksek Mahkemenin 1997 yılında verdiği Warner-Jenkinson kararında ise, herhangi bir ihlal davasının söz konusu olması halinde, başvuru sahibinin patentin tescil sürecinde istemin kapsamından çıkarmak yoluyla vazgeçtiği birtakım özelliklere eşdeğerler doktrini yoluyla yeniden kavuşmasını engelleyen, önceki hukuki beyanın savunmayı engellemesi kuralı (prosecution history estoppel) doğmuştur.¹³⁹

1998’deki ünlü Yüksek Mahkeme kararı olan ve Ball Spline kararına atıfta bulunulan THK Co. v. Tsubakimoto Seiko Co. davası aracılığıyla Japon Hukukuna göre eşdeğerler doktrini, ilk kez kabul edilmiştir.¹⁴⁰

Özellikle 2002’de A.B.D. Yüksek Mahkemesi tarafından görüşülen Festo Davası, o tarihe kadar görülen diğer tüm davalar içinde, davaların sonucunda çıkan kuralların önemi düşünüldüğünde, mükemmel bir test ortamı yaratmış olması bakımından bir öneme sahiptir.¹⁴¹

¹³⁷ Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC), Madde 69.

¹³⁸ İngiltere Lordlar Kamarası Kararı, **Kirin-Amgen Inc. v Transkaryotic Therapies Inc. Davası**, (2004).

¹³⁹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Insutufom Techs. Inc. v. CAT Contracting. Inc. Davası**, 156 F.3d 1199 (1998).

¹⁴⁰ Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, **THK Co. v. Tsubakimoto Seiko Co. Davası**, (1998).

¹⁴¹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 722; (2002).

Ortaya çıktığı tarihten günümüze kadar, eşdeğerler doktrini birçok ulusal patent mevzuatı açısından farklı yorumlandığından ve birçok hâkim ve hukukçu tarafından patent hukuku alanındaki en tartışmalı doktrin olarak etiketlenmiş olduğundan, bu konuda hiçbir zaman çoğunluğun ortak bir görüşü oluşmamıştır.

3.3 Eşdeğerler Doktrininin Gerekliliği

Patent sisteminin amacı, yeni ve farklı fikirlerin ya da uygulamaların ortaya atılmasını yani inovasyonu teşvik etmektir. Patentler sayesinde, yeni olan ve aşikâr olmayan teknolojik bir gelişme ile buluş sahibine tanınan hakla, o ürünün üretimi veya usulün uygulanması, kullanılması ve satılması tekeli verilmektedir.¹⁴² Bir başvuru sahibinin hakları, bu kişinin beyanı doğrultusunda değil, mahkemeler tarafından özellikle ihtiyaç duyulan patent hakkının ‘ölçü ve sınırlarının’ belirlendiği istemler ile tanımlanır.¹⁴³

Bir üretici, bir patentin istemlerine ancak bu istemlerdeki tüm esas özellikler kendi ürününde yer alıyorsa tecavüz etmektedir.¹⁴⁴ Patent mahkemeleri, patent tarihinin çok erken zamanlarında bu katı yaklaşımdan dolayı, üçüncü kişilerin tecavüzdten kaçınmak için buluşun bir parçasında birtakım değişiklikler yaptığını tespit etmişlerdir. Bu durum, başvuru sahibi tarafından kendi buluşunun kapsayabileceği tüm muhtemel ufak değişiklikleri de göz önünde bulundurarak dikkatli bir biçimde istemlerini oluşturmamasından kaynaklanabileceği gibi¹⁴⁵, değişen koşullar veya bu alanda daha sonra ortaya çıkan ve başvuru sahibi tarafından buluşun yapıldığı tarihte öngörülemeyen teknolojik gelişmelerden de kaynaklanabilmektedir.¹⁴⁶ Mahkemeler, bu tarz belirsiz durumları, patent istemlerindeki özelliklerin değiştirilmesi ile

¹⁴² **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 271.

¹⁴³ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vamco Mach.& Tool, Inc. Davası**, 752 F.2d 1564,15771985.

¹⁴⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **London v. Carson Pirie Scott& Co. Davası**, 946 F.2d 1534 (1991).

¹⁴⁵ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 731 (2002).

¹⁴⁶ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Sage Prods.Inc. v. Devon Indus. Inc. Davası**, 126 F.3d 1420 (1997).

oluşabilecek ve patentli buluştan çok da farklı olmayan ürünler veya usullerle ilgili davaları, eşdeğerler doktrini ile çözümlenmeye çalışmaktadır.¹⁴⁷

Eşdeğerler doktrini, buluşun kapsamını belirleyen patent istemlerini önemsizleştirmesin diye böylesi bir açılım, mahkemelerin patentli buluşun istemleriyle bu buluşa tecavüz ettiği iddia edilen ürünün özellikleri arasında tecavüzün varlığını ispatlar nitelikte zayıf ve önemsiz farklılıklar olduğunu göstermesini sağlamaktadır. Mahkemeler, eşdeğerler doktrininin uygulanması için bazı test yöntemleri geliştirmişlerdir. Daha çok mekanik buluşlara uygulanmakla beraber başka buluşlara da uygulanabilen 'işlev-yöntem-sonuç' testi en sık uygulanan testtir. Davalının ürünü, davacının patentli ürünüyle aynı yöntemle aynı sonucu vermek üzere aynı işlevi gerçekleştirecek şekilde çalışıyor ise, bu üçlü test eşdeğerlik olduğu sonucunu doğurmaktadır.¹⁴⁸ Diğer bir yöntemde ise, daha genel bir 'önemsiz farklılıklar' yaklaşımı sayesinde, davalının ürününün patentli buluşun istemlerinden ne kadar farklı olduğu sorgulanmaktadır.¹⁴⁹ Ayrıca, mahkemeler patentin daha geniş kapsamlı bir korumaya hak kazanmış olan tekniğin bilinen durumunda öncü kabul edilebilecek buluşları kapsayıp kapsamadığını da sorgulamaktadır.¹⁵⁰

Mahkemeler, patentli bir buluşun patentten doğan hakkına tecavüz ettiği iddia edilen üründe, patent istemlerinde yer alan tüm özelliklerin kelime kelime açıkça belirtilmesi gerektiğini ya da eşdeğerlik açısından denginin bulunması gerektiğini vurgulamışlardır.¹⁵¹ 'Bütün özellikler testi' olarak adlandırılan bu yöntemde, patentin istemlerindeki tek bir özelliğin bile tecavüzle itham edilen üründe bulunmaması tecavüzün varlığının iddia edilmesini engellemektedir.¹⁵²

¹⁴⁷ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 605 (1950).

¹⁴⁸ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 608 (1950).

¹⁴⁹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co. Davası**, 62 F.3d 1517 (1995).

¹⁵⁰ Thomas J., "The Question Concerning Patent Law and Pioneer Inventions", 1995, s.35, 37.

¹⁵¹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co. Davası**, 520 U.S. 17, 29 (1997).

¹⁵² A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Primos Inc v. Hunter's Specialties Inc. Davası**, 451 F.3d 81,850. (2006).

3.4 Eşdeğerler Doktrinine Getirilen Sınırlamalar

Eşdeğerler Doktrininin kapsamını belirlemeye ilaveten, mahkemeler ayrıca doktrin üzerinde birtakım sınırlamalar getirmişlerdir.

3.4.1 İstem Kapsamını Genişletmenin Engellenmesi

Öncelikle, buluştan önceki buluşların yer aldığı evrende yani tekniğin bilinen durumunda, eşdeğerler doktrinini istemlerin kapsamını genişletmek için kullanmayacaklardır. Bir başvuru sahibi önceki teknik alanı kelime kelime kapsayacak geçerli bir patent istemi yazamayacağından, mahkemeler başvuru sahiplerinin eşdeğerler doktrinini uygulamak suretiyle aynı sonuca ulaşamayacaklarını oldukça mantıklı bir biçimde anlamışlardır.¹⁵³

3.4.2 Öngörülebilirlik Kuralı

Eşdeğerler doktrinini sınırlayan bir diğer faktör ise öngörülebilirlik kuralıdır. Doktrin başvuru sahiplerini umulmayan, beklenmedik kullanımlara karşı dizayn edildiğini düşünen mahkeme, patent sahibinin mantıken önceden öngörebileceğini düşündüğü veya öngördüğü durumlarda doktrini uygulamama yönünde fikir beyan etmiştir.¹⁵⁴ Teknik bir alanda sıradan bir konuyla ilgili buluşun kapsadığı alan önceden tahmin edilebilecek sınırlar dâhilinde ise, başvuru sahibinin bu öngörülebilir limitleri istemlerinde net bir biçimde belirtme zorunluluğu vardır. Bu kural, önceden tahmin edilebilecek tüm durumlarda buluşun kapsamının tek açıklaması olan istemlerin uyarıcılık fonksiyonunu geliştirmektedir.

İstemlerde lâfzî anlamda ihlalden kaçınan kopyacıların yapacağı ufak değişikliklerin teknik alandaki buluşçu tarafından öngörülemediği durumlarda ise eşdeğerler doktrinini başvuru sahibini önemsiz değişikliklerin yapılarak yeni bir varyasyonun varlığının gösterilmesi durumunda metinsel olmayan tecavüzün varlığına karşı korumaktadır.

¹⁵³ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey and Assocs. Davası**, 904 F.2d 677 (1990).

¹⁵⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **SciMed Life Sys.Inc. v. Advanced Cardiovascular System Inc. Davası**, 242 F.3d 337 (2001).

Her durumda da, istemler ve önceki teknik alan, lâfzî olmayan tecavüzün koruyuculuk fonksiyonunu sınırlayan bir öngörülebilirlik kuralı oluşturmaktadır. Bu nedenle, öngörülebilirlik kuralı, eşdeğerler doktrininin ne zaman uygulanacağını değerlendirmek için bir standart oluşturmaktadır. Böylece, söz konusu kural hem istem yazımının önemini netleştirmekte hem de istemlerin uyarıcılık fonksiyonunu geliştirmektedir. Diğer bir ifadeyle, eğer teknik alandaki sıradan bir konuyla ilgili olarak kelimesel anlamda istem dilinden kurtulmanın yolları mantıken umulabilecek durumdaysa, başvuru sahibinin buluş kapsamının önemini belirtmek için istemlerini oluşturma zorunluluğu vardır.

Başvuru sahibi, buluşunun istemlerini oluştururken mantıken önceden tahmin edilebilecek tüm olasılıkları düşünerek buluşunun kapsamını belirlemelidir. Eşdeğerler doktrini, istemle buluşun kapsamının belirlendiği anda böyle bir özen göstermeyen başvuru sahibini korumamaktadır. Bu şekilde, öngörülebilirlik kuralı, Eşdeğerler doktrininin koruyuculuk fonksiyonu için sınırlayıcı bir rol üstlenme noktasında önem arz etmektedir. Önceden tahmin edilebilirlik, metinsel olmayan tecavüzü patent politikası alanında istisnai bir yere kaydırmaktadır. Eşdeğerler doktrininin dikkat çekilen koruyuculuk fonksiyonu ile anlatılmak istenen, başvuru sahiplerinin mantıken kendilerini koruyamayacakları durumlar için geçerli olması gerekliliğidir. Bu prensibi geliştirmek, istemlerin uyarıcılık özelliği ve metinsel olmayan tecavüzle ilgili eşdeğerler doktrininin koruyuculuk fonksiyonu arasında denge kurulmasına yardımcı olmaktadır.

3.4.3 Tescil Sürecinde Yapılan Değişikliğin Dava Engeli Yaratması

Eşdeğerler doktrinine uygulanan ve en büyük tartışmayı yaratan son sınırlama ise, ‘önceden yapılan değişikliğin savunmayı engellemesi’ kuralıdır. Bu durum, başvuru sahibinin patent ofisine, kapsamında birtakım daraltmalar yaparak yeniden düzenleyip verdiği istemler temelinde, eşdeğerler doktrininin uygulamak suretiyle kapsam genişletme yapmak istediğinde söz konusu olmaktadır.

Bazı durumlarda bu yeniden düzenlemeler tartışma yaratmaktadır. Şöyle ki, başvuru sahibi, patent ofisini kendi buluşunun tekniğın bilinen durumundan farklı olduğu

konusunda ikna etmek için birtakım deęişiklikler yapmaktadır. Başvuru sahibi, buluş konusunu önceki teknikten farklı olduğunu ispatlamak için bu tarz sınırlamalar yapmaya ihtiyaç duymamış olsa bile, patent uzmanının ilk önce ‘önceden yapılan deęişiklięin savunmayı engellemesi’ kuralından ortaya çıkması beklenen analiz bu yönde olmalıdır. Patent ofisine, buluş konusunun belli bir alanı kapsadığını patent istemleriyle beyan eden başvuru sahibi, bu kapsama sadık bir biçimde baęlı kalmaya zorlanmaktadır.¹⁵⁵ Benzer bir durum, başvuru sahibinin buluş konusunu önceki teknik alandan ayırmak için birtakım düzeltmeler yapması halinde de söz konusudur. Eęer, başvuru sahibi başvuru konusu olan buluşuna patent hakkı alabilmek için patent ofisine ilk sunduęu istemlerdeki herhangi bir özellikten vazgeçebiliyorsa, ‘önceden yapılan deęişiklięin savunmayı engellemesi’ kuralının mantığı mahkemede eşdeęerler doktrininin uygulanması suretiyle vazgeçilen o özellięe istem kapsamını eşdeęerlik bazında genişletmek suretiyle kavuşmasını önlemektir.¹⁵⁶

Bu durumda, bir patent sahibinin istemlerinde yaptıęı birtakım deęişikliklerle istemlerde önceden yer alan hangi özelliklerden vazgeçtięi sorusu gündeme oturmaktadır. Örneęin, Warner Jenkinson davasında; Hilton Davis firması, boya saflaştırıcı bir ultrafiltrasyon sistemi için patent istemleri oluşturmuştur. Patent ofisi, önceki teknikte yer alan Booth’a ait olan aynı sıcaklıkta, aynı basınçta ve aynı filtre gözeneęi boyutuna sahip olan bir boya filtrasyon sistemi konulu bir patentli buluş için, Hilton Davis’e ait olan başvuruyu geri çevirmiştir. Başvuru sahibi, bu geri çevirme kararı üzerine istemlerindeki sistemin işlem gördüğü pH seviyesini yaklaşık olarak 6:0’dan 9:0’a kadar (0-14:0 aralıęı) bir aralıkta tutmuştur. Bu düzeltme ile Hilton firması, patent başvurusunun pH seviyesi 9:0-13:0 aralıęında benzer bir sistemle işlem gören Booth’un patentinden farklı olduğunu göstermiş ve teknięin bilinen durumundan farklı olduğunu ifade etmiştir. Warner Jenkinson davasında, birtakım düzeltmeler yaparak istemin önceki teknięi kapsamasına sebep olacaęından davalının pH seviyesi 9:0’dan büyük olan filtrasyon sistemi için eşdeęerler doktrininin kullanılamayacaęı konusunda bir soru işareti bulunmamaktadır. Ancak, Hilton

¹⁵⁵ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Abraxis Bioscience, Inc. V. Mayne Pharma Inc. Davası**, 467 F.3d 1370 (2006).

¹⁵⁶ Thomas, J., “**On Preparatory Texts and Proprietary Technologies: The Place of Prosecution Histories in Patent Claim Interpretation**”, 1999, s. 183.

Davis'in alt pH seviyesi olan 6,0'nın hemen altında bir pH seviyesi olan 5 değerine sahip olan ve tecavüzle itham edilen Warner-Jenkinson firması için bir sorun gündeme oturmuştur. Warner-Jenkinson davasında, mahkeme, başvuru sahibinin istemlerinde yaptığı sınırlamayı nedenleriyle açıklayamadığı takdirde, bu düzeltmeyi patent istemlerinin tekniğin bilinen durumundan farklı olduğunu ispatlamak için yaptığını farz ederek, böyle bir ortamda eşdeğerler doktrininin o özellik için kullanımının reddedileceğini belirtmiştir. Ancak, mahkeme bu açıklamaya ilaveten, bu farz etmenin deliller ışığında çürütülebileceği ihtimali için de açık kapı bırakmıştır.¹⁵⁷

Yüksek Mahkemenin 1997 yılında verdiği Warner-Jenkinson kararından sonra; istinaf mahkemesi, patentin incelenmesi aşamasında başvuru sahiplerini bazı teknolojik alanlarda feragat ettikleri özellikleri, söz konusu özelliklerden vazgeçmek zorunda olmadıkları halde birtakım özelliklerden vazgeçmek durumuna düşüklerinde eşdeğerler doktrininin bu özellikler için kullanmaya izin vermiştir.¹⁵⁸

Bu yaklaşım, 'esnek kalıp' olarak adlandırılmaktadır. Bu kalıpta, patent başvuru sahibi, istemlerinde birtakım düzeltmeler yaptığında, aslında tekniğin bilinen durumundaki benzer buluşlardan farklı olduğunu ispatlamak adına bazı değişiklikler yapma amacı olmaksızın vazgeçmesi gerekmeyen özelliklerden boşu boşuna kapsam daraltılması işlemi esnasında feragat etme durumunda kalmıştır. Gerçi, 2000 yılında, istinaf mahkemesi Festo davasında tüm üyelerin katılımıyla sağlanan oturumda karar vermiştir. Bu davada, mahkeme başvuru sahibinin teknolojik alanda daraltma yapmak için istemi düzeltmesinden dolayı, eşdeğerler doktrininin kullanma hakkından vazgeçtiği yönünde karar almıştır. Patent muhakemesi alanında, büyük bir şaşkınlıkla karşılanan bu karar, güçlü muhaliflerden olan dört tane hâkimi harekete geçirmiş, hem de karara meydan okuyan bazı makaleler ve özetlerin yazılmasına sebep olmuştur. Bu 'yaklaşık kalıp' kuralı 2002 senesinde Yüksek Mahkeme tarafından istinaf mahkemesinin Festo kararı geri çevrilene kadar geçerli idi.¹⁵⁹ 'Esnek kalıp' kuralına

¹⁵⁷ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co. Davası**, 520 U.S. 17, 21(1997).

¹⁵⁸ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Insutiform Techs. Inc. v. CAT Contracting. Inc. Davası**, 156 F.3d 1199 (1998).

¹⁵⁹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 722 (2002).

geri dönmektense, bunun yanında Yüksek Mahkeme istinaf mahkemesinin patentlenebilirlikle alakalı olarak yaptığı kapsamı daraltıcı düzeltmenin ‘önceden yapılan değişikliğin savunmayı engellemesi’ kuralını tetikleme sürdürürken, bu genel kuralda 2 tane istisna belirlemiştir. Mükemmel buluşları planlayan istemleri yazmadaki güçlüğü hatırlatan mahkeme, düzeltmenin etkisinin düzeltme anında önceden öngörülemeyecek veya şu anda sahip olduğu iddia edilen etkiye sadece teğet olan amacı bulunduğu, ‘önceden yapılan değişikliğin savunmayı engellemesi’ kuralının işlemeyeceğine ve eşdeğerler doktrininin uygulanacağına karar vermiştir. 2002 senesinden itibaren bu ‘öngörülebilme kalıbı’ kural olarak işlemektedir.

3.4.4 Topluma İthaf

A.B.D. istinaf mahkemesi patentin kapsamında olan ancak istemlerde yer almayan bir teknolojik eşdeğeri ‘kamu alanına ithaf’ doktrini kapsamında değerlendirebilmektedir.¹⁶⁰

3.5 A.B.D. Patent Hukukunda Eşdeğerler Doktrini

3.5.1 A.B.D. Patent Hukukunda Eşdeğerliğin Yargısal Süreci

ABD Federal kanununun 35. Maddesinde ABD Patent Kanunu yer almaktadır. 271. bölüm ise tecavüzle ilgilidir. Bununla beraber, 271. bölümün dikkatli bir biçimde incelenmesi, lâfzi bir tecavüzden bahsedildiğini göstermekte olup, eşdeğerler doktrini ise bir içtihat hukuku ürünüdür.

Yaklaşık 150 yıl önce şu anki patent istem yazma sistemi gelişmeden önce ABD’deki mahkemeler ilk defa *eşdeğerlik* kavramını *Winans.v.Denmead*’de dile getirdiler.¹⁶¹ Winans davasında, Winans’ın patentli ürününde kömür taşımada kullanılan ve kömür yükünün dağılımına sebep olarak ağırlık merkezinin daha aşağıya çekilmesini sağlayan konik boşluğa sahip bir demiryolu vagonundan bahsedilmekteydi. Tecavüz suçuyla itham edilen demiryolu vagonunda ise, Winans’ın vagonuyla aynı sonucu

¹⁶⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Johnson and Johnston Assocs. Inc. V. R.E. Serv. Co. Davası**, 285 F.3d 1046 (2002).

¹⁶¹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Winans v. Denmead Davası**, 56 U.S. 3301853).

doğurmakla beraber Winans'ın patentine lâfzi olarak tecavüz etmeyen, sekizgen ve piramitsel boşluklar içeren bir vagonun bahsedilmektedir.¹⁶² İstinaf mahkemesi, tecavüz olmadığına hükmederken, çok keskin bir şekilde bu karardan farklı bir karar alan Yüksek Mahkeme, eşdeğerler doktrini ışığında açıklanan şu mantıkla tecavüz olduğu yönünde karar vermiştir:

“Patentlenen ürüne ayrıcalıklı bir hak tanıyan bu fikri hak, eğer güvence altına alınmazsa, üçüncü kişiler ürünün şeklinde veya oranlarında önemsiz birtakım değişiklikler yapma özgürlüğüne kavuşabilirler. Böylece, buluşunu tasvir eden ve bütün detaylarını açıklayarak en avantajlı yönlerini koruma isteminde bulunan kişi, ürünün belli formlarını bilinçli bir biçimde korumak istemediğini metinsel olarak ifade etmedikçe, patent kanununun yorumlanmasında, buluşun her bir formunun korunmak istendiği farz edilmektedir.”

3.5.2 A.B.D Sisteminde İstemlerin Lâfzi Yorumlanması

Bir patentle korunacak buluşun kapsamını belirleyen ilgili bölümü istemlerde yer almaktadır.¹⁶³ Patent istemleri, istenen patent koruması dâhilinde buluşun koruma kapsamını belirleyen resmi ve yazılı açıklamalardır. İstemler, somut bir mülkiyetin sınırlarını belirleyen yazılı sözleşmeler gibi, soyut fikri mülkiyetlerin sınırlarını koruma kapsamı bazında belirleyen bölümlerdir.¹⁶⁴ İstemlerin dili, koruma altındaki buluşun en uygun seviyede değişen sosyal kavramlar ve ilgili teknik alanda artış gösteren beceriler ışığında yorumlanmalıdır.¹⁶⁵

Şu anki hukuki durumda, A.B.D. Patent ve Marka Ofisinde, patent istemleri ofisteki uzmanlar tarafından istemlere öncülük eden yazılı tarifnamelerin en geniş mantık çerçevesinde tartışılması sonucunda yorumlanmaktadır.¹⁶⁶ Tarifname ve patent ofisindeki tescil süreci boyunca dokümanların teknik alandaki uzman kişiler

¹⁶² A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Winans v. Denmead Davası**, 56 U.S. 3401853).

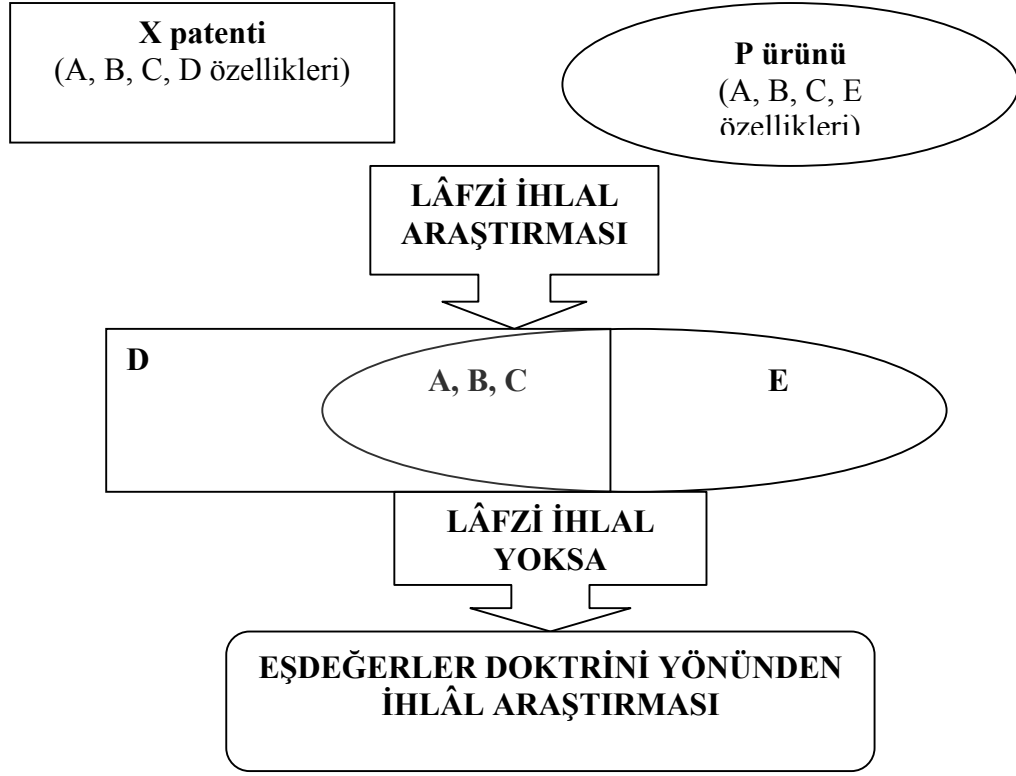
¹⁶³ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. Davası**, 210 U.S. 405, 419 (1907)

¹⁶⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., Davası**, 868 F.2d 1251, 1257 (1989)

¹⁶⁵ Nard C., “**A Theory of Claim Interpretation**”, 14 Harv. J.L. & Tech., 2000; s.1,7-9

¹⁶⁶ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Exxon Research & Engineering Co. v. United States. Davası**, 265 F.3d 1371, 1380 (2001)

tarafından istemin başvuru tarihinin dikkate alınarak yorumlanması gerekliliğinden dolayı bu işlem hâkimlerce yapılmaktadır.¹⁶⁷ Hukuki anlamda var olmayan yargılama halinde, jüriler yorumlanmış istemlerin doğrudan tecavüzle itham edilen ürün veya usullere tatbik edilip edilmediğine karar vermek durumundadırlar.¹⁶⁸



Şekil 3.1 Lâfzi İhlale Uğramayan Bir İstem

3.5.3 A.B.D Sisteminde İstemlerin Eşdeğerlik Açısından Yorumlanması

A.B.D içtihat hukuku gereği, patentler eşdeğerler doktrini ışığında da birtakım harici haklar elde etmektedirler.¹⁶⁹ Modern doktrine göre, bir patentin istemlerinde ifade edilen özelliklerle Şekil 3.1'deki örnek istemde olduğu gibi doğrudan tecavüz etmeyen ürün veya usulle söz konusu patentin istemlerindeki özellikler arasında

¹⁶⁷ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, *Verve, L.L.C. v. Crane Cams, Inc. Davası*, 311 F.3d 1116, 1119 (2002)

¹⁶⁸ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, *Teleflex, Inc. v. Ficosa N. Am. Corp Davası*, 299 F.3d 1313, 1323 (2002)

¹⁶⁹ Alexander J., "Cabining the Doctrine of Equivalents in Festo: A Historical Perspective on the Relationship Between the Doctrines of Equivalence and Prosecution History Estoppel", 51 A.M.. U. L. Rev.,2002, s. 553, 562

birtakım eşdeğer unsurlar yer alabilmektedir.¹⁷⁰ Böylece, modern doktrin bir istemin kapsamını fiziksel özelliklerinin ötesinde genişletebilmektedir. Doktrin, harici manada patent hukuku tecavüz hakkını genişleterek istemde yer alan özelliklere ilave olarak birtakım özellikleri eşdeğer unsur olarak kabul etmektedir.¹⁷¹ Eşdeğerliğin varlığı, bazen maddi bir sorun olarak ortaya çıkabileceğinden namevcut yargılama durumunda jüriler ayrıca eşdeğerler doktrini açısından tecavüzün var olup olmadığını tespit etmektedirler.¹⁷²

A.B.D'deki en önemli son iki dava olan Warner-Jenkinson Co.v. Hilton Davis Chemical Co. ve Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.'da, Yüksek Mahkeme tüm üyeleriyle gerçekleştirdiği oturumda kemikleşmiş birtakım iddialar ve muhalif fikirler olmasına rağmen eşdeğerlik korumasının sonradan gelişen eşdeğer teknolojiler kapsamında genişletmiş ve düzeltilmiş istemler için var olan doktrinin bazı eşdeğer unsurlar için engellenmesi kuralı ile eşdeğerler doktrinini uyumlaştırmıştır.¹⁷³ Bu bağlamda, bazı eşdeğer unsurlar için, eşdeğerler doktrininin engellenmesi kuralı, eşdeğerler doktrininin uygulanması anında patent başvurusunun tescil sürecinde kapsam haricinde tutulan bazı eşdeğer özelliklere yasal bir sınırlama koymaktadır.¹⁷⁴ Heyetin, bazı eşdeğer unsurların engellenmesi kuralı kapsamındaki yeni standartları üstü kapalı şekilde ima edilme ve kapsam dışında kalan unsurların topluma ithafı doktrinleriyle uyumsuzluk içindedir.¹⁷⁵ Festo'da istinaf mahkemesinin A.B.D. temyiz mahkemesine tekrar görüşülmek üzere gönderilen dava dosyasında Yüksek Mahkemenin düzeltilmiş istemler için uyguladığı uzlaştırıcılık modeli revizyona uğramıştır. Ayrıca, istinaf mahkemesi istem oluşturulması için birtakım standartlar benimsemiş ve Festo'nun yeni standartlarından farklılık gösteren ispatlı eşdeğer unsurların engellenmesi kuralını kabul etmiştir.¹⁷⁶

¹⁷⁰ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. Davası**, 520 U.S. 17, 21. (1997)

¹⁷¹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Bauer & Cie. v. O'Donnell Davası**, 229 U.S. 1, 10. (1913)

¹⁷² A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 609 (1950)

¹⁷³ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Davası**, 520 U.S. 30-34 (2002)

¹⁷⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc Davası**, 138 F.3d 1448, 1460 (1998)

¹⁷⁵ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp. Davası**, 315 U.S. 126, 136-37 (1942)

¹⁷⁶ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 1359 (2002)

3.5.4 A.B.D.’de Üç Parçalı Test Uygulaması

Modern istem oluşturma sisteminin gelişmesinden sonra, Graver Tank Manufacturing Company. v. Linde Air Products Company davasındaki temel karar sonucunda eşdeğerler doktrini kesin olarak oluşmuştur.¹⁷⁷

Graver Tank kararı, ABD’ye ve dünyaya 20. yy.’ın neredeyse ikinci yarısı boyunca eşdeğerler doktrini açısından rehberlik etmiştir. Graver Tank’te, patente konu olan toprak alkali metal silikatu içeren bir akı istemlerle korunmaktadır. Tecavüzle itham edilen ürün ise, toprak alkali metal silikatu olmayan manganezin kullanıldığı bir akıdır. Manganez silikatın ve herhangi bir toprak alkali metali silikatının işlev ve sonuç yönünden aynı olduğunun kanıtlanması üzerine, Yüksek Mahkeme eşdeğerler doktrini öncülüğünde patentten doğan hakka bir tecavüzün olduğu yönünde hüküm vermiştir.¹⁷⁸

Patentli ürünün ve tecavüzle suçlanan ürünün işlev ve sonuç bakımından neredeyse aynı olduğunun görülmesine karşın, Graver Tank davasında eşdeğerliğin varlığına karar verilmesini sağlayan işlev/yol/sonuç parçalarını içeren bir üçlü test benimsenmiştir. Sonraki kararlarda da tamamen benimsenen bu ‘üçlü testte’ yol faktörünün rolü pratikte çok fazla irdelenmemiştir.¹⁷⁹

Eşdeğerler doktrinini haklı çıkarmak için, Graver Tank davasındaki Yüksek Mahkeme, patentli ürünün birtakım küçük parçalarında önemsiz ve ufak tefek değişiklikler veya yer değişiklikleri yaparak ve buna rağmen ürüne hiçbir yeni ilave özellik eklemeyerek, buluşun tanımlanmış istemlerinin sağladığı kapsamın dışında

¹⁷⁷ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 605 (1950)

¹⁷⁸ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 6118 (1950)

¹⁷⁹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Valmont Indus. Inc v. Reinke Mfg. Co. Davası**, 983 F.2d 1039 (1998)

kalan bölümleri kopya eden ilkesiz kopyacılar karşı başvuru sahiplerini korumak durumunda olduklarını açıklamıştır.¹⁸⁰

Tabi ki, Graver Tank davası, söz konusu davaya konu olan tecavüzle itham edilen manganez silikatın, patentli ürünün istemlerinin işlevsel temelde kapsamı dâhilinde kalan bir silikat türü olması sebebiyle ender rastlanan davalardan birisidir. Bu davada heyet tarafından alınan tecavüz kararının yanında, Yüksek Mahkeme tarafından metal silikatıyla ilgili olan istemler, bir veya daha fazla sayıda metalin etkisiz olması sebebiyle iptal edilmiştir.

Winans kararından itibaren, metinsel tecavüzdten kaçınan tecavüzcülere karşı başvuru sahibinin yasal birtakım haklar elde edebileceği fikri, tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Örneğin, dört hâkimin azınlıkta kalarak muhalif yönde oy kullandıkları Winans kararında, Hâkim Campbell patent hukukunun bir başvuru sahibinin buluşuyla talep ettiği koruma kapsamını tam, açık, net bir şekilde açıklama gerekliliğini doğurduğunu belirterek alınan karara kaşı çıkmıştır. Daha sonra, Graver Tank davasında muhalif olan Hâkim Black ise fikrini şu şekilde açıklamıştır:

“Sahtekârlığın kötü, korsanlığın şeytani ve hırsızlığın ayıplanması gereken bir durum olduğu yönünde sayın heyet ile yürekte hemfikirim.¹⁸¹ Ancak, şunu da belirtmeliyim ki; bundan böyle, bir üretici artık patent istemlerindeki dile güvenemeyecektir. Ağır tecavüz tehlikesi altında, teknolojik bir alanda bilgisiz olan mahkemenin istem dilini o alandaki teknik uzmanların şahitliğinde ne kadar genişletebileceğini önceden tahmin etmek zorundadır.”¹⁸²

Graver Tank’teki bazı hâkimlerin itirazlarına rağmen, tecavüz olduğu yönünde karar alınması sonucunu doğuran eşdeğerler doktrini, istinaf mahkemelerinde alınan kararların temyiz mahkemelerinde görüşülmesi sonucunda çoğunlukla muhalif oyların

¹⁸⁰ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 607 (1950)

¹⁸¹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 612-613 (1950)

¹⁸² A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. 617 (1950)

yer aldığı kararların alınmasına liderlik etmiştir. Eşdeğerler doktrininin önemli bir noktası, istinaf mahkemesinde görülen davalar sonucunda iki ekolün gelişmesine sebebiyet vermesidir. Birinci ekol "adilâne koruma"ya dayanırken ikinci ekol "açık uyarı"ya dayanmaktadır. Graver Tank kapsamında her iki tarz da destek bulmuştur.¹⁸³

Her iki tarzın destekçilerinin tartışmalı bakış açıları yönünden, eşdeğerler doktrini patent istemleriyle sınırlanamaz, kendi özünde bir yaşam edinmiştir.¹⁸⁴

3.5.5 Düzeltilmemiş İstemlerin Doktrin Açısından Yorumlanması

Yüksek Mahkeme, eşdeğerler doktrini açısından gerçek eşdeğerliği belirlemek adına jüri talimatları için tek bir standart benimsememiştir. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.'da kesin bir dille kullanımını yasaklamasa da geleneksel formülasyonlardan herhangi birini kullanmayı reddetmiştir.¹⁸⁵ Bunun yerine, mahkeme ' faydalı araştırma' adını verdiği bir yöntemi uygulamıştır. Bu yöntemde, tecavüzle itham edilen ürünün veya usulün, patentli buluşun her bir isteminde yer alan tüm özelliklere çok benzer veya eşdeğer unsur içerip içermediği araştırılır.¹⁸⁶ Bu amaçla mahkeme eşdeğerlik değerlendirmesini şu şekilde sınırlandırmıştır:

1) Bir yandan patentli ürünün veya usulün istemlerindeki özelliklerin ötesinde buluşun kapsamını genişletmekten kaçınırken diğer taraftan istemdeki her sınırlayıcı özelliğin tecavüzle itham edilen ürün veya usulle doğrudan veya eşdeğerlik ilişkisi açısından var olmasını gerekli tutmaktadır.¹⁸⁷

¹⁸³ Chisum, D., "The Scope of Protection for Patents After the Supreme Court's Warner-Jenkinson Decision: The Fair Protection-Certainty Conundrum", 1998, s.14

¹⁸⁴ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co. Davası, 520 U.S. 28-29 (1997)

¹⁸⁵ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. Davası, 520 U.S. 17 (1997)

¹⁸⁶ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. Davası, 520 U.S. 40 (1997)

¹⁸⁷ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. Davası, 520 U.S. 29 (1997)

2) Yüksek Mahkeme, daha alt mahkemelerin belirli bir patent davasındaki belirli bir istemdeki özelliği bozabilecek bir eşdeğer unsurun var olup olmadığına hukuki nedenler ışığında bakmasını zorunlu tutmaktadır.¹⁸⁸

Böylece, Yüksek Mahkeme tecavüzün var olup olmadığına karar vermek için genellik seviyesini istem dilinin belirli sınırlamaları ışığında belirlemektedir. Sonradan ortaya çıkan veya daha sonra gelişen teknolojiler ışığındaki özelliklerin değişebilir olması sebebiyle Warner-Jenkinson davasında mahkeme, eşdeğerliğin değerlendirilmesi için en uygun zamanın tecavüzün gerçekleştiği anda olması gerektiğini savunmuştur.¹⁸⁹

Bu nedenle, bir patentin verildiği andan sonraki zaman sürecinde patent istemindeki sınırlayıcı bir özelliğin yer değiştirebileceği teknolojik bir özelliğin eşdeğeri olan bir ürün veya usulün var olması veya patentin verildiği tarihten sonra istemdeki esas özelliklerle yer değiştirebilecek özelliklere sahip olan bir ürün veya usulün varlığının tespiti durumlarında eşdeğerlik söz konusu olabilir. Özellikle, istemlerin sınırları belli, gelişmeci buluşların veya yol+işlev metodu kullanılarak oluşturulmuş istemlerdeki kalıplaşmış eşdeğerler veya basamak +işlev istem oluşturma dilinin karşılaştırılması yoluyla modern eşdeğerler doktrini zaman içinde patent kapsamını genişletmektedir.¹⁹⁰

Bu tarz istemler, başvurunun yapıldığı andaki orijinal kapsam dâhilinde ve patentin verildiği tarihte istemde yer alan özelliklerle yer değiştirebilecek birtakım eşdeğerler bazında sınırlıdır.¹⁹¹

3.5.6 Düzeltilmiş İstemlerin Doktrin Açısından Yorumlanması

Yüksek Mahkeme, modern eşdeğerler doktrininin geçerliliğini onayladığı için, bu doktrinle patentin tescil sürecindeki birtakım düzeltme işlemlerinden dolayı eşdeğer

¹⁸⁸ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Searfoss v. Pioneer Consul. Corp. Davası**, 374 F.3d 1142, 1150-51 (2004)

¹⁸⁹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. Davası**, 520 U.S. 37 (1997)

¹⁹⁰ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Cochrane v. Deener Davası**, 94 U.S. 780, 787 (1876)

¹⁹¹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Chiuminatta Concrete Concepts, Inc.v.Cardinal Indus. Inc. Davası**, 145 F.3d 1303, 1310 (1998)

unsurların eşdeğerler doktrini yoluyla uygulanmasının engellenmesi kuralı arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu belirlemede zorlanmıştır. Başvuru sahibi, tescil sürecinde istemlerde yapılan birtakım daraltıcı düzeltmeler sebebiyle belli eşdeğer unsurlar için eşdeğerler doktrini aracılığıyla tecavüz olduğu yönündeki iddia hakkında feragat etmiş olmaktadır.

3.5.6.1 Tescil Sürecindeki Düzeltmelerin Sebep Olduğu Dava Engeli

Aynen, Warner-Jenkinson davasında ele alındığı gibi, dava engelinin oluşabilmesi için önemli bir nedenin gerektiğini ve teknik olmayan birtakım düzeltmelerin tecavüz davasının açılmasının engeline sebep olmayacağını düşünen Festo davasına bakan Yüksek Mahkeme, patentlenebilirlik kriterlerine etkisi olabilecek muhtemel daraltıcı bir düzeltme faktörünün eşdeğerler doktrini yoluyla tecavüz davasının uygulanması engeline sebep olacağını belirtmiştir. Mahkemenin tecavüz davasının engeline sebebiyet verecek belirsiz nedeni algılaması zor ve tarihi yargılama sürecinden yoksun bir olgudur. Eğer, orijinal istem herhangi bir nedenle patentlenebilirlik kriterlerinden yoksun ise ve yapılan düzeltme bu yoksunluğu ortadan kaldırmak amacıyla yapılıyorsa bu düzeltmenin gerekçesi önemlidir. İlk kez patent ofisi tarafından mı yoksa başvuru sahibi tarafından mı orijinal istemin patentlenemez olduğunun fark edilmesine bakılmaksızın ve böylece patent ofisinin istediği düzeltmelerin mi yoksa başvuru sahibinin gönüllü olarak kendiliğinden yapmak istediği düzeltmelerin mi var olduğu düşünülmezsizin bu durum doğru kabul edilmektedir.¹⁹²

İstemlerin orijinal haliyle patentlenemez olduğu başvuru sahibi tarafından kendiliğinden fark edildiğinde veya patent ofisi tarafından bu amaçla birtakım düzeltmelerin yapılması talep edildiğinde bu durum doğrudur.

Ancak, istem orijinal haliyle patentlenebilir olsa dahi, başvuru sahibinin kapsamı daraltıcı gönüllü bir düzeltmesi söz konusu olduğunda tecavüz davası engelinin ortaya çıkmasına zorlayıcı bir etki oluşacaktır. Mahkemenin Festo’da belirttiği şu nokta dikkat çekicidir: *“Başvuru sahibi patent almak için istemini daraltırsa başlangıçta daha geniş olan buluş kapsamından vazgeçmiş kabul edilmelidir. Ayrıca, biz de bu*

¹⁹² A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 234 F.3d 558-568 (2000)

durumda patent sahibinin istemindeki buluş konusunu genişletmesine imkân tanımamalı veya en azından ret kararını temyiz etme hakkından vazgeçtiğinin farkında olmalıyız.”

Herhangi bir düzeltme, istemin kapsamını daralttığı sürece, düzeltilmiş istemlerin sınırlandırılması sonucu olası bir tecavüz davasının engeli durumu ortaya çıkmalıdır. Bu sebepten dolayı, Festo'dan sonra istemde yapılan bir düzeltmenin söz konusu istemi ne dereceye kadar daralttığı durumu haricinde Warner-Jenkinson yaklaşımı bir tecavüz davasının engellenmesinde uygulanıp uygulanmayacağına karar verilme aşamasında gerekli olmayabilir. Yine de, Festo'daki Yüksek Mahkeme Warner Jenkinson varsayımının daraltıcı bir düzeltmenin nedeninin tecavüz davasına engeline sebebiyet verip vermeyeceğine karar verilmesinde ve eşdeğer unsurların ne kadarının tecavüz davası engeline takılacağına karar verilmesinde kullanılmaya devam edilmesini önermiştir.¹⁹³

Buna ilaveten, eğer yapılan bir düzeltme patentlenebilirlik kriterlerini sağlamak için yapılmadıysa veya yapıldığında aşırı sınırlayıcı olduysa, bu düzeltme tedbirsizce patentlenebilir buluş konusunu tanımamaya sebebiyet verebilir. Böylesi bir daraltıcı düzeltme ayrıca üstü kapalı bir şekilde patentlenebilir buluş konusunu kapsam dışında bırakmaya sebep olarak çürütülemez bir dava engelini de doğurabilir. Yüksek Mahkeme ayrıca Festo'da, düzeltme yapan patent sahibinin istem dilindeki daraltmayla orijinal ve düzeltilmiş istemdeki iki tümce arasındaki farkı kabul ettiğini ve vurguladığını belirtmiştir. Ayrıca, o farkın içerdiği her şeyden vazgeçtiğini belirtmektedir. Patent sahibinin böylece istem koruma kapsamı dışında bıraktığı iki tümce arasındaki farklılık maddi kabul edilmeli ve düzeltme kapsam dışı bırakıcı bir olgu olarak davranacağından bu farklılık patent sahibinin aleyhinde yorumlanmalıdır. Çoğunlukla, gerekli olmayan bir düzeltme veya harici bir daraltıcı düzeltme orijinal istemin kapsamı dışındaki eşdeğerleri koruma kapsamı dışında bırakmayabilir. Ancak, Yüksek Mahkeme, istemlerde korunmayan eşdeğerlerin önceden tahmin edilebilmesi olarak tanımlanan ilk çürütülebilir faktörü dikkate değer bulmuştur.¹⁹⁴

¹⁹³ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 736,740

¹⁹⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Cf. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1359, 1375 (2003)

3.5.6.2 Dava Engeline Sebep Olan Daraltıcı Düzeltmeler

Festo'da dava engeline sebep olan daraltıcı bir düzeltmenin sadece söz konusu belirli eşdeğer unsurlardan vazgeçme yükünü patent sahibine yönlendirmesinin ele alınmasıyla, Yüksek Mahkeme üstü kapalı şekilde Warner Jenkinson'ı geçersiz kılmaktadır. Bu çürütülebilir komple yaklaşım anlaşılması güç ve tarihi hukuki süreçte çok rastlanmayan bir durumdur. Düzeltilmiş istem sınırlandırması durumunda eşdeğerler doktrinine uygulanan tecavüz davası engelinin var olması halinde, Yüksek Mahkeme Warner-Jenkinson'da davanın özelliğine göre bunun uygulanmasına karar vermeyi önermiştir. Ayrıca, dava engeline sebep olan bir düzeltmenin nedenleri tecavüz olayında söz konusu hangi eşdeğere göre olursa olsun bu nedenlerin değişmesi mümkün olmayacaktır.

Modern eşdeğerler doktrininin benimsenmesinden önce, Yüksek Mahkeme düzeltmelerin ne zaman bir tecavüz davası engelini tetikleyeceğinin tespit edilmesini ve üstü kapalı şekilde kapsam dışı bırakılan patentlenebilir buluş konusunun ne olduğunun belirlenmesini sağlayacak açık ve çürütülemez standartlar oluşturmuştur. 19. yy. sonları ve 20.yy. başlarındaki davalarda, tecavüz hallerinde patent sahibinin yaptığı düzeltmelerle ve tartışmalarla veya istemin orijinal halinden daha geniş koruma talep etmesi veya patent ofisinin geniş istemleri reddetmesini patent sahibinin kabul etmesi durumlarına izin verilme olasılığına karşılık Yüksek Mahkeme ihtiyatlı davranmıştır.¹⁹⁵

Düzeltilmelerin istemleri daraltıp daraltmamasına bağlı olarak, mahkeme patent sahibinin patent ofisinin geri çevirme kararlarına karşılık olarak verdiği cevapların kamu yararına ve buluş sahibinin aleyhine katı bir biçimde yorumlanarak istemlerde korunmayan kapsam dışında bırakacak şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir.¹⁹⁶ Benzer şekilde, Yüksek Mahkeme daraltılmış bir istemin orijinal buluş konusu kapsamından daha geniş olması durumu üzerinde tekrar bir değerlendirme yapmıştır.

¹⁹⁵ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **I.T.S. Rubber Co. v. Essex Rubber Co. Davası**, 272 U.S. 429, 443-444 (1926)

¹⁹⁶ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Sargent v. Hall Safe & Lock Co Davası**, 114 U.S. 63, 86 (1885)

İstemini bu şekilde daraltmış olan patent sahibi patentini almak amacıyla eşdeğerler doktrinine başvurarak orijinal halde kapsam dışında bıraktığı özellikleri de korumak yoluyla istemde yapılan veya başvuru sahibiyle yapılan tartışmalara düzeltmeler sayesinde daha geniş bir kapsama kavuşmuş olacaktır.¹⁹⁷ Festo’da, Yüksek Mahkeme aksi takdirde patent ofisinin bekçilik rolünden kaçarak patent sahibinin bir ihlal halinde patenti almak adına önceden vazgeçilen alanı yeniden kapsam içine çekebileceğini hatırlatmıştır.¹⁹⁸

Üstelik Graver Tank&Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. davasına kadar, Yüksek Mahkeme yorumlanmış haliyle istemlerin uygulanması kapsamının ötesinde eşdeğerler korumasını onaylamamıştır.¹⁹⁹

Yüksek Mahkemenin açık fikirli veya metinsel olmayan istem yorumlamalarını seyreklikle yaptığı düşünülse de, mahkeme kuvvetli bir istemlerin yorumlanması uygulamasından daha geniş kapsamda bir koruma bazında istemlerin yorumlanmasını önermiştir. Üstü kapalı biçimde kapsam dışında bırakılmış özelliklerin incelendiği davalarda, istemin düzeltilmiş halinin nasıl geniş yorumlandığına bakılmaksızın, daraltılmış istemi temsil etmeyen hiçbir eşdeğer unsur için tecavüzün söz konusu olduğu düşünülmemektedir.²⁰⁰ Böylece, Warner-Jenkinson davasında Yüksek Mahkeme, katı çizgi yaklaşımını seçerek düzeltilmiş istemden kaynaklanan katı yorumlamayı öngörmüştür.²⁰¹

Yine de, Festo davasında Yüksek Mahkeme, tecavüz davası engelinin tüm eşdeğer unsurlara uygulandığı bu katı yaklaşımın çürütülebilir oluşunu belirterek, daraltılmış istemdeki tüm eşdeğer unsurların dava engeline takılmaması gerektiğine dair bir mantık geliştirmiştir.

¹⁹⁷ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Weber Elec. Co. v. E.H. Freeman Elec. Co Davası**, 256 U.S. 668, 677-78 (1921)

¹⁹⁸ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 734 (2002)

¹⁹⁹ Hantman R., “**Doctrine of Equivalents**”, 70 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 1988, s. 511, 533

²⁰⁰ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co Davası**, 520 U.S. 17-21(1997)

²⁰¹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc. Davası**, 138 F.3d 1448, 1457 (1998)

Düzeltilmeden sonra, istemin önceki haline göre buluşu tanımlamak adına dil biraz eksik kalmaktadır. Daralmış olan istemde neyin var olmasının istenmediği belirtilirken, istemde net bir şekilde korunmak istenen kapsam hala yeterince açıklanmamış olabilir. İstem düzeltilmesiyle düzeltme anında hangi alandan vazgeçildiğinin doğru yorumlanması ötesinde öngörülemeyen bazı eşdeğer unsurlardan vazgeçilmesi için bir sebep yoktur.

İleri sürülen düzeltmeyle sadece çevresel bir ilişkisi olan buluştaki durumlar için istemlerdeki eşdeğer unsur hakkını düşürme sebebi olmamaktadır. Düzeltme, sadece buluş sahibinin, orijinal istemin yer aldığı daha geniş açıklamaya aşına olduğunu ve iki istem arasındaki farklılık halini belirtmektedir.

Böylece, Yüksek Mahkemenin eşdeğer unsurlar için dava engelini varsayması, orijinal istemde yer almayan veya almamış eşdeğer unsurlar için geliştirdiği mantıkla açıklanmaktadır. Sadece ekstra istem, eşdeğerleri iki istem arasındaki farkın kaldığı alanın dışında kalmaktadır ve eşdeğer unsurlar böylece buluş sahibinin aşına olduğu bu farklı bölgenin dışındadır. Orijinal istemin uygulanma kapsamındaki eşdeğer unsurlar için dili, başvuru sahibinin kapsam dışında bıraktığı ve korumayı talep edemeyeceği buluş konusu için söz konusudur. Böylece eşdeğer unsurların düzeltme anında öngörülebilir olacağı ve üstü kapalı şekilde kapsam dışında bırakılmasıyla kamuya ithaf edilebileceği aşikârdır.²⁰²

Yüksek Mahkemenin buluş sahibine gönderme yaparak, düzeltme anında korunmaktan vazgeçilen kapsam için adilane bir yorumlamaya karar verilmesi için sübjektif bir test yapılması fikrini ortaya atmasına rağmen, Yüksek Mahkeme daha sonra düzeltmenin etkisini uygunluk terimiyle açıklamıştır.²⁰³ Yüksek Mahkeme, eşdeğer unsurlar için belirecek dava engelini objektif bir biçimde değerlendirilmesini şiddetle önermiştir. Orijinal istemden düzeltmeyle hariç tutulan eşdeğer unsurları

²⁰² A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 738(2002)

²⁰³ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 740(2002)

korumanın tek olası gerekçesi, bu tarz eşdeğer unsurlara uygulanan düzeltmenin öneminin az olmasıdır.

Ancak, yine de başvuru sahibinin hariç tutma niyeti olsa da olmasa da, bu tarz eşdeğer unsurlar düzeltmenin etkisiyle ilişkilidir. Genel olarak, orijinal istemde yer almayan eşdeğerlerle ilişkisi dışında dava engeline dair yeni varsayım hukuka uygunluk kuralından yoksundur. Ve de, modern eşdeğerler doktrini açısından bu tarz ekstra-istem eşdeğerleri orijinal hem de daraltılmış istem için patent koruma hakkına sahip değildir.

3.5.7 Tecavüz Davası Engeli Varsayımının Çürütülmesi

Festo davasında Yüksek Mahkeme, tüm eşdeğer unsurlar için tecavüz davası engeli varsayımının şu koşullar gerçekleştiğinde yok sayılabileceğini belirtmiştir: 1) Eşdeğer unsur başvuru anında öngörülemezdir. 2) Düzeltmenin altında yatan gerekçe eşdeğer unsurla teğetsel ilişkiden daha fazla bir ilişki olmayabilir. 3) Patent sahibinin istemdeki önemsiz yer değiştirmeyi mantıken tanımlaması beklenmezdir.²⁰⁴

3.5.7.1 Başvurudan Sonra Gelişen Teknolojik Unsur

Buluşun ilgili olduğu sahada tekniğin bilinen durumunda tecavüzle itham edilen eşdeğer biliniyor ise, istemin düzeltilmesi anında öngörülebilmesi beklenmektedir. Doğal olarak, objektif öngörülemezlik, tekniğin bilinen durumunun ve istemin düzeltilmesi sırasında konunun uzman kişi tarafından anlaşılması hususlarına dayanmaktadır. Bu nedenle, bir patentin istemlerindeki herhangi bir özelliğe tecavüz ettiği iddia edilen bir eşdeğerin önceden tahmin edilip edilemeyeceği, bölge mahkemesinde ilgili dava araştırmalarındaki harici kanıtlar da göz önünde tutularak uzmanlar şahitliğinde belirlenmektedir.²⁰⁵

²⁰⁴ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 741(2002),

²⁰⁵ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 1369(2002)

Festo davasında istinaf mahkemesi, ihtimal çürütmenin jüri tarafından değil mahkeme heyeti tarafından karar verilmesi gereken bir durum olduğunu belirtmiş ve bu ihtimali çürütmenin en iyi yolunun içtihat hukuku ürünü olan davalar sonucunda gelişebileceğini ifade etmiştir. İstinaf mahkemesi şu açıklamayı da eklemiştir: *“Genellikle, eğer tecavüzle itham edilen eşdeğer unsur, vakum tüpleriyle alakalı olan transistörler veya kopçalarla ilgili olan cırt cırt bant örneklerinde olduğu gibi başvurudan sonra gelişen teknolojiyi anlatmakta ise veya bu eşdeğer unsurlar, ilgili teknik alanda bilinmeyen bir teknolojik gelişme ise, bu eşdeğer unsurlar önceden tahmin edilemeyebilirler. Ancak, bunun tersine eski teknolojik alandaki eşdeğerler her zaman öngörülemezler de, yeni teknolojik gelişmelere göre öngörülebilme ihtimalleri daha fazladır.”*²⁰⁶

3.5.7.2 Teğetlik İlişkisi

Teğetlik ilişkisi kriteriyle alakalı olarak, Festo davasında, istinaf mahkemesi, özellikle istemi daraltıcı düzeltmenin çevresel mi yoksa suçlanan eşdeğerle doğrudan ilgili mi olduğunun araştırmasının yapılmasının gerekliliğini vurgulamıştır.²⁰⁷ Akabinde, heyet “teğetlik” kavramını “sadece temas eden” veya “çok ince bir şekilde birleşen” veya “çok az ilgili; farklı” olarak tanımlamıştır.²⁰⁸

Davacının önceki hukuki beyanlarının savunmayı engellediği durumları yorumlamanın gerekli olduğu durumlar haricinde, yapılan düzeltmenin sadece teğet geçip geçmediğinin tespit edilmesi ilave kanıt sunmaksızın yapılmalıdır ve başvuru sahibinin bu engelden kaynaklanan gerekçe üzerinde yoğunlaşmalıdır.²⁰⁹

3.5.7.3 Birtakım Sebepler Kriteri

Birtakım diğer sebepler kriterine göre, Festo davasındaki heyet bu kategoriye muğlak olarak nitelendirerek birtakım açıklamalar ışığında dar bir biçimde şu sonuca

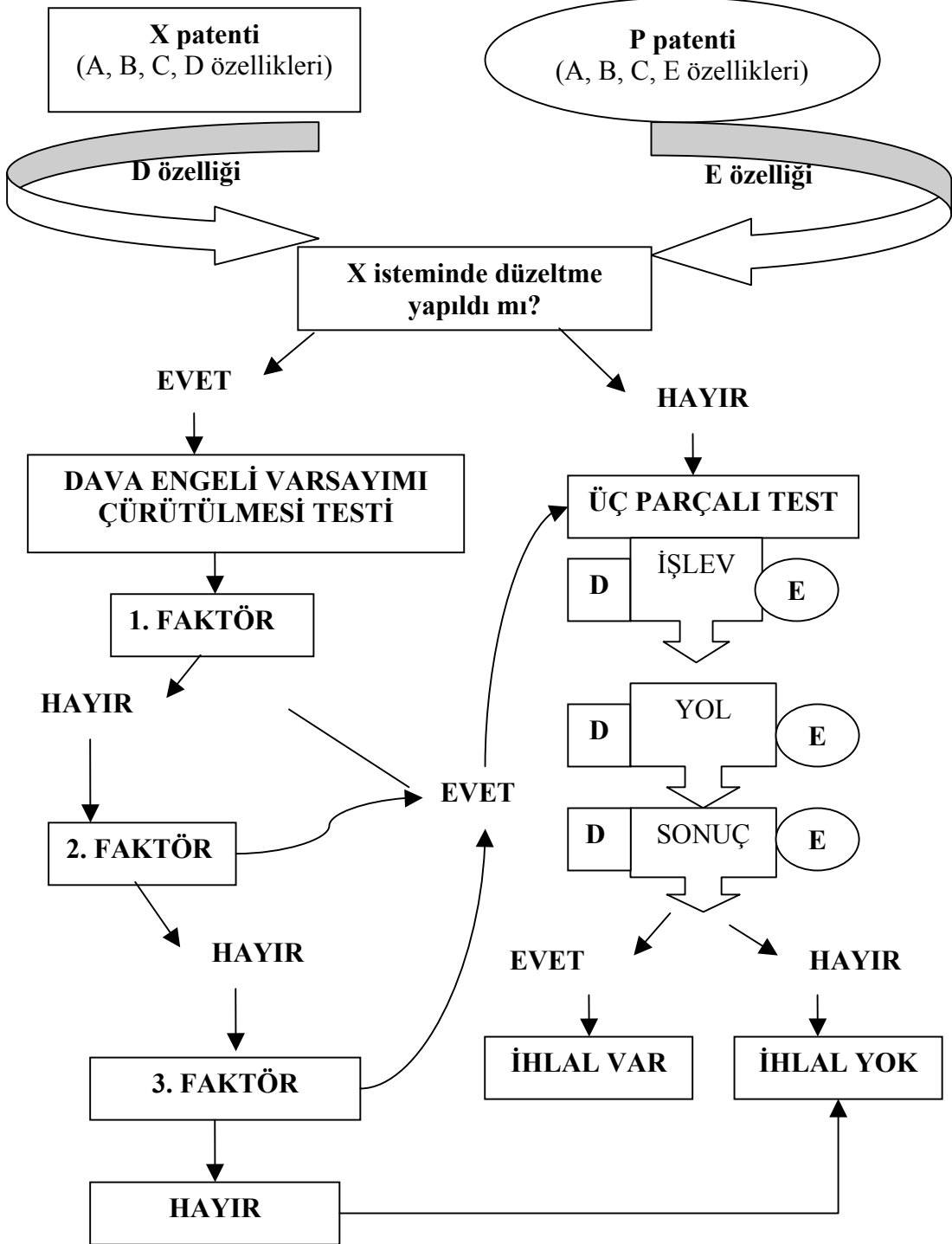
²⁰⁶ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 1367-1369(2002)

²⁰⁷ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası** 535 U.S. 1369 (2002)

²⁰⁸ “**The New Shorter Oxford English Dictionary**”, s.3215-3216

²⁰⁹ “**The New Shorter Oxford English Dictionary**”, s.1369-1370

varmıştır: “Belirsiz olan bu kategori dar bir kıstas olup, bu kriterin sağlanabilmesi için başvuru sahibinin istemi daralttığı zaman tecavüze sebep olan eşdeğeri tanımlamasını dilbilgisiyle alakalı bazı hataları engelleme sebepleri olması nedeniyle başvuru sahibinin öngörülemezlik ve teğetlik nedenleri dışında tecavüz ettiği iddia edilen eşdeğerden dolayı hakkından vazgeçmesini gerektirir.” Genel hatlarıyla A.B.D’deki eşdeğerlik incelemesinin akış şeması Şekil 3.2’de görülmektedir.



Şekil 3.2 A.B.D.’de Üç Parçalı Test ve Dava Engelinin Çürütülebilmesi Faktörleri

3.5.7.4 Festo Davasındaki Dava Engelinin Çürütülebilme Faktörleri

Ayrıca, Yüksek Mahkeme buluş konusunun önceki teknik alanı kapsamı halinde patent ofisinin geri çevirme kararı üzerine buluş sahibinin istemi daraltması durumunda, vazgeçtiği kapsamın içinde kalan eşdeğer unsurları önceden tahmin edememe farzının kabul görmeyeceğini önemle belirtmiştir.²¹⁰ Bu sınırlama, tecavüz davası engeli durumunun çürütülmesini sağlayan 2. ve 3. faktörler için mahkemece gerekli görülmemiştir. Bununla beraber, Yüksek Mahkeme patent sahibinin bu düzeltmeyi yapma sebebini düzeltmenin buluş konusuna yaptığı etkiden ayrı tutmuştur.²¹¹

Böylece daraltıcı bir düzeltmenin gerekçesi kapsam dışında bırakılan alanın sınırları ve dava engelinin belirlenmesi için kullanılmamalıdır.²¹² Bir düzeltmenin gerekçeleri ne olursa olsun, orijinal istemden birtakım eşdeğer özellikleri hariç tutan bir düzeltme ise, bu düzeltme çok önemsiz kabul edilmemelidir. Benzer şekilde, genelde orijinal istemin ister istemez 3. çürütme faktörü ışığında önemsiz değişikliği kapsadığı ve söz konusu eşdeğer unsuru içine aldığı düşünülebilir. Bu durum, söz konusu eşdeğer unsur aşikâr olmayan veya sonradan gelişen teknoloji ürünü olan bir unsur olsa doğru kabul edilebilir.²¹³ Eşdeğer unsurlara uygulanacak tecavüz davası engeli 3. faktör ışığında uygulanmalıdır. Orijinal istem geçersiz olmadıkça ve söz konusu eşdeğere genelde uygulandıkça daha özel veya önemsiz yer değişikliğine uygulanabilir geçerli istem bir “yeni madde” geri çevirmesini tetikleyebilir. Ancak, yine de kapsam içinde tutulmadığı sürece önemsiz yer değişikliği patent koruması almamalıdır.²¹⁴

Patent hukukunun birincil önceliği, istemlerin kapsamında yer alan buluşlar için patent korumasının alınmasının gerekliliğidir. Ayrıca, istemlerde korunmayan daha

²¹⁰ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 733-734 (2002)

²¹¹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 736 (2002)

²¹² A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co.v. Hilton Davis Chem. Co. Davası**, 520 U.S. 30-33 (1997)

²¹³ Merges R., Nelson R., “**On the Complex Economics of Patent Scope**”,1990, 90 Colum. L. Rev.,s. 839, 861

²¹⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Schering Corp. v. Amgen Davası**, , 222 F.3d 1347, 1352 (2000)

geniş tanımlı buluşlar eğer tarifnamede yer alıyorsa bu bilgiler kamuya ithaf olunmaktadır.²¹⁵

Mahkemenin uygulamaları genellikle, yasal istem oluşturma yeteneğinin alandaki teknolojik karmaşıklaktan ziyade önceden tahmin edilebilirliğin 1. çürütme faktörüyle daha yakın ilişkide olduğunu savunmaktadır.

Söz konusu eşdeğere orijinal istemin yorumlanmış dilinin uygulanması halinde, eşdeğer unsur öngörülemez olarak değerlendirilemez. Benzer şekilde, 2. ve 3. çürütme faktörleri de açıkça hukuki patent varsayım uygulamalarıyla ve yasal istem oluşturma yeteneğiyle ilişkilidir ve objektif şekilde algılanmalıdır.

Yüksek Mahkeme, öncelikle 3. faktörü tartışırken başvuru sahibine atıfta bulunmasına rağmen, daha sonra teknik alandaki uzman kişinin ilgili metinsel istem oluşturmalarının kendisinden beklenemeyeceğini göstermek adına bu sorumluluğu patent sahibine yüklemiştir. Dava engeli durumunun objektiflik penceresinden incelenmesi gerekliliğinden dolayı, patent sahibi açısından eşdeğer unsurun öngörülebilirliğinin subjektif olması ve patent sahibinin istem yazabilme yeteneği olabilir.²¹⁶

Böyle bir şahitlik önyargılı olabileceği gibi aynı zamanda eşdeğer unsurun objektif öngörülebilirliği, en ufak şekilde ispat edilebilirliği, düzeltmenin kapsamındaki objektif nedenler veya teknik alanda objektif istem yazma yeteneğiyle ispat edilebilir.²¹⁷

Festo'da manyetik piston, sıvı içeren bir tüp ve sahip olduğu mıknatısla pistonun hareketine karşılık veren dış rakordan oluşan manyetik çubuksuz silindirler için davacının her iki patentinde de tescil sürecinde birtakım kısıtlamalar yapmak için düzeltmeler yapılmıştır. İstemlerde, patentli üründeki tüpe safsızlıkların girmesini

²¹⁵ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, Inc., Davası**, 489 U.S. 141, 149 (1989)

²¹⁶ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 741 (2002)

²¹⁷ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S.728-729 (2002)

engellemek için bir adet ağız olan bir çift conta yüzüğüyle ilgili olarak birtakım kısıtlamalar yapılmıştır. Diğer patent konusu buluşta ise, rakorun manyetik materyalden yapılabilir olmasıyla ilgili birtakım düzeltmeler söz konusudur. Davalının tecavüzle suçlanan silindirlerinde ise iki girişli ağız olan manyetik olmayan alüminyum rakordan yapılmış tek bir conta yüzüğü yer almaktadır.²¹⁸

Davalının ürününün istemlerinin düzeltilmiş haliyle değil orijinal haliyle temsil olunmasına rağmen, Bölge Mahkemesi ve jüri düzeltilmiş istem sınırlandırılmaları dâhilinde eşdeğerliğin olduğunu düşünmüştür.²¹⁹

Warner-Jenkinson davasını takiben, Yüksek Mahkemenin görüşülmesi için istinaf mahkemesine geri gönderdiği davanın görüşüldüğü oturumda başlangıçta eşdeğer unsurlar için tecavüz davası engeli durumu gözetilmeksizin eşdeğerler açısından tecavüzün olduğu yönünde hüküm verilmiştir.²²⁰

Ancak, bu duruma zıt olarak, önceden istinaf mahkemesi tüm üyeleriyle toplanarak istemlerdeki söz konusu düzeltmelerin patentlenebilirlik kriterleriyle ilgili olduğunu ve dolayısıyla modern eşdeğerler doktrininin hiçbir eşdeğer unsur için uygulanmaması gerektiğini savunmuştur.²²¹ Yüksek Mahkemenin söz konusu kısıtlamaları dava engeline sebep olacak şekilde değerlendirerek eşdeğer unsurlar için karine yoluyla uygulamış olmasına ve böylece davalı tarafın üstün gelmiş olmasına rağmen eşdeğer unsurlar için orijinal istemlerin değerlendirmesinin gerekli olduğu noktada sorun oluşmuştur. Bu nedenle, Yüksek Mahkeme, İstinaf mahkemesine yeni çürütülebilir varsayımın uygulanması için davayı geri gönderme kararı almıştır.²²²

²¹⁸ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 578-579 (2002)

²¹⁹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 585 (2002)

²²⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co Davası**, 72 F.3d 857, 863-64 (1995)

²²¹ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 112

²²² A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 741-742 (2002)

3.5.8 Uyarıcılık Fonksiyonu ile Koruyuculuk Fonksiyonunun Uzlaşması

Graver Tank'ten sonraki çalkantılı çevrede, gelişen eşdeğerlik kavramına yönelik farklı formülasyonlar ifade edilirken, bu formüllerin hiçbiri eşdeğerler doktrininin var olma gerekçesini açıklayamamıştır. Warner Jenkinson davasında bile Yüksek Mahkeme, eşdeğerler doktrini ışığında tecavüzün test edilmesi amacıyla net bir formül oluşturamamıştır.²²³ Yargı literatüründeki ABD'deki ve dünyadaki tek açık formülasyon, Johnston & Johnson davasındaki kararlar mutabık olan ve ayrıca Festo davasında Yüksek Mahkemenin kararına öncülük eden Hâkim Rader tarafından ifade edilmiştir. Hâkim Rader formülasyonu şu biçimde ifade etmiştir.²²⁴

“Mahkemenin gerekçeleriyle beraber verdiği kararı onaylarken, kararımı destekleyen alternatif bir neden daha sunmak istiyorum. Bu alternatif sebep, patent istemlerinin uyarıcılık fonksiyonu ile Eşdeğerler Doktrininin koruyuculuk fonksiyonunun uzlaşmasına da yardımcı olacaktır. Bu uzlaştırıcı prensip çok basit bir biçimde şöyle ifade edilmektedir. Eşdeğerler Doktrini, patent sahibinin başvuru esnasında önceden tahmin edip öngörebileceği ve dolayısıyla istemlerinde belirtilmesi gereken özellikleri kapsamayacaktır. Bu prensip, önceden tahmin edilebilecek tüm özellikler için buluş kapsamının tek belirleyicisi olan istemlerin uyarıcılık fonksiyonu yönünü vurgulamaktadır. Bu prensip ayrıca, başvuru sahiplerini, önceden tahmin edilmesi beklenemeyecek önemsiz birtakım değişiklikler yapan taklitçilere karşı da korumaktadır.”

Genel anlamda, Yüksek Mahkeme ve istinaf mahkemesi, birbiriyle çatışan istemlerin açıklayıcılık fonksiyonu ve toplumun uyarılması fonksiyonu prensipleriyle ilgilenerken, lâfzî olmayan ihlale birtakım sınırlamalar koymuşlardır. Öngörülebilir kuralı, aynı zamanda hem istemlerin etkili bir biçimde uyarıcılık fonksiyonu özelliğinin, hem de eşdeğerler doktrininin koruyuculuk fonksiyonunun işlemlerini sağlayan bir kuraldır.

²²³ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co. Davası**, 520 U.S. 40 (1997)

²²⁴ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 1831,1835 (2002)

3.5.9 Warner-Jenkinson Davasında Yüksek Mahkemenin İlk Uzlaştırması

Warner-Jenkinson davasında Yüksek Mahkeme, patent tescil sürecindeki herhangi bir düzeltmenin ne zaman eşdeğerler doktrini yoluyla belli eşdeğer unsurlar için tecavüz davasının açılmasına engel bir durum yaratacağını açık ve sarıh bir şekilde çözümlenmemiştir. Mahkeme, tecavüz davası engelinin belirli sebeplerden dolayı istemlerde düzeltmelerin yapıldığı durumlarda ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Değişiklik sebebinin önceki teknik alanı engellemekle alakasının olmaması ancak yeni bir özellik sunması halinde, tecavüzü söz konusu özelliğin eşdeğerleri aracılığıyla engellemektedir.²²⁵ Tecavüz davasının engellenmesini tetikleyen düzeltmelerin nedenlerinden oluşan bir liste hazırlamak yerine Yüksek Mahkeme, yetersiz biçimde açıklanan istem düzeltmelerinin bir dava engelini oluşturabileceği fikrini benimsemiştir.²²⁶ Yapılan düzeltmelerin gerekçelerinin hiçbir biçimde açıklanmaması halinde, düzeltmeyle eklenen sınırlandırıcı özelliği içermesi bakımından patentlenebilirlikle ilgili olarak, mahkeme, başvuru sahibinin yaptığı düzeltmenin önemli bir gerekçesinin olduğunu varsaymaktadır. Bu tarz durumlarda, bazı düzeltmelerin yer aldığı patent tescil sürecinde tecavüz davasının açılmasının engellenmesi halinde, eşdeğerler doktrininin uygulanmasına engel bir durum ortaya çıkmaktadır.²²⁷

Mahkeme, istemlerde yapılacak birtakım düzeltmelerin eşdeğerler doktrininin uygulanmasını engellenmesi ihtimalinin bazı avantajlar sağlayacağını düşünmüştür. Bu avantajlar, buluşun tanımlanması anında istemlere özel bir önem verilmesi, istemlerin uyarıcılık fonksiyonunu sağlamak ve ayrıca patent ofisine patent başvurusunun yapıldığı haliyle buluş konusunu kapsayan istemlerin esas kabul edilmeye ofisin üstünlüğünün artmasını sağlamaktır. İstemlerde patentlenebilirlikle alakalı olarak ortaya çıkabilecek düzeltmeler; 1)Temel buluş konusu ve pratikteki faydası 2)Yenilik, buluşun özü ve patent haklarının kaybına sebep olacak belli işlemlerden kaçınma 3)Önceki teknik alan ışığında aşikâr olmama hali 4)İlgili teknik

²²⁵ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.Davası**, 520 U.S. 32-33 (1997)

²²⁶ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.Davası**, 520 U.S. 30-33,40-41 (1997)

²²⁷ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 234 F.3d 558, 566 (2000)

alandaki uzman kişilerin buluşu üretmesi ve kullanmasını teşvik etmeye muktedir başvuru sahibi tarafından en iyi biçimde ifade edilmiş yazılı tarifname ve 5) Başvuru sahibinin patentlenmesini istediği buluşun sınırlarını net bir şekilde belirten resmi istem dili şeklinde özetlenebilir.²²⁸

Buna karşılık, Yüksek Mahkeme uygulanacak herhangi bir tecavüz davası engeli durumunu açıkça çözümlene yoluna da gitmiştir. Warner-Jenkinson davasından önce, İstinaf Mahkemesi, istemlerdeki daraltıcı düzeltmelerin varlığı halinde ortaya çıkabilecek bir tecavüz davasının engeli durumunun uygulanmasını iki farklı açıdan inceleyerek esnek bir biçimde bazı eşdeğer unsurlara dava engelini uygulanması şeklinde veya patente tecavüz ettiği düşünülebilecek tüm eşdeğer özelliklere dava engelini uygulanması şeklindeki katı bir yaklaşımı alternatifli olarak ele almıştır.²²⁹

Warner-Jenkinson'da, yapılan düzeltmelerin sebeplerinin olası tecavüz davasının engeline sebep olacak yeterlilikte veya dava engelini çürütecek yeterlilikte olup olmamasına bakılmaksızın, Yüksek Mahkeme bütün eşdeğerlerin men edilmesi yönünde hüküm vermiştir. İstemlerin hem açıklayıcılık hem de uyarıcılık fonksiyonuna hizmet etmesi özelliklerinin hâlihazırda yer almasının yanında, patent tescil sürecinde gerekli olan düzeltmeler için gerekçe oluşturma yükünün patent sahibine ait olmasının gerekliliğine inanan Yüksek Mahkeme, söz konusu düzeltmeyi gerektiren sebebin eşdeğerler doktrininin uygulanması anında düzeltmeyle eklenen veya vazgeçilen özellik için tecavüz davasının engellenmesi kuralının üstesinden gelip gelmeyeceğine daha sonra karar verme durumundadır.²³⁰

Böylece, mahkeme eşdeğerliğin belirlenmesi noktasında çoğunluk seviyesinde düzeltilmiş istemlerde herhangi bir eşdeğerliğin bulunmasını tamamen engellemektedir.²³¹ İstemlerde yapılan düzeltme sonucunda patentlenebilirlikle alakalı

²²⁸ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **University of Rochester v. G.D. Searle & Co. Davası**, 358 F.3d 916, 930 (2004)

²²⁹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 234 F.3d 571-574. (2000)

²³⁰ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., Davası**, 520 U.S. 17-33(1997)

²³¹ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. Davası**, 520 U.S. 36-38 (1997)

olarak veya gerekçesi açıklanmadan eklenen bir özellik veya çıkarılan bir özellikle kapsamı sınırlayan daraltıcı bir düzeltmeyle alakalı olarak düzeltilmiş sınırlama dâhilindeki hiçbir eşdeğer unsurun patente tecavüz ettiği yönünde hüküm verilmesi söz konusu olmamaktadır.²³²

Warner-Jenkinson davasında, başvuru sahibi tarafından istemde “yaklaşık olarak 6,00’den 9,00’a kadar” şeklinde bir pH sınırlandırması ile belirtilen bir düzeltme yapılmıştır. Düzeltilmiş olan istemde bu sınırlamayla Ph seviyesi 5,0 olan davalının patentine doğrudan tatbik edilmemiştir.²³³ Üst pH seviyesi açık ve net bir biçimde tekniğin bilinen durumundan kaçınmak için düzeltilmiştir. Tecavüzle itham edilen firma, patent sahibinin pH seviyesinin 6,0’nın altında uygun bir biçimde işlem görmesine olanak tanımadığını ve böylece geniş ve orijinal haliyle istemin geçersiz olduğunu iddia etmiştir. Başvuru sahibi alt pH seviyesiyle ilgili herhangi bir açıklama sunmamıştır. Yapılan düzeltmenin nedenleri kayıtlarda açıklanmış halde bulunmadığından, Mahkeme eşdeğerler doktrinine başvurmayı karine yoluyla durdurmuştur.

Yüksek Mahkeme, başvuru sahibine yaptığı düzeltmelerin sebebini açıklayarak bu düzeltmelerden sonra açılacak tecavüz davasının engellenmesi kuralının çürütülebilmesini sağlamak için dava dosyasını istinaf mahkemesine tekrar görüşülmek üzere geri göndermiştir.

3.5.10 Warner-Jenkinson Uzlaşısının Yeni Revizyonu

Yüksek Mahkeme, Festo Corp. V. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. davasından önceki düzeltmelerin söz konusu olduğu durumlardaki eşdeğerler doktrini yoluyla tecavüzün varlığının engellenmesi kuralıyla modern eşdeğerler doktrininin önceki uzlaşısını revize etmiştir. Mahkeme, başvuru sahibinin patent kanunundaki patentlenebilirlik kriterlerine uymak amacıyla istemlerinde yaptığı daraltıcı

²³² A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co Davası**, 520 U.S. 45-54 (1997)

²³³ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. Davası**, 520 U.S. 22-24 (1997)

düzeltilmenin eşdeğerler doktrininin uygulanması anında söz konusu birtakım eşdeğer unsurların kapsayacağı alandan vazgeçmediğini belirtme yükünün başvuru sahibine ait olmasının gerekliliğine dair çürütülebilir bir varsayım benimsemiştir. Mahkeme, böylece tecavüz davasının engellenmesi kuralının ne zaman uygulanacağına dair önceki yaklaşımında ve Warner-Jenkinson davasında benimsenen eşdeğer unsurların hepsini katı bir şekilde men eden yaklaşımında hafif bir revizyon yapmıştır.²³⁴

Bazı Festo davası öncesi davalarda Asliye Mahkemesi tarafından benimsenen yaklaşımdan biraz daha az esnek bir yaklaşım olmasına rağmen mahkeme, eşdeğer unsurların durdurulmasına yönelik yeni Festo varsayımını çürütmek için bazı standartlar benimsemiştir.²³⁵

3.5.11 Festo Davasında İstinaf Mahkemesinin En Son Uzlaştırısı

Festo davasında Yüksek Mahkemenin dava dosyasını İstinaf Mahkemesine, ikinci geri gönderişinde, tüm üyelerinin oturumda yer aldığı İstinaf Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin eşdeğerler doktriniyle beraber revize edilmiş tecavüz davası engeli yaklaşımını yeniden bir revizyona sokmuştur.²³⁶ Öncelikle, İstinaf Mahkemesi eşdeğer unsurlar için uygulanan tecavüz davası engeli yaklaşımının patent kanunundaki herhangi bir patentlenebilirlik koşuluyla uyumsuzluk gösteren daraltıcı bir düzeltmenin olmaması halinde göz ardı edilebileceğini belirtmiştir.²³⁷

İkinci olarak, patent sahibinin gönüllü olarak yaptığı bir düzeltmenin tecavüz davası engelini tetikleyebileceği belirtilmiştir.²³⁸

Üçüncü olarak, tecavüz davası engelini araştırmasının yapıldığı anda cevaplanması gereken ilk sorunun daraltmanın söz konusu olup olmadığının tespiti olduğu

²³⁴ **A.B.D. Patent Yasası**, 35 U.S.C. § 736,740

²³⁵ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 234 F.3d 571-574 (2000)

²³⁶ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1359 (2003)

²³⁷ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1366 (2003)

²³⁸ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1364-1366 (2003)

belirtilmiş ancak daraltıcı düzeltmeyle ilgili bir açıklama kaydının olmaması halinde Warner-Jenkinson yaklaşımının uygulanacağı belirtilmiştir.²³⁹

Dördüncü olarak, hem tecavüz davası engeli durumunun hem de Festo varsayımının çürütülebilir olması durumunun jüri tarafından değil hâkimler tarafından karar bağlanmasının gerektiği ifade edilmiştir.²⁴⁰

Beşinci olarak ise, Festo çürütülebilir faktörleriyle ilgili olarak hangi kanıtların kabul edilebileceğini tartışmışlardır.²⁴¹

Warner-Jenkinson yaklaşımıyla bağlantılı olarak, istinaf mahkemesi ayrıca şu sonuçlara da varmıştır:

- a) Eğer herhangi bir istemdeki düzeltme istemi daraltıcı yönde değilse, tecavüz davası engeli durumu uygulanmaz.
- b) Eğer herhangi bir istemdeki düzeltme istemi daraltıcı yönde ise, bu daraltmanın sebebine dair bir açıklamanın olmaması halinde Warner-Jenkinson yaklaşımındaki gibi düzeltmenin gerekçesinin patentlenebilirlik açısından önemsiz bir değişiklik olup olmadığına karar verilmelidir.
- c) Eğer, söz konusu düzeltmenin patentlenebilirlikle ilgisinin olmadığına ispat edilmesiyle Warner-Jenkinson yaklaşımı çürütülebiliyorsa, tecavüz davası engeli yaklaşımı uygulanmaz.

İstinaf mahkemesi patentin tescil sürecinde yapılan düzeltmenin kayıtlarda yazılı gerekçesinin olmamasından kaynaklanan Warner-Jenkinson yaklaşımının ancak söz konusu kayıtlarda objektif bir kanıtın olması halinde çürütülebilir olacağını belirtmiştir.

²³⁹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1366-1367 (2003)

²⁴⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1368-1369 (2003)

²⁴¹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1368-1370 (2003)

Festo'nun çürütebilir faktörleriyle ilgili olarak, İstinaf Mahkemesi Yüksek Mahkemenin birinci çürütebilir faktörünün kapsamını dilbilimsel öngörülebilirlikten daha çok teknolojik öngörülebilirlik üzerinde yoğunlaşarak geniş tutmuştur. Her ne kadar Yüksek Mahkemenin orijinal istem kapsamında olduğu süre öngörülemezlik kriterine göre eşdeğer unsurları değerlendirmeyebileceği söz konusu olsa da, İstinaf Mahkemesi teknik alandaki uzman kişi üzerinde yoğunlaşmıştır.²⁴²

Belirgin biçimde, İstinaf Mahkemesi eşdeğer unsurların eşdeğer teknolojik unsurun sonradan gelişen bir öge olması veya düzeltmenin yapıldığı anda ilgili teknik alanda bilinen bir unsur olmaması halinde önceden tahmin edilemeyeceğini belirtmiştir.²⁴³

Buna karşılık, eski teknolojik alan her zaman öngörülebilir olmasa da öngörülebilir olma ihtimali daha fazladır. İlgili teknik alandaki bilgi seviyesinden bağımsız olarak, İstinaf mahkemesi sonradan gelişen teknolojinin genellikle öngörülemez olduğunun kabulüyle alakalı bir bilgi vermemektedir.²⁴⁴ Bununla beraber, İstinaf Mahkemesi öngörülemezliği tekniğin bilinen durumu ve bu alandaki teorik uzman kişiyle ilgili olan objektif kanıt dâhilinde sınırlandırmıştır.²⁴⁵

İstinaf mahkemesi, ayrıca Yüksek Mahkemenin öngörülebilirliğin hangi zamanda tespit edilmesinin gerekli olduğu konusundaki uyuşmazlıklarını da uzlaştırmış ve bu zamanı düzeltmenin yapıldığı zaman olarak belirlemiştir.²⁴⁶

Buna mukabil, Asliye Mahkemesi Yüksek Mahkemenin 2. ve 3. çürütme faktörlerini daha dar biçimde yorumlamıştır. Teğetlik kavramı, yapılan düzeltmenin nedeninin söz konusu eşdeğer unsurla çok uzak mı yoksa çok yakın mı olduğunun tespit edilmesini gerektirmektedir. Bu tespit, teknik alandaki uzman kişinin patent tescil sürecinde

²⁴² A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Pioneer Magnetics, Inc. v. Micro Linear Corp. Davası**, 330 F.3d 1352, 1356 (2003)

²⁴³ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 722,738 (2002)

²⁴⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Johnson & Johnson Assocs. v. R.E. Serv. Co. Davası**, 285 F.3d 1046, 1063 (2002)

²⁴⁵ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1369 (2003)

²⁴⁶ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1365 (2003)

yapılan düzeltmenin nedenlerinin veya gerekçelerinin bulunduğu yazılı kayıtlardaki objektif kanıtları yorumlaması haricinde yalnızca bu kayıtlar dikkate alınarak yapılmalıdır. Üçüncü faktör olan diğer sebepler faktörü, patent sahibinin birtakım dilsel noksanlıkları düzeltmesi hakkından yoksun bırakmamak ve bu metinsel düzeltmenin yapılmasıyla eşdeğer unsurunu engellemesine sebebiyet verecek bir daraltmanın söz konusu olmayacağını göstermektedir. Diğer sebepler faktörü, tescil sürecindeki tüm kayıtlar için hepsinin mümkün olması halinde geçerlidir.²⁴⁷ İstinaf Mahkemesi, davacının tecavüz davası engelinin çürütülmesinin 2. ve 3. faktörler açısından mümkün olamayacağını belirtmiş; ancak davanın görülmesinden on sene sonra dava dosyasını bölge mahkemesine davalının teknolojisinin düzeltme anında öngörülebilir olup olmadığının tespit edilmesi için geri göndermiştir.

Birinci faktörün ‘manyetize edilebilir rakor materyali’ ile yapılan düzeltmenin sebep olduğu kısıtlamaya uygulanması noktasında, İstinaf Mahkemesi davanın tekrar görüşülmesinin gerekli olduğu öngörülebilirlikle ilgili gerçek durumları her ne kadar istemin orijinal haline uygulamaya da alüminyumdan mamul rakorun öngörülemez olduğunu kuşkulu bulmuştur.²⁴⁸

İkinci faktörün uygulanması anında ise İstinaf mahkemesi, yapılan sınırlandırmanın patentlenebilirlikle doğrudan ilgili bir gerekçe olduğunu düşünmezken, bu gerekçeyi yapılan düzeltmenin çok önemsiz olmasının sebebi olarak görmemiştir. Yine de, İstinaf Mahkemesi söz konusu eşdeğerlere orijinal istemlerin uygulanması noktasında ihmalde bulunmuştur.

Üçüncü faktörün analizinde, İstinaf Mahkemesinin teknik alanda istem oluşturabilme yeteneği hakkında hukuki bir dikkat gösterdiği görülmektedir. Patent sahibinin tecavüze uğrayan eşdeğeri değişik seviyelerde alüminyum veya metal gibi genel tanımlayıcı faktörler ile betimleyebileceği düşünülmüştür.

²⁴⁷ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1369-1370 (2003)

²⁴⁸ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 13712003 (2003)

Conta bilezikleriyle ilgili olan sınırlamayla alakalı olarak, İstinaf mahkemesi orijinal istemlere doğrudan uygulanmasını dikkate almadan, teknik alandaki uzman kişiye göre tecavüzle suçlanan iki ağızlı conta bileziğinin bir çift conta bileziği açısından düzeltme anında öngörülebilir olup olmayacağını tespiti için dava dosyasını geri göndermiştir.²⁴⁹

İkinci faktörle ilgili olarak, İstinaf Mahkemesi düzeltmelerin teğet olma nedenlerini bulma ihtimalini geri çevirmiştir. Çünkü her iki patentte de buluşun conta bileziği yönünden tekniğin bilinen durumundan farklılıkları ortaya konmaktadır. Üçüncü faktörle ilgili olarak, teknik alanda bilgili bir istem yazan kişinin SMC'ye ait olan conta bileziğini istemde yer alan "en azından bir conta bileziği" kavramıyla kapsayabileceği fikrine tutunan Asliye Mahkemesi eşdeğer unsur için istem yazmada başarısızlığa uğrama noktasında diğer sebeplerin eksikliği hakkında hukuksal dikkat göstermiştir. Bununla birlikte, İstinaf Mahkemesi sonuç olarak bu sınırlandırılmış kapsam dâhilinde eşdeğer unsurun orijinal istemin metinsel kapsamında kalacağını Festo'daki tartışmanın başarıya ulaşmadığını kabul etmiştir.²⁵⁰

İstinaf mahkemesi ve bölge mahkemeleri, İstinaf mahkemesinin tüm üyeleriyle gerçekleştirdiği oturumda revize edilen uzlaştırılmış tecavüz davası engeli modern eşdeğerler doktrini yaklaşımını, somut olaylarda uygulanmış durumlara atıfta bulunulmadığı sürece veya meclis patent kanununu değiştirmedigi sürece uygulayacaklarını belirtmektedirler. İstinaf mahkemesinin yaklaşımı açısından, Festo'daki gibi patentlenebilirlikle özünde esasen ilgili olan daraltıcı düzeltmelerin gerekçesi veya Warner-Jenkinson'daki gibi açıklanmamış düzeltmelerin olması halinde, düzeltilmiş istemler için eşdeğer unsurların engellenmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, bu eşdeğer unsurların engellenmesi yaklaşımını ortadan kaldırma sorumluluğu patent sahibine aittir. Birinci Festo faktörü, eşdeğer unsurların engellenmesi yaklaşımının çoğu sonradan gelişen ve bazı var olan eşdeğer teknolojiler için çürütülmesine düzeltmenin yapıldığı anda öngörülemez olduğunun

²⁴⁹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1372 (2003)

²⁵⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1373 (2003)

düşünülmesiyle izin vermektedir. İkinci ve üçüncü Festo faktörleri daha sınırlı sayıda öngörülebilir eşdeğer teknoloji açısından bu engelin çürütülmesine izin vermektedir. Yüksek Mahkemenin Festo davasında istemlerin orijinal hali söz konusu olduğunda teknolojik gelişmelerin öngörülebilir eşdeğerler olarak düşünülmemeyeceği belirtilmiş olsa da, İstinaf Mahkemesi bu tarz sonradan gelişmiş veya mevcut olan teknolojik yapılanmaların modern eşdeğerler doktrini uygulandığında öngörülemez eşdeğer unsurlar olarak değerlendirilebileceğini belirtmiştir.

3.5.12 Geçici Doktrinsel Karmaşıklık

Warner-Jenkinson ve Festo kararlarının modern eşdeğerler doktrininin düzeltilmiş istem sınırlandırmalarına ilişkin birtakım konularını çözmüş olmasına rağmen, Yüksek Mahkeme ve İstinaf Mahkemesi modern eşdeğerler doktrinini eşdeğer unsurlara yönelik engelleme doktrini ve istem kapsamını sınırlayan diğer doktrinlerle tam anlamıyla uzlaştıramamıştır. Eşdeğer unsurların engellenmesinin ortaya çıkma zamanının tespit edilmesinde istem kapsamının patentin tescil sürecinde daraltılmış olup olmadığına karar verilmelidir. Bu kararın karmaşıklığından dolayı, başvurunun orijinal ve düzeltilmiş istemlerinin manasal kapsamının zamanla değişmesi söz konusu olabilmektedir. Daraltmanın olmaması halinde dahi, tarifnamede anlatılmış olan patentlenebilir buluş konusunun istemlerde kapsam dâhilinde tamamen sınırlandırılmamış olması modern eşdeğerler doktrininin uygulanmasına engel olabilecek bilginin topluma ithaf edilmesine sebebiyet verebilmektedir.

İstemlerde kapsam içinde sınırlandırılmamış bilginin ithafı için standart, Festo öngörülebilirlik çürütülmesi standardı ile aynı değildir ve değişik zaman ayarlarında uygulanmaktadır. Buna ilaveten, istemlerde üstü kapalı şekilde kapsam dışı bırakılan bölümler için standartlar ve eşdeğer unsurların engellenmesine sebep olan daraltıcı düzeltme ve tartışmalarda Festo'da oluşturulan daraltıcı düzeltmelerin standartlarında farklılık göstermektedir. Son olarak, modern eşdeğerler doktrini gerçek manada istemde belirtilmeyen bölümleri korumak adına var olmamalıdır. Ancak, istemlerin

kapsamını sınırlayan doktrinsel standartlar, Festo davasındaki öngörülebilirliği çürüten standartlardan farklıdır.²⁵¹

3.5.12.1 İstemde Korunmayan Bilginin Topluma İthafı

Yüksek Mahkeme, Warner-Jenkinson davasında eşdeğer unsurların engellenmesi durumunun ortaya çıkmasından kaçınmak için düzeltmenin nedenleriyle ilgili yeterli bir yol göstericilik yapmamıştır. Festo davasında Yüksek Mahkeme, ne eşdeğer unsurların engellenmesine sebep olan daraltıcı düzeltmelerle ilgili ne de daraltmanın nasıl değerlendirileceğiyle ilgili yeterli bir rehberlik sağlamamıştır. Mahkeme, eşdeğer unsurların engellenmesi üzerinde yoğunlaştığından, Yüksek Mahkeme doğrudan tecavüzle ilgili olarak düzeltilmiş istem sınırlandırmasının genişletilmiş yapısını önleyen daraltıcı bir düzeltmenin var olup olmadığı ve ne zaman var olacağını tartışmayı ihmal etmiştir. Bununla beraber, Yüksek Mahkemenin daha önceki davaları, patent ofisinde ortaya çıktıktan sonra tecavüz davalarında düzeltilmiş istemin daha geniş bir yapıya kavuşması veya düzeltilmiş dilin daha dar bir yapıya sebep olmasını engellemektedir.²⁵²

Doğrudan uygulamalarda istemin yapılandırılması, patentin verilmesinden sonra yapının genişletilmesini önleyen eşsiz bir karar verme olmalıdır. Bununla beraber, daha geniş veya daha dar bir biçimde istemin yorumlanması söz konusu olduğunda, düzeltme daraltıcı olsa da olmasa da buluş konusunun orijinal istemle düzeltilmiş istem arasında kalan farklı alanının hepsinin kapsam dışında bırakılması halinde düzeltme daraltıcı olsa da olmasa da, istem geniş biçimde veya dar biçimde yorumlanmaktadır. Ayrıca, düzeltmeden bağımsız olarak, açıkça veya üstü kapalı biçimde tarifnamede anlatılan buluşun patentlenebilir tüm kapsamının istemde dar bir yapılandırma ile sınırlandırılması halinde, kapsam dışında kalan bilginin topluma ithafı söz konusu olmaktadır.

²⁵¹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 344 F.3d 1374 (2003)

²⁵² A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Morris Davası**, 127 F.3d 1048, 1054-55 (1997)

3.5.12.2 İstem Kapsamının Daralması

Başvurunun kapsamında ilgili istem dilinin zaman içinde değişikliklere uğraması ile karmaşıklık gösteren düzeltilmiş ve orijinal istemler bakımından, üstü kapalı şekilde kapsam dışında bırakılan özelliklerin topluma ithaf edilmesine karar vermek gerekmektedir. Hâkimlerin doğruluk amacıyla ve doğrudan tecavüz veya başvuru anında eksik manadaki eşdeğer unsurlar açısından tecavüz durumlarında istemleri yorumladığının kabulüne rağmen, orijinal manadaki başvurular zaman içinde esneklik gösterebilmektedir.

Doğrudan tecavüz durumunda, başvurunun kapsamındaki orijinal istemin anlamındaki genişleme eşdeğerler doktrininin tersi durumuyla sınırlandırılmaktadır.²⁵³ Tersine doktrin eğer varsa ve uygulanıyorsa, istem kapsamını sınırlarken tamamen farklı bir yolla aynı veya benzer fonksiyonu gerçekleştiren bir patentli üründen prensipte çok farklı bir ürünü tecavüzden korumaktadır. Ancak, yine de istemin metinsel kelimeleri kapsamında kalmaktadır.²⁵⁴ Mahkemelerin, geçerliliğe karar verme anında istemin manasını yorumlamış olmalarına rağmen, başvuru anındaki orijinal anlam sabittir.²⁵⁵ Orijinal veya daraltılmış istem, uygulama anlamında sonradan gelişen teknolojileri uygulamak adına doğrudan tecavüz maksadıyla geçen yıllar içinde kapsamını genişletebilir. Aksi takdirde, doktrinin tersine hiç ihtiyaç duyulmayacaktır.

3.6 İngiltere Patent Hukukunda Eşdeğerler Doktrini

İngiltere’de “eşdeğerler” terimi çok sıklıkla karşılaşılan bir kavram olmamakla beraber, başarılı bir biçimde geri çevrilen davalar da pek yaygın değildir. 1924’ten 1971’e kadar madde doktrinine dayanan tecavüzle ilgili on tane örnek dava ve dört tane de muhalif davadan Terrel bahsetmektedir. Ancak, kitabın son baskısında dahi eşdeğerler teriminin tecavüz başlığının altında veya ayrı bir bölümde de belirtilmediği

²⁵³ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse Davası**, 170 U.S. 537, 568 (1898)

²⁵⁴ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı , **Scripps Clinic Research Found. v. Genentech, Inc. Davası**, 927 F.2d 1565,1581 (1991)

²⁵⁵ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Moba, B.V. v. Diamond Automation, Inc. Davası**, 325 F.3d 1306, 1320 (2003)

görülmektedir.²⁵⁶ İngiltere yaklaşımını belirten CIPA rehberi ise “yorumlama” ifadesini kullanmaktadır.²⁵⁷ Hukuksal beyanatlar ise daha teşvik edici olarak görülmektedir. En son Lordlar Kamarası kararlarından birisi olan *Angen v. TKT*’de Hâkim Hoffman ise bu doktrine kuşkuyla baktığını belirtmiştir.²⁵⁸

İngiltere’de eşdeğerlik kavramının ortaya çıkan tecavüz durumlarına entegre etmenin zorluğu, ne EPC’nin (Avrupa Patent Sözleşmesi) 69 uncu maddesinde ne de bu Sözleşmenin protokolünde böyle bir doktrinden bahsedilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, eşdeğerlik kavramının mahkemede bahsi geçen ve patent ihlalini ilgilendiren konular dışında gerek duyulmayan bir terim olduğu düşünülmektedir.

İngiltere’de tecavüz konusu 1980 yılındaki Lordlar Kamarası’nın *Catnic* davasındaki tutumuyla yeniden ele alınmış ve ilk kez tüm davalarda uygulanabilecek bir yaklaşımı formüle etmek için girişimde bulunulmuştur.

3.6.1 İngiltere Patent Hukukunda Eşdeğerliğin Yargısal Süreci

İngiltere’de eşdeğerlik ifadesi ilk kez “Birleşik Krallık 1977 Patent Kanunu” nun 125 inci maddesinde ifade edilmiştir. Bu bölüm daha sonra EPC’nin 69 uncu maddesine öncülük etmiştir. EPC’nin söz konusu maddesinde bağımsız bir sabit bölüm ve yorumlama sonucu ortaya çıkan bir protokol bölümü yer almaktadır. Bağımsız bölümde, bir Avrupa patentinin veya patent başvurusunun kapsadığı sınırların istemlerdeki ifadelerle belirlenmesinin gerekli olduğu belirtilerek, istemlerin yorumlanması anında tarifname ve resimlerin de kullanılabilmesi ifade edilmektedir. Daha sonra maddenin bağımsız bölümü olan protokol yorumlanmaktadır. Protokol kısmında ise, 69 uncu maddede bir Avrupa patentiyle bahsedilen koruma kapsamının mantığının istemlerde kullanılan kelimelerin sadece sözlük anlamına bağlı kalınmak suretiyle çok katı bir biçimde yorumlanmamasının ve ayrıca tarifnameye ve resimlere sadece istemlerin anlaşılabilirliğinde bir muğlaklık olması halinde bakılmamasının

²⁵⁶ Terrell, P., “*Terrell on the law of patents*”, 12th Edn, London, 1971

²⁵⁷ *CIPA Guide to the Patent Act 1977*, 5th Edn, London, 2001

²⁵⁸ İngiltere Lordlar Kamarası Kararı, *Kirin-Amgen Inc. v Transkaryotic Therapies Inc. Davası*, (2004)

gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu yorumlama, başvuru sahibi tarafından hangi sınırlar dâhilinde bir koruma talep edildiğini belirten istemlere kaynaklık eden tarifname ve resimlerin de önemini vurgulamaktadır.²⁵⁹

Birleşik Krallık 1977 Patent Kanununun 125 inci bölümünde de benzer prensipler yer almaktadır. Tarifnamede aksi belirtilmedikçe, bir patent başvurusunun sahip olacağı koruma kapsamının tarifnameye ve resimlere dayanılarak hazırlanan istemlerdeki özelliklerle belirlendiği ifade edilmektedir. 2007’de yürürlüğe giren EPC’nin yeni revizyonu olan EPC 2000 ile protokol kısmı iki bölüme ayrılmaktadır. EPC 2000 ‘de yer alan yeni bölümle, Avrupa patentiyle talep edilen korumanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla istemlerde belirtilen bir özelliğin eşdeğeri olan herhangi bir özellik için harç ücretinin alınmasının gerektiği belirtilmektedir. Eklenen bu bölümde yer alan “harç ücreti, eşdeğer, belirtilen, özellik” kavramlarının tam olarak neyi anlattığı açıklanmamış olduğundan istem yorumlanmasının yapıldığı anda ihtilaf oluşabileceği düşünülebilir. Ancak, eklenen bu bölümün önemi “eşdeğer” kelimesinin ilk kez uluslararası bir anlaşmaya girmesi yoluyla İngiltere’nin ulusal hukukuna bu ifadeyi geçirmesi için ivme kazandırması bakımından önemlidir.

Lordlar Kamarası’ndaki hâkimlerin, istemlerin yorumlanması ve tecavüze yönelik modern İngiliz yaklaşımını var olan protokolün gerekliliklerini sağlayacak şekilde revize etmeye yetkisi bulunmaktadır.²⁶⁰ Birçok benzeri dokümanda olduğu gibi protokolda de buluşla ulaşılabilecek sonucu tarif eden bir yasal test oluşturulmadığı halde, buna zıt biçimde Temyiz Mahkemesi üstü kapalı şekilde bu testin gerekliliğini savunmuştur.²⁶¹ Catnic Hill v. Smithdel davasında Hakim Diplock’un konuşması başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir.²⁶² Diplock özetle, istem yorumlamaya doğru yaklaşımın teknik alandaki uzman kişinin gözünden patent tarifnamesinin okunması ve istemin dar manada yorumlanması sonucu belirli değişkenlerin tecavüzle suçlanması davalarında, isteme amaçsal bir yapı kazandırmak için tecavüzle suçlanan

²⁵⁹ Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC 2000), Madde 69

²⁶⁰ İngiltere Lordlar Kamarası Kararı, **Kirin-Amgen Inc. v Transkaryotic Therapies Inc. Davası**, (2004)

²⁶¹ İngiltere Lordlar Kamarası Kararı, **Pharmacia v Merck Davası**, (2002)

²⁶² İngiltere Lordlar Kamarası Kararı, **Catnic Components Limited & anor v Hill & Smith Limited Davası**, (1982)

değişkenlerdeki özellik veya özelliklerin kullanılan kelimelerin dar kapsamda değerlendirilip değerlendirilmemesi ve buluşun çalışma yoluna bu eşdeğerlerin hiçbir etkisinin olup olmaması ve patentin başvuru tarihinde teknik alandaki uzman kişiye göre aşikâr olup olmaması durumlarının tespitiyle alakalı olduğunu belirtmektedir. Diplock konuşmasında *“Lordum, bir patentin tarifnamesi başvuru sahibi tarafından tek taraflı olarak sunulan bir beyanname olup, başvuru sahibine tekel kâr sağlayan buluş konusu olan ürün veya usuldeki esas parçaların korunduğu istemlere kaynaklık etmektedir. Bu nedenle, istemin sınırlarını belirlemek için yeni olan esas özellikler belirtilmelidir. Patent tarifnamesi harfî harfine titiz bir analizden oluşan safiyane metinsel bir uygulamadan ziyade kullanışlı bir yapıdan oluşmalıdır. Her davada karşılaşılan sorun, buluşun kullanılması planlanan teknik alandaki uzman kişilerce istemde bulunan belirli bir tanımlayıcı kelime veya tümce ile başvuru sahibinin buluşun esas parçasını tanımlaması suretiyle herhangi bir eşdeğer unsuru kapsam dışında bırakıp bırakmadığını anlayıp anlayamayacağıdır. Açıkça görülmeyen bu durumda, sonradan var olan bilgi ışığında okuyucu, başvuru sahibinin tarifnameyi hazırladığı anda ürünü için sahip olacağı tekel kârı katı bir şekilde sınırlandırdığını varsayma hakkına sahip olmaktadır.”*

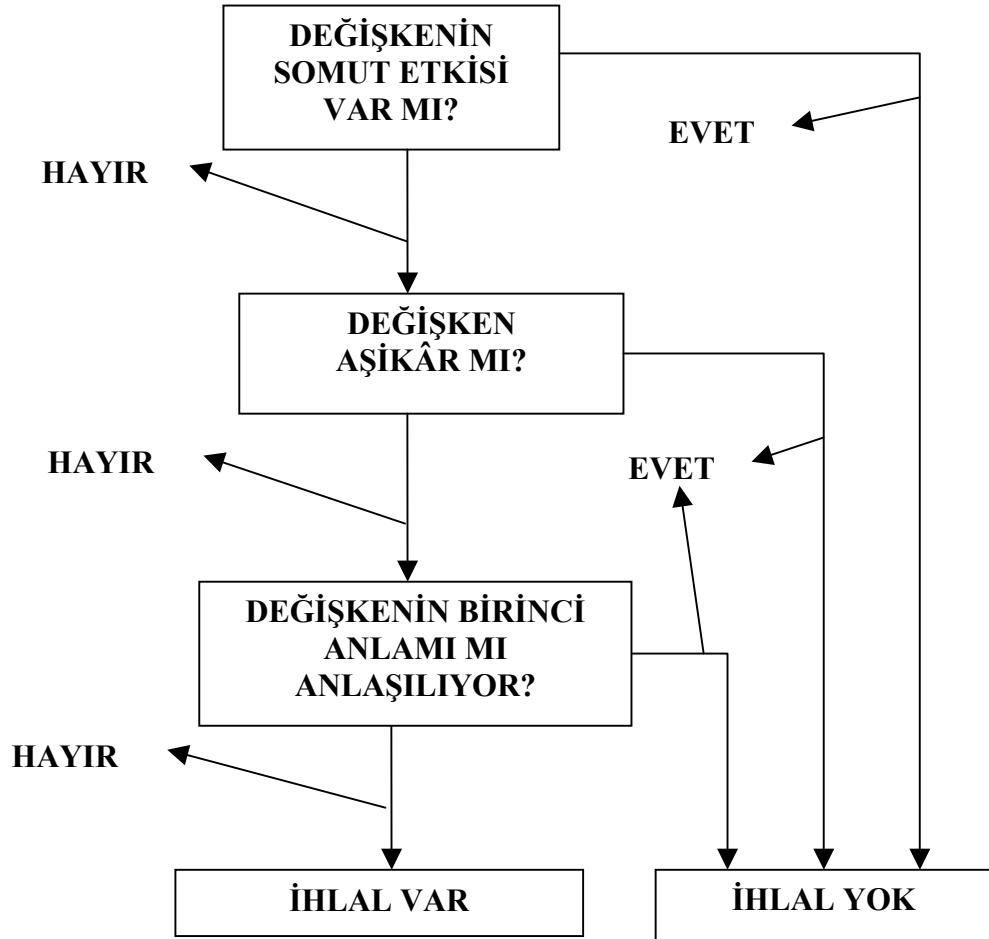
3.6.2 Eşdeğerliğin Tespiti Testi

Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanan ve Lord Diplock’un yaklaşımını yeniden beyan eden Hoffman J., tecavüzle itham edilen söz konusu özelliğin birincil, metinsel veya bağlamsal ihlallerin dışında kaldığı zamanlarda Improver v. Remington davasında formüle edilen üçlü teste tabi tutulmasını önermektedir. Şekil 3.3’te gösterilen söz konusu testin aşamaları şu şekildedir:

- 1) İlk aşamada; değişken özelliğin, buluşun çalışma şekline somut bir etki yaratıp yaratmadığı araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda, söz konusu değişken özelliğin tecavüze uğradığı düşünülen patentli ürünün çalışma şekline somut bir etkisinin bulunması halinde değişken özelliğin istemin kapsamı içinde olmayacağı sonucuna varılmaktadır.

2) İkinci aşamada, buluşun çalışma şekline somut bir etkisi bulunmayan değişken özelliğın patentın yayımlandığı tarihte teknik alandaki uzman kişilerce aşıkâr olarak düşünülüp düşünölemeyeceğı tartışılmaktadır. Bu tartışmanın sonucunda, değişken özelliğın aşıkâr bir unsur olmadığının düşünölməsi durumunda söz konusu özelliğın istemin dış bölgesinde kaldığı sonucuna varılmaktadır.

3) Teknik alandaki buluş konusu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, başvuru sahibinin istemdeki herhangi bir özelliğın birinci manasını anlatmak istemesini net bir biçimde anlaması durumunda özelliğın değişkeninin istemin kapsamının dışında olduğı sonucuna varılmaktadır.



Şekil 3.3 İngiltere Patent Hukukundaki Eşdeğerlik Tespit Testi

3.7 Alman Patent Hukukunda Eşdeğerler Doktrini

Patent istemlerinin yorumlanmasına ve patent kapsamının belirlenmesine dair kanuni koşullar kısa ve özdir. 29 Kasım 2000 tarihli Münih Revizyon Kanunu EPC'nin revize edilmemiş halinin protokolünü, yeni protokolün birinci maddesini oluşturmak için kullanmakta ve yeni bir ikinci madde eklemektedir. Bu maddede, Avrupa patentiyle verilen korumanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla, istemlerde belirtilen herhangi bir özellik için harç ücreti alınmasının gerekli olduğu ifade edilmektedir. Yorumlama ürünü olan protokolün EPC'nin bir parçası olmasından dolayı "eşdeğerler" kavramıyla böylece ilk kez yasal terminolojide karşılaşılmış olmaktadır.²⁶³ Ancak, bu durumda da istemde belirtilen özelliklerin eşdeğerlerinin neler olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Ancak, söz konusu eşdeğerlerin nasıl anlaşılacağı ne eski protokolle ne de protokolün revize edilmiş yeni haliyle cevaplanabilmektedir.²⁶⁴

3.7.1 Alman Hukukunda İstem Yapılandırmasının Temel Prensipleri

Alman patent hukukuna göre, koruma kapsamının belirlenmesinin temeli patent isteminin yorumlanmasına bağlıdır. Bir patentin metinsel halinin ötesinde bir koruma kapsamını hak edip hak etmediği sorusunun cevaplanmasından önce, istemdeki bu metinsel anlatımın teknik alandaki uzman kişi tarafından nasıl anlaşıldığı sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu anlaşılabilirliği sağlamak için üç tane temel prensip söz konusudur:

- 1) Patent konusu buluşun işaret ettiği teknik alandaki uzman kişinin konuyu anlaması karar verme noktasında büyük öneme sahiptir. Diğer bir ifadeyle, istemde yer alan terimler buluşun bulunduğu teknik alanda aktif olan kişinin veya teknik alandaki uzman kişinin anladığı şekilde yorumlanması söz konusu olmaktadır.²⁶⁵

²⁶³ Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC 2000), Madde 69

²⁶⁴ Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC 2000), Madde 69

²⁶⁵ Bundesgerichtshof Kararı, 1999 GRUR 909, 30 IIC 932 (1999)

- 2) Patent istemlerinde kullanılan terimlerin anlaşılmaya çalışılması anında, teknik alandaki uzman kişi patent isteminden ayrı olan özelliğin teknik fonksiyonunu göz önünde tutmaktadır.²⁶⁶ Bu durum, “fonksiyon amaçlı yorumlama” veya “amaçlı yapılandırma” olarak isimlendirilmektedir.²⁶⁷ Ancak, ele alınan bu yaklaşımda, fiziksel olarak tanımlanan bir özelliğin sadece fonksiyonu bazında sınırlandırılarak bir yorumlamaya tabi tutulması düşünülmemelidir. Çünkü; patent istemindeki kelimelerin sağladığı koruma kapsamının belirlenmesi anında, istemdeki kelimesel mananın fonksiyonuyla benzer olan eşdeğerlerin kapsam içine alınmasıyla muğlaklık tehlikesi doğmaktadır.²⁶⁸
- 3) Teknik alandaki uzman kişi tarafından, istemin bütünsel anlamda anlaşılabilmesi için patent istemindeki izole edilmiş terimlere ve özelliklere bakılmaksızın tarifname kullanılmaktadır.²⁶⁹ Bu durum, genellikle “çevresel amaçlı yorumlama” olarak isimlendirilmektedir.²⁷⁰

Yukarıda anlatılan üç temel prensip ışığında patent isteminin yorumlanması sırasında kelimelerin anlamının belirlenmesi veya teknik mananın anlaşılması genellikle içtihat hukukuna göre yapılmaktadır.

3.7.2 Alman Patent Hukukunda Eşdeğerlik

Almanya ve diğer kıta Avrupası ülkelerinde, patent istemlerindeki kelimelerin ötesinde bir koruma kapsamının olduğu noktasında neredeyse bir uzlaşma oluşmuştur. Patent hukukunda her zaman ihtilafa sebep olan koruma kapsamının belirlenmesi esas problemlerden birisidir. EPC'nin 69 uncu maddesinde bir taraftan başvuru sahibinin uygun koruması diğer taraftan ise üçüncü kişiler tarafından yeterli yasal kesinlikte istemlerin anlaşılması hedeflenmektedir.

²⁶⁶ Bundesgerichtshof Kararı, **1999 GRUR 909**, 30 IIC 932 (1999).

²⁶⁷ **Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC 2000)**, Madde 69.

²⁶⁸ Engel Kararı, **2001 GRUR 897**, 34 IIC 233(2003).

²⁶⁹ Bundesgerichtshof Kararı, **1999 GRUR 909**, 30 IIC 932 (1999).

²⁷⁰ Meier-Beck Kararı, **2000 GRUR 355**, 32 IIC 505 (2001).

Rekabet hukukuna göre, bu iki bölge arasındaki sınırı belirleme iki alanın ayrılması anlamına gelmektedir. Ürünlerde veya ürünlerin içeriğinde tamamen veya kısmen değiştirme yapmayı tanımlayan “açık alan” bir rekabet aracı iken, rakipleri kopyalardan ziyade istemlerdeki değişkenlerin kullanılmasına zorlayan “kapalı alan” önem arz etmektedir.²⁷¹ Rekabet-kontrol fonksiyonuna yoğunlaşılması, fark edilebilir bir sınır çizgisi oluşturmanın önemini kavramaya yardımcı olmaktadır. Maalesef, böylesi bir sınır çizgisinin en uygun anlaşılabilirliği patent koruması ve rekabet özgürlüğü arasındaki uygun dengeyi kolaylıkla tatbik edememektedir. Farkındalığın kesin bir şekilde uygulanması için patentin mantıklı kapsamını tescil etmek ve bu çizgiyi uygun biçimde çizmek gerekmektedir. Aksi takdirde, patent isteminin koruma kapsamının kelimesel anlamda dar biçimde yorumlanmasıyla üçüncü kişilerin bu alana yönelmesi gerçekleşebilecektir. Bu nedenle, patentle sağlanacak korumanın kapsamı değişkenler veya eşdeğerler bazında sınırlandırılmaktadır. Dolayısıyla, EPC’nin 69 uncu maddesinin bir parçası olması sebebiyle revize edilmiş protokolün ikinci maddesi, EPC’nin 69 uncu maddesinin protokolündeki birinci maddeden türetilmiş maddeyi tanımlamaktadır. Bununla beraber, 69 uncu madde bu durumu açıkça belirtmemektedir. Söz konusu maddede koruma kapsamının nasıl belirlendiği belirtilmediğinden, patent istemlerinden yola çıkılan bir referans noktası önerilmemektedir.

Yasal katiyetin eksilmesine sebep olacak koruma kapsamının içine eşdeğer unsurların alınması kolaylıkla fark edilebilen bir sınır çizgisinden tamamen vazgeçilmesi anlamına gelmemektedir. Aksine, koruma kapsamının belirlenmesi kriterini bu amaca uydurmak ve tekel hakkı sağlayan patentin mümkün olduğunca açık ve anlaşılır olmasını sağlayan bu çizgiyi incelemek daha da önemli bir hale gelmektedir.

3.7.3 Eşdeğerliğin Tespitinde Sorulan Dört Soru

Schneidmesser I (Cutting Blade I-Kesme Bıçağı) davası, İngiliz davası olan Catnic’teki²⁷² amaçsal yapıya atıfta bulunan ve eşdeğerler doktrinine dair olan temel

²⁷¹ Bundesgerichtshof Kararı, **2004 GRUR 966**, 32 IIC 505 (2001).

²⁷² İngiltere Lordlar Kamarası Kararı, **Catnic Components Limited & anor v Hill & Smith Limited Davası**, (1982).

bir Alman davası olup, koruma kapsamının incelenmesini bazı sorulardan oluşan bir teste tabi tutmaktadır.²⁷³

Birinci Soru: Modifiye edilmiş özelliğin, buluşun altını çizdiği problemi objektif olarak aynı teknik etkiyi yaratacak şekilde çözümleyip çözmediği sorgulanmaktadır. Bu aşamada, İngiltere uygulamasındaki birinci soru olan “Buluşun çalışması anında seçilen yola değişken özellik somut bir etki yaratıyor mu?” sorusuna benzemektedir. Ancak, birebir bu iki sorunun sorguladığı durumların aynı olduğu söylenemeyecektir. Ayrıca, buluşun nasıl çalıştığını veya “fonksiyon-yol-sonuç” parçalarından oluşan testin sorduğu soruları sormamakta, sadece sonuca yönelik bir sorgulama yapmaktadır. Bundesgerichtshof’un işaret ettiği gibi, istem merkezli bir yaklaşım modifiye edilmiş parçaların aynı etkiye sahip olup olmadığına karar verilmesi noktasında önemlidir.²⁷⁴

Teknik alandaki uzman kişinin, istemdeki her özelliğin tek tek ve bu özelliklerin ortaklaşa biçimde aynı etkiyi yaratabilecek durumdaki değişkenlerin var olduğunu söyleyebilmesi gerekmektedir. Teknik etkinin belirlenmesi, teknik alandaki uzman kişinin istemin teknik öğreticiliğinin sonucundan bu etkileri belirlemesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle, birinci soru ve değerlendirme için bu sorunun araştırdığı “teknik madde” patent isteminden ayrı düşünülmemelidir. Objektif teknik uygunluk, sadece teknik alandaki uzman kişinin buluşsal teknik öğreticiliğinin etkilerini anlayabilmesiyle ilgilidir. Birinci sorunun olumsuz cevaplanması durumunda, ihtilafli özellik patent kapsamının dışında kabul edilmekte; sorunun olumlu cevaplanması halinde ise ikinci aşamaya geçilmektedir.

İkinci soru: İstemdeki özelliğin modifiye edilmiş halinin teknik alandaki uzman kişi tarafından, aynı etkiyi yaratacağı düşünülerek; başvurunun yapıldığı tarihte seçilip seçilmeyeceği hususu anlaşılmaya çalışılmaktadır.

²⁷³ **Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd.**, 1990 R.P.C 181

²⁷⁴ Bundesgerichtshof Kararı, **2000 GRUR 1005**, 33 IIC 349 (2002).

Bu sorunun cevaplanmasında, aynı etkiyi yaratacak modifiye edilmiş parçaları bulmak için buluş basamağının değerlendirilmesi gereken davalar bu sorunun kapsamı dışında tutulmaktadır. Teknik alandaki uzman kişi açısından, aynı etkiyi yaratan özelliklerin aşikâr olmaması halinde bu özellikler kapsam dışında kalmaktadır. Teknik alandaki uzman kişinin ilgili teknik sahadaki bilgisiyle bulmaya ve kullanmaya muktedir olmayacağı bu tarz modifiye edilmiş özellikler, patent sahibine verilmeyecektir. Ayrıca, sınırlı bir süre için tescil edilen patentin sağladığı tekel hakkının, anılan patentin yayınlanması yoluyla bu patentin kapsadığı teknik bilginin başvuru sahibi tarafından topluma duyurulmasıyla bir takas mantığını içeren patent rejimlerinin çoğu ihlal edilmektedir.

Birinci veya ikinci sorulardan herhangi birisinin negatif yönde cevaplanması durumunda, eşdeğerlik açısından bir tecavüzün bulunmadığı düşünülmektedir. Ancak, her iki sorunun da olumlu cevaplanması durumunda olası bir ihlalin varlığını gösterebilecek üçüncü bir sorunun daha cevaplanması gerekli görülmektedir. Bu sorunun formatı “Schneidmesser I” kararı ile Bundesgerichtshof tarafından verilmiştir.

Üçüncü soru: İkinci sorunun cevaplanması anında, teknik alandaki uzman kişinin uyguladığı yaklaşımları patent istemlerinin teknik öğreticiliğinden almak yoluyla modifiye edilmiş unsur eşdeğer bir çözüm şeklinde düşünüp düşünmeyeceği sorgulanmaktadır. Üçüncü sorunun neden gerekli olduğu tartışmalıdır. Üçüncü soruya ihtiyaç duyulmasının nedeni, ilk iki sorunun olumlu cevaplanması durumunda bile incelenmemiş birtakım noktaların var olabileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Birinci soruda, buluşla ulaşılması amaçlanan sonuçla ilgili olabilecek objektif benzer teknik etki sorgulanmaktadır. Ancak, bu ilgi ve teknik alandaki uzman kişinin buluşsallık olmaksızın fark edemeyeceği durumlar, modifiye edilmiş özelliğin koruma kapsamında olduğunun anlaşılması için yeterli olamamaktadır. Eğer, bu durum sadece teknik alandaki uzman kişinin patentin öğreticiliğiyle ulaşabileceği tüm değişkenleri içermesiyle ilgiliyse, tek başına ikinci soru da yetersiz olmaktadır. Bu durum yalnızca, teknik alandaki uzman kişinin patentten haberdar olurken, rüçhan tarihinde ne yapabilecek olduğuyla ve patent istemini temel alarak ne yapacağıyla ilgili değildir.

Ayrıca, tekel hakkı sağlayan patentle, yayınlanması yoluyla toplumca erişilebilir olan buluşun teknik öğreticiliğinin uyumlaştırılması söz konusu olmaktadır.

Dördüncü soru: Modifiye edilmiş özelliğin, tekniğin bilinen durumundan aşikârlık sebebiyle tahmin edilebilecek bir özellik olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmaktadır. Alman içtihat hukukunda “Formstein” itirazı olarak bilinen bu konu, önceki üç sorunun da olumlu cevaplanmasının ardından, yenilik ve buluş basamağı kriterlerini sağlamayan tekniğin bilinen durumundaki bir özelliği içeren teknik bilgi aracılığıyla yetersiz derecede geniş olan koruma kapsamının engellenmesi söz konusu olabileceğinden bu sorgulama gereklidir. Şekil 3.4’te Alman eşdeğerlik yaklaşımında kullanılan dört sorulu test metodu gösterilmektedir.²⁷⁵

A.B.D. kanunundan farklı olarak, patentin koruma kapsamının belirlenmesi anında tescil sürecinde yapılan değişikliklerin etkisi bulunmamaktadır. Bunun temel nedeni “Kunststoffrohrteil” kararında²⁷⁶ belirtildiği gibi, EPC’nin 69 uncu maddesinin istem yorumlanması bölümünde tescil sürecinde yapılan değişikliklerden söz edilmemesidir.

3.8 Japon Patent Hukukunda Eşdeğerler Doktrini

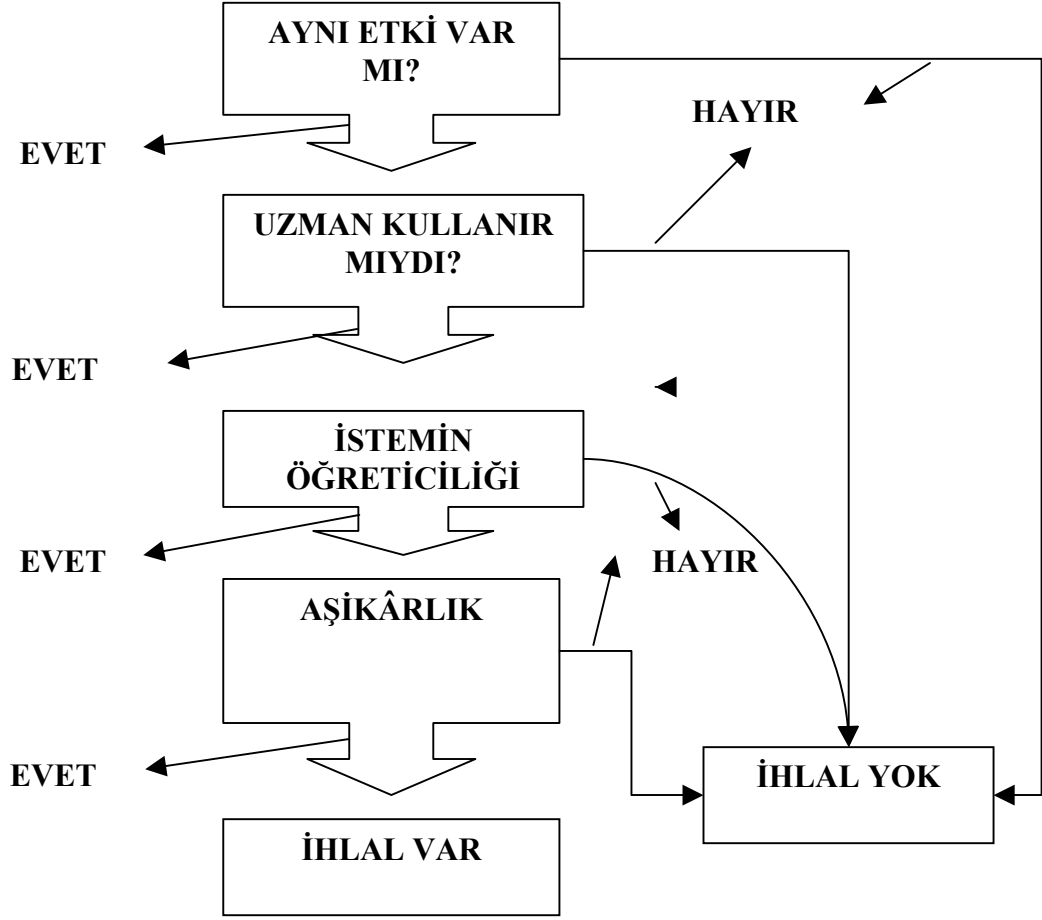
Japon Hukukuna göre eşdeğerler doktrini, ilk kez 1998’deki ünlü Yüksek Mahkeme kararı olan ve Ball Splin kararına atıfta bulunulan THK Co. v. Tsubakimoto Seiko Co. davası aracılığıyla kabul edilmektedir.²⁷⁷ Bu karardan önce, akademik teorilerin çoğunluğunun bu doktrini desteklemesine rağmen mahkemelerdeki görüşlerin pek fazla bu doktrini destekler nitelikte olmadığı görülmektedir. Japonya’daki patent yasal işlemi Ball Spline kararından itibaren önemli ölçüde değişmiştir. Birçok başvuru sahibi bu kararla altı çizilen beş tane gereklilik üzerine oturtulmuş doktrine patent davalarında başvurmaya başlamışlardır.²⁷⁸

²⁷⁵ **Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd.**, 1990 R.P.C 181

²⁷⁶ Kunststoffrohrteil Kararı, **2002 GRUR 522**, 2003 ENPR 163.

²⁷⁷ Minshu, “**The Judgement decided by the 3rd Small Bench**”, Vol. 52, 1998, s.113

²⁷⁸ Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hanrei Kaisetsu Davası**, (1998), s.101



Şekil 3.4 Almanya’da Eşdeğerliğin Sorgulandığı Dört Sorulu Test

3.8.1 Eşdeğerler Doktrinine Karşı Olan Yaklaşım

Alt mahkemelerin çoğu tek başına bir eşdeğerler doktrininin hukukun ötesinde bir durum olduğunu düşünmektedirler. Bazı hâkimlerin tecavüz davalarında eşdeğerler doktrinini uygulamamayı adil bulmamasına rağmen, net bir koşulun veya Yüksek Mahkeme emsal kararının olmadığı bir ortamda bu doktrini uygulamanın zor olduğunu düşündüğünden, bu tarz davalarda hâkimler istemin biraz daha geniş yorumlanması noktasında uzlaşmışlardır.²⁷⁹ Bundan dolayı, bu yargılamaların bir kısmı istemlerdeki teknik mananın ötesine ulaşan yanlış yorumlamalar olduğu yönünde eleştirilmektedir.

²⁷⁹ Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hanrei Kaisetsu Davası**, (1998) s.130.

3.8.2 Eşdeğerler Doktrinini Savunan Yaklaşım

Bazı hâkimlerin doktrine gönülsüz bakmalarının tersine, bazı hâkimler ise kesin bir Yüksek Mahkeme kararının olmamasına rağmen eşdeğerler doktrinini yargılama anında Japon patent hukuku içine sokmaya cesaret etmişlerdir. Bazı hâkimler teknolojik bir fikir olarak bu doktrine başvurmanın gerekli olduğunu ve tecavüzle suçlanan buluşun patentli olandan farklı olması durumunda söz konusu teknolojik unsurun da farklı olacağını belirtmişlerdir.²⁸⁰ Yüksek Mahkemenin Ball Spline davasında verdiği kararda, bu alt mahkemelerin de biraz etkisinin olması muhtemeldir.

3.8.3 Ball Spline Kararının Beş Gerekliliği

3.8.3.1 Esas Bölüm

Tecavüzle suçlanan bir ürün veya usuldeki bir özellik veya bir parça, patent konusu buluşun istemindeki ana olmayan parçalardan veya özelliklerden bir parçayla veya özellikle yer değiştirmesi durumudur. Diğer bir ifadeyle, tecavüz ettiği iddia edilen ürün veya usuldeki bir özellik patentin istemindeki esas özellikle benzerlik gösteriyorsa, söz konusu isteme bu ürünün ne lâfzi ne de eşdeğerlik yönünden tecavüz etmediği düşünülmektedir.²⁸¹

3.8.3.2 Yer Değiştirilebilirlik

Buluşun istemlerindeki özelliklerle, tecavüzle suçlanan eşdeğer elementlerin yerleri değiştirildiğinde; buluşun amacı, fonksiyonu ve etkisi yönünden aynı sonuca ulaşılabilmesi durumudur.²⁸²

²⁸⁰ Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hanrei Kaisetsu Davası**, (1998) s.140.

²⁸¹ Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hanrei Kaisetsu Davası**, (1998) s.125.

²⁸² Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hanrei Kaisetsu Davası**, (1998) s.135.

3.8.3.3 Yer Deęiřtirilebilirlięin Kolaylıęı

Tecavüzle suçlanan ürünün üretildięi zamanda veya suçlanan tecavüzcünün sebep olduęu başka bir sömürünün var olduęu anda; yer deęiřtirilebilirlik unsurunun, teknik alandaki sıradan bir uzman tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesini ifade etmektedir.²⁸³

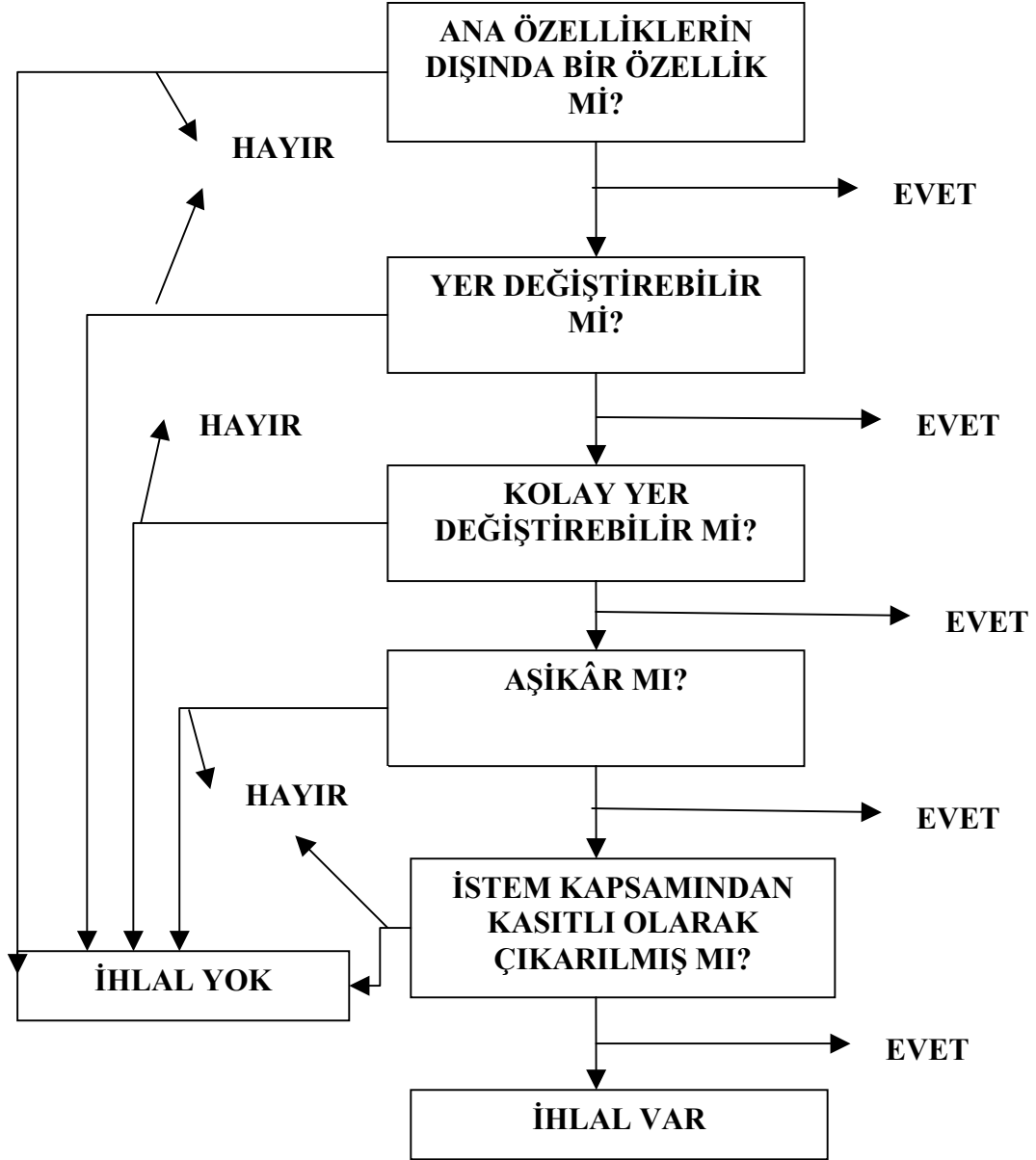
3.8.3.4 Teknięin Bilinen Durumundan Kolaylıkla Çıkarılmama

Suçlanan ürünün, başvuru tarihinde teknięin bilinen durumunun parçası olmaması veya teknik alandaki uzman kişiye göre bu teknik alandan aşıkâr biçimde çıkarılmaması durumudur.

3.8.3.5 Özel Birtakım Durumların Olmaması

Tecavüzle suçlanan ürünün özellięinin, başvuru sahibi tarafından kasıtlı biçimde istem kapsamından çıkarılması gibi özel durumları ifade etmektedir.

²⁸³ Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hanrei Kaisetsu Davası**, (1998) s.140.



Şekil 3.5 Japon Patent Hukukundaki Beş Gereklilik Testi

3.8.4 Japon Sisteminde Eşdeğerler Doktrininin Uygulanma Sebepleri

Ball Spline kararı, eşdeğerler doktrininin uygulanma sebeplerine tercümanlık etmektedir. Bu sebepler şu şekilde sıralanabilmektedir:

3.8.4.1 Endüstriyel Gelişim, Sosyal Adalet ve Eşitlik

Gelecekte ortaya çıkabilecek tüm muhtemel değişkenlerin çeşitlerinin sezilebildiği patent istemleri yazmak oldukça güçtür. Başvurudan sonra toplumca erişilebilir patent istemlerindeki özelliklerin yeni özelliklerle veya teknoloji ürünleriyle değiştirilmesi yoluyla rakiplerin tecavüzden kaçınması mümkün olabileceğinden, buluş yapma teşviki de azalabilecektir. Bu durum, dolaylı olarak endüstriyel gelişimi ve inovasyonun desteklenmesi mantığında olan patent hukukunu da etkilemektedir. Bu sonuç, bu nedenle sosyal adalet ve eşitlikle uzlaşmamaktadır.

3.8.4.2 Üçüncü Kişilerin Öngörebilirliği

Başvuru sahibine adilane bir koruma sağlamanın dışında, sınırları dikkatlice çizilmiş bir eşdeğerler doktrini, üçüncü kişilerce kolaylıkla tahmin edilebilecek teknoloji seviyesine kadar sınırları uzanan bir koruma kapsamını temin etmektedir.

3.8.4.3 Başvuru Tarihindeki Patentlenebilirlik

Doktrin, teknik alandaki bir uzmanın bakış açısından aşikâr olarak değerlendirilen veya toplumca bilinen bir değişkenin, bu tarz değişkenlerin veya teknolojik ürünlerin toplumun mülkü olması ve herhangi bir kişi tarafından tekel hakkı olarak rezerve edilmemiş olmasından dolayı istemin kapsamı içinde kalmamasını sağlamaktadır.

3.8.4.4 Tescil Sürecindeki Değişikliklerin Sebep Olduğu Dava Engeli

Tescil süreci boyunca, başvuru sahibinin belirli bir değişkeni istemin kapsamı dışında bırakması veya bu değişkeni özellikle hariç tutması durumunda, herhangi bir tecavüz iddiasının olduğu anda bu değişkenin patentin kapsamına alınmasının engellenmesi halidir.

3.9 Türk Patent Hukukunda Eşdeğerlik

Dünyadaki birçok ülkenin patent mevzuatlarına benzer şekilde, Türk patent hukukunda da bir patentin ihlal edilip edilmediğinin anlaşılabilmesi için öncelikle patentin sağladığı korumanın kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü,

herhangi bir tecavüzün olup olmadığının tespitinde öncelikle tecavüz edilen sahanın sınırlarının net bir biçimde çizilmiş olması zorunluluğu doğmaktadır. Ancak, Türk patent hukukunda en zor konulardan birisi koruma kapsamının nasıl belirleneceği hususudur. Ülkemizde, patentin koruma alanının nihaî olarak belirlenmesi yargı mercilerinin yetkisi dahilindedir.²⁸⁴

Başvuru sahibinin, başvuru sırasında buluşun nasıl gerçekleştirilebileceğini en anlaşılır biçimde tanımlamış olması gerekmektedir. Ayrıca, usul veya ürünün ayrıntılı bir şekilde tanımlanarak buluşun unsurlarının detaylı bir biçimde açıklanması gerekliliği de mevcuttur. Başvuru sahibi tarafından, açıklamaların yer aldığı tarifname bölümündeki tüm ifadeler için değil, istemlerde tanımlanan unsurlar veya özelliklerden bir veya birkaçı için istemde bulunmaktadır. Bu nedenle, patentten doğan hakkın kapsamının belirlenmesinde öncelikle istemler esas alınmaktadır.²⁸⁵

3.9.1 Türk Patent Hukukunda İstemın Suçlanan Ürünle Karşılaştırılması

İstem yorumlanmasının en önemli gerekçelerinden birisi olan patentin herhangi bir ürün veya usul tarafından tecavüze maruz kalıp kalmadığının anlaşılabilmesi için istemde yer alan unsurların suçlanan ürün veya usulde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.²⁸⁶

Tecavüzün belirlenmesi için, düzgün bir şekilde kapsamı belirlenen istemde yer alan unsurların tamamının suçlanan ürün veya usulde var olup olmadığı araştırılır.²⁸⁷ Bu araştırmanın sonucunda tecavüzün olmadığı belirlenebilmesi için istemde yer alan unsurlardan en azından bir tanesinin suçlanan ürün veya usulde bulunmaması gerekmektedir. Örneğin; (A), (B),(C), (D) unsurlarına sahip olan bir ürün istemi ve tecavüzle suçlanan (A), (B),(C), (D) ve (E) unsurlarını içeren bir ürün karşılaştırılması

²⁸⁴ Saraç, T., “**Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması**”, Seçkin, 2003, s.192.

²⁸⁵ Krasser R., “**Possibilities of Amendment of Patent Claims During The Examination Procedure**”, IIC, 1992, s.467.

²⁸⁶ Saraç, T., “**Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması**”, Seçkin, 2003, s.202.

²⁸⁷ Chisum D. S., “**Remedies For Patent Infringement**”, AIPLA Quarterly Journal, 1985, s.4.

yapıldığında, patent istemindeki tüm özelliklerin suçlanan üründe var olmasından kaynaklanan bir ihlal durumu söz konusudur.²⁸⁸

Diğer bir ifadeyle, suçlanan üründe istemde bulunan unsurların hepsinin var olması halinde kesin bir tecavüzdten bahsedilmekte iken, hepsinin var olmaması halinde tecavüzün olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, istemdeki unsurların yanı sıra suçlanan üründe fazladan birtakım unsurların var olması halinde de yine tecavüzün varlığı kesindir.²⁸⁹

Bazı durumlarda ise, (A), (B), (C), (D) unsurlarına sahip olan bir ürün istemi ve (A), (B),(C) ve (D') unsurlarını içeren suçlanan bir ürünün karşılaştırılmasında, (D') unsurunun (D)unsurunun özünde çok büyük bir farklılık yapılmaksızın benzerinin olması durumunda, eşdeğer unsur yönünden tecavüz söz konusu olabilmektedir.²⁹⁰

3.9.2 Türk Patent Hukukunda Eşdeğer Kullanım

Patentin koruma kapsamının belirlenmesini sağlayan temel öge istemlerdir. İstemlerin buluşun özünü tanımlayan açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.²⁹¹ Türkiye’de patent korumasının sınırlarının çizildiği 551 sayılı KHK’ye göre patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı istem veya istemler ile belirlenmektedir. Bununla birlikte, koruma kapsamının belirlenmesini sağlayan istem veya istemler tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanmaktadır. İstemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine, hakkı olan korumayı sağlaması diğer yandan da üçüncü kişilere korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade ederek uyarıcılık yapması bakımından büyük öneme sahiptir.(551 s. KHK m.83)

Patent istemlerinin yorumu, patent hukukunda özellikle patentten doğan hakka tecavüzün söz konusu olduğu durumlarda büyük önem arz etmektedir. Bir buluşun

²⁸⁸ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, *Atlas Powder Co. v. E. I. DuPont de Nemours Co.*, 750 F.2d 1574 (1984).

²⁸⁹ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, *LaBountyMfg. Inc. US Int'l Trade Commission.*, 867 F.2d 1572 (1989).

²⁹⁰ A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, *Atlas Powder Co. v. E. I. DuPont de Nemours Co.*, 750 F.2d 1574 (1984).

²⁹¹ Reid, C. B.; “*A Practical Guide to Patent Law*” ,UK, 1993, s.90.

patentlenebilirlik açısından yorumlanması yetkisi TPE'ye aittir. Ancak, tecavüz ve hükümsüzlük iddiaları karşısındaki karar mercii mahkemelerdir.²⁹² Patentlenebilirlik ve tecavüz durumlarının yorumları farklı merciler tarafından yapıldığından yorumlama açısından bazı farklılıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle, patentlenebilirlik için yapılan yorumlamada istemlere tanınan eşdeğerler alanı ile tecavüz ve geçersizlik durumunda yapılan yorum sonucunda istemlere tanınan eşdeğerler alanı arasında bir farklılık ortaya çıkabilir. KHK'ye göre, patentten doğan hakkın kapsamının belirlenmesinde esas olan bölüm istemler olmasına rağmen, istemlerin dayanağı tarifname olduğundan (551 s. KHK m. 47) tarifname de yorumlama anında dikkate alınmalıdır.

Bir istemdeki unsurların tamamının suçlanan bir üründe var olmaması halinde tecavüzün kesinlikle olmadığı tespiti yapılamamaktadır. 551 sayılı KHK'nin 83 üncü maddesine göre, patentten doğan korumanın kapsamının belirlenmesinde, tecavüzün ileri sürüldüğü tarihte, istemde belirtilen unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınmaktadır. Söz konusu unsur eğer istemde talep edilen unsur ile esas itibariyle aynı yolla, aynı fonksiyonu gerçekleştirerek aynı sonucu doğuruyor ise suçlanan üründeki unsur, istemdeki unsurun eşdeğeri olarak kabul edildiğinden bir tecavüzün varlığı söz konusu olmaktadır.(551 s. KHK m.83)

Diğer bir ifadeyle, patentli fikrin aynen kullanımının yanında benzer kullanımları da tecavüz konusu olabilmektedir. Patentli buluşun benzerinin kullanımıyla anlatılmak istenen, tecavüzle suçlanan ürünü üreten kişinin, bu üretimi patentli buluşun unsurlarında ufak değişiklikler yapması yoluyla gerçekleştirmesidir. Patent konusu buluşu haksız bir şekilde üretmek isteyen kişiler, muhtemel bir tecavüz iddiasından korunabilmek için buluşun ana unsurlarının dışında kalan bir takım ufak özelliklerinde değişiklik yapmak, yeni birtakım unsurlar ilave etmek veya mevcut birtakım unsurları çıkarmak yoluyla tecavüzde bulunabilirler.²⁹³

²⁹² A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**, 517 U.S. 370, 373 (1996).

²⁹³ Saraç, T., "**Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması**", Seçkin, 2003, s.205.

Muhtemel bir tecavüz iddiasından korunmak için, buluşun ana unsurlarının taklit edilirken en azından bir unsurunun teknik manada çok ufak değişiklikler yapılarak değiştirilmesi veya söz konusu unsurlardan birisinin çıkartılması yoluyla eşdeğer tecavüz gerçekleşebilmektedir.²⁹⁴

551 sayılı KHK'ye göre, istemlerin sadece kullanılan kelimelerle sınırlı olarak yorumlanamayacağı belirtilmektedir. Bununla beraber, patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının tesbitinde istem veya istemler, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istem veya istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde de kabul edilmemektedir. (551 s. KHK m.83)

Ayrıca, Türkiye'de istem veya istemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin beyanları dikkate alınmaktadır. Diğer bir ifadeyle, tescil süreci boyunca istemlerde yapılan herhangi bir değişiklik veya düzeltme söz konusu olduğunda koruma kapsamında farklılık söz konusu olabilmektedir. (551 s. KHK m.83).

²⁹⁴ Saraç, T., “**Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması**”, Seçkin, 2003, s.205.

4 UYGULAMA

“Patent İstemlerinin Eşdeğerler Doktrini Kapsamında Değerlendirilmesi” isimli bu çalışmaya ait olan uygulamada; A.B.D., İngiltere, Almanya ve Japonya patent hukukuna göre seçilen örnek bir patent isteminin, aynı teknik alandaki benzer bir ürün tarafından ihlal edilip edilmediğinin eşdeğerler doktrini açısından farklı testlerin uygulanması yoluyla araştırılması yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki patent istemlerinin ihlal edilmesi durumunda uygulanabilecek eşdeğerler doktrinine yönelik bir model önerilmektedir.

4.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu araştırmanın amacı, tezin konusunu oluşturan patent istemlerinin eşdeğerler doktrini açısından yorumlanmasının farklı ülkelerin mevzuatlarına göre değişiklik gösterebildiğinin ortaya konularak, Türkiye için uygun bir uygulama modelinin belirlenmesidir.

4.2 Araştırmanın Önemi

Dünyadaki farklı patent sistemlerinin çoğunda patent sahibine, patent belgesiyle tanınan tekel hakkının konusu olan koruma kapsamını istemler belirlemektedir. Mahkemelerce, herhangi bir patentin isteminde yer alan tüm özelliklerin bir üründe yer alması halinde, bu istemin söz konusu ürün tarafından lâfzi anlamda ihlale uğradığı düşünülmektedir. Patent mahkemeleri, patent tarihinin çok erken zamanlarında bu katı yaklaşımdan dolayı, üçüncü kişilerin tecavülden kaçınmak için buluşun bir parçasında birtakım değişiklikler yaptığını tespit etmişlerdir. Patent istemlerindeki özelliklerin değiştirilmesi ile oluşabilecek ve patentli buluştan çok da farklı olmayan ürünler veya usullerle ilgili davalar, eşdeğerler doktrini ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, inovasyonu teşvik eden patentlerin koruma kapsamını belirleyen istemlerin herhangi bir ihlale maruz kalıp kalmadığının tespit edilmesini belirlemesi açısından doktrin büyük öneme sahiptir.

4.3 Eşdeğerlik Açısından İstem İhlaline Yönelik Örnek Uygulama

Bir patent isteminin, bir ürün tarafından eşdeğerler doktrini yönünden ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması amacıyla örnek bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulama için ihlal edildiği iddia edilebilecek bir örnek patent istemi oluşturulmuş ve söz konusu istemi ihlal edip etmediği farklı testler sonucunda anlaşılacak bir örnek ürün belirlenmiştir.

4.3.1 Tecavüze Uğradığı İddia Edilen Patentın Orijinal İstemi

Uygulamada örnek olması açısından aşağıdaki gibi bir istem oluşturulmuştur:

“Buluş topuklu bir ayakkabı olup(1), özelliği; ayağı koruyan ve deriden mamul bir üst kısım(2), kauçuktan yapılmış bir taban(3), isteğe bağlı olarak ayakkabı tabanından ayrılıp takılabilen bir topuk(4) ve tabandan ayrılabilen topuğun tabana tutturulmasını sağlayan aparatlar(5) içermesidir.”

4.3.2 Tecavüze Uğradığı İddia Edilen Patentın Düzeltilmiş İstemi

Orijinal istem, patentin tescil süresinde aşağıdaki şekilde daraltıcı bir düzeltmeye maruz kalmıştır:

“Buluş topuklu bir ayakkabı olup (1), özelliği; ayağı koruyan ve deriden mamul bir üst kısım(2), kauçuktan yapılmış bir taban(3), isteğe bağlı olarak ayakkabı tabanından ayrılıp takılabilen bir topuk(4) ve tabandan ayrılabilen topuğun tabana tutturulmasını sağlayan vidalar(5) içermesidir.”

4.3.3 Örnek Uygulamanın Varsayımları

İhlâl edildiği düşünülen istemde tanımlanan ayakkabının topuğunun, ayakkabı tabanına bağlanmasını sağlayan aparatlar ifadesinin çok genel bir terim olmasından ve muhtemelen tekniğin bilinen durumunda birçok bağlayıcı veya birleştirici objenin (vida, somun, çivi, vb.) kapsamına girebileceği ihtimalinden dolayı, bu genel ifadenin

patentlenebilirlik kriterlerinden yenilik faktörünü sağlayamayacağı farzından yola çıkılarak orijinal istemin tescil sürecinde düzeltilmiş varsayılmaktadır.

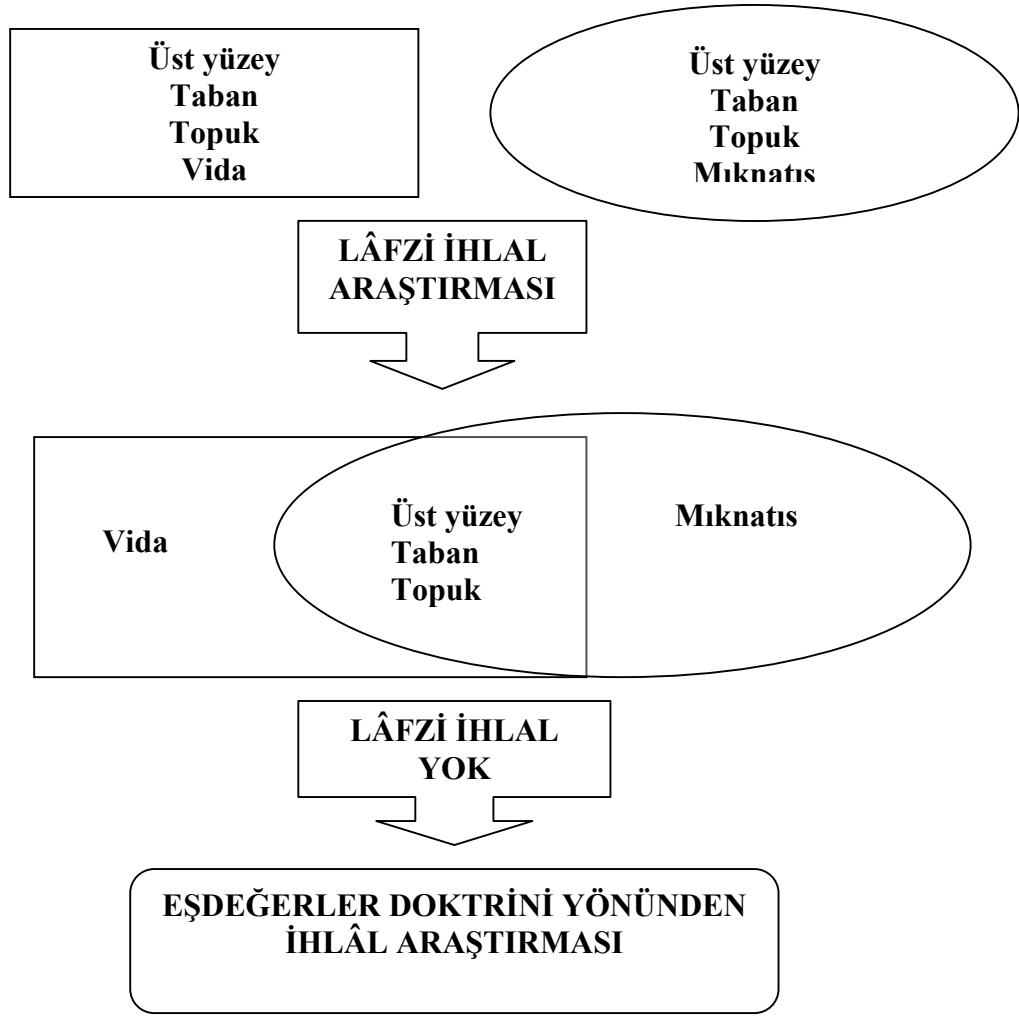
Ayrıca, uygulamada; tecavüzle suçlanan ürünün özellikleri arasında yer alan “**organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatıs**” ın X patentinin başvuru tarihinden sonra gelişen teknolojik bir özellik olduğu varsayımı yapılmaktadır.

4.3.4 Tecavüzle İtham Edilen Ürünün Özellikleri

Tecavüzle itham edilen ürün; ayağı dış etkilere koruyan deriden mamul bir üst yüzeye, kauçuk bir tabana, bu tabandan istendiği zaman ayrılıp tekrar takılabilen bir topuğa ve tabandan ayrılabilen topuğun tabana tutturulmasını sağlayan organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatısa sahip bir ayakkabıdır.

4.3.5 A.B.D. Açısından Örnek Uygulama

Öncelikle, ihlal edildiği iddia edilen X patentinde yer alan tüm unsurların tecavüzle suçlanan ürünün istemleri tarafından kapsanıp kapsanmadığının metinsel açıdan araştırması yapılmalıdır. Burada, X patentinin istemlerinde yer alan ayakkabının ayağı koruyan ve deriden mamul üst kısmının, kauçuktan yapılmış ayakkabı tabanının ve istendiği zaman ayakkabının tabanından ayrılıp takılabilen topuğun, P ürünüde yer aldığı ancak, X’in isteminde bulunan tabandan ayrılabilen topuğun tabana tutturulmasını sağlayan vidaların P’de bulunmadığı, ancak bu vidalar yerine organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatısın bulunduğu görülmektedir. Şekil 4.1’de de görülebileceği gibi X patentinin isteminin P ürünü tarafından lâfzi yönden ihlal edilmediği anlaşılmaktadır. Lâfzi bir ihlalin olmadığı tespit edilmesinden sonra, eşdeğerler doktrini açısından herhangi bir tecavüzün olup olmadığı araştırılması yapılmaktadır.



Şekil 4.1 ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya'da İstem Lâfzi Yorumu

4.3.5.1 Örnek İstem Eşdeğerler Doktrini Açısından İncelenmesi

X patentinin orijinal isteminde yer alan “tabandan ayrılabilen topuğun tabana tutturulmasını sağlayan aparatlar” ifadesi teknik alandaki uzman kişinin tekniğin bilinen durumundan çok kolaylıkla ulaşabileceği genel bir özellik olduğundan, tescil sürecinde bu ifadenin “tabandan ayrılabilen topuğun tabana tutturulmasını sağlayan vidalar” özelliğiyle değiştirilmesi yoluyla istemde bir daraltma yapılmıştır. Bu durumda, eşdeğerler doktrini açısından tecavüzün var olup olmadığının araştırması yapılırken, orijinal istemle düzeltilmiş istem arasında kalan bölgedeki özelliklerden dolayı olarak vazgeçildiği varsayımı ortaya çıkmaktadır. Bu varsayımın

çürütülebilmesi için çürütme faktörlerinden en az birinin var olup olmadığını araştırması yapılmalıdır.

4.3.5.2 Dava Engelinin Çürütülmesi Testi

Teğetlik İlişkisi

X'in orijinal isteminde yapılan düzeltmenin gerekçesi X'in patentlenebilirlik kriterlerini sağlamasıyla esastan ilgili olduğundan, bu durum teğetsel olacak kadar önemsiz bir ilişki olarak düşünülemez. Bu nedenle, söz konusu varsayımın teğetlik faktörü yönünden çürütülmesi olası değildir.

Birtakım Sebepler Kriteri

X patentinin başvuru sahibinin, isteminde topukla tabanın tutturulmasını sağlayan birleştirici aparatı vida olarak tanımlarken, vida yerine başka bir tutturucuyu da ilave olarak tanımlamamasının herhangi bir haklı gerekçesinin bulunmaması sebebiyle bu faktör ışığında da varsayımın çürütülmesi mümkün olamamaktadır.

Başvurudan Sonra Gelişen Teknolojik Unsur

P'nin isteminde ayakkabı tabanı ile ayakkabı topuğunun tutturulmasını sağlayan organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik miktatısın, X'in orijinal isteminde düzeltme yapıldığı anda, başvuru sahibi tarafından önceden tahmin edilebilecek bir faktör olup olmadığı araştırılmalıdır.

X'in patentindeki orijinal istemde düzeltmenin yapıldığı anda manyetizmayla ilgili prensiplerin bilindiği varsayılsa dahi, ayakkabı tabanına topuğun tutturulmasını sağlayacak kadar kuvvetli manyetik bir çekim gücü yaratacak bir objenin o tarihte var olmadığı düşünülebilir. Ayrıca, bu manyetik parçanın yürüme anında topuğun ayakkabı tabanına sabit halde yapışık kalmasını sağlayacak kadar kuvvetli bir manyetik alan yarattığı da düşünülemezdir.

Bunun yanında 4.3.3 bölümündeki varsayıma göre, X'in patent başvurusundan sonra teknolojinin manyetizma alanında büyük bir ilerleme kaydettiği ve böylece çok yüksek seviyede manyetik kuvvet yaratabilen organik polimerden yapılmış metalik olmayan mükemmel tutturucu özelliği olan bir mıknatısın keşfedilmesi olasıdır. Bu uygulamada, Festo yaklaşımıyla²⁹⁵; organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatıs, düzeltme anından sonra gelişen teknolojik bir ürün olduğundan ve dolayısıyla X'in patentinin isteminde bu teknolojik eşdeğer unsurun önceden tahmin edilmesi beklenemeyeceğinden, P ürünüde tanımlanan ayakkabıda kullanılan mıknatısı X'in isteminin kapsamı düşünülemezdi.

Böylece, tescil sürecinde yapılan daraltıcı düzeltmeyle ortaya çıkan eşdeğerler doktrininin engellenmesi varsayımı çürütülmektedir. Bu durumda eşdeğerler doktrininin uygulanması için üç parçalı testin hayata geçirilmesi süreci başlamaktadır.

4.3.5.3 A.B.D. Üç Parçalı Testinin Uygulanması

X'in istemindeki topuğun ayakkabının tabanına birleştirilmesini sağlayan vidalar ile P ürünüdeki topukla tabanın tutturulmasını sağlayan özel yapıdaki mıknatısın **aynı işlevi aynı yolla aynı sonuca** ulaştıracak şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer testin cevabı evet olursa, eşdeğerler doktrini açısından bir tecavüz söz konusu olabilmektedir.

a) İşlev Faktörü: Her iki ayakkabıda da, topukla ayakkabı tabanını birleştirmeye yarayacak objeler kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle testin işlev parçası her iki ayakkabıda da topukla tabanın birbirine birleştirilmesi olduğundan esas açıdan aynı işlevler söz konusudur.

b) Sonuç Faktörü: Her iki ayakkabıda yer alan birleştirici aparat da topukla ayakkabı tabanını birleştirmek için o üründe bulunmaktadır. Yani, aynı amaç doğrultusunda diğer bir ifadeyle aynı sonuca ulaşmak için farklı nesnelere kullanılmıştır. Dolayısıyla testin sonuç parçası da içerik yönünden aynıdır.

²⁹⁵ A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S. 722; (2002).

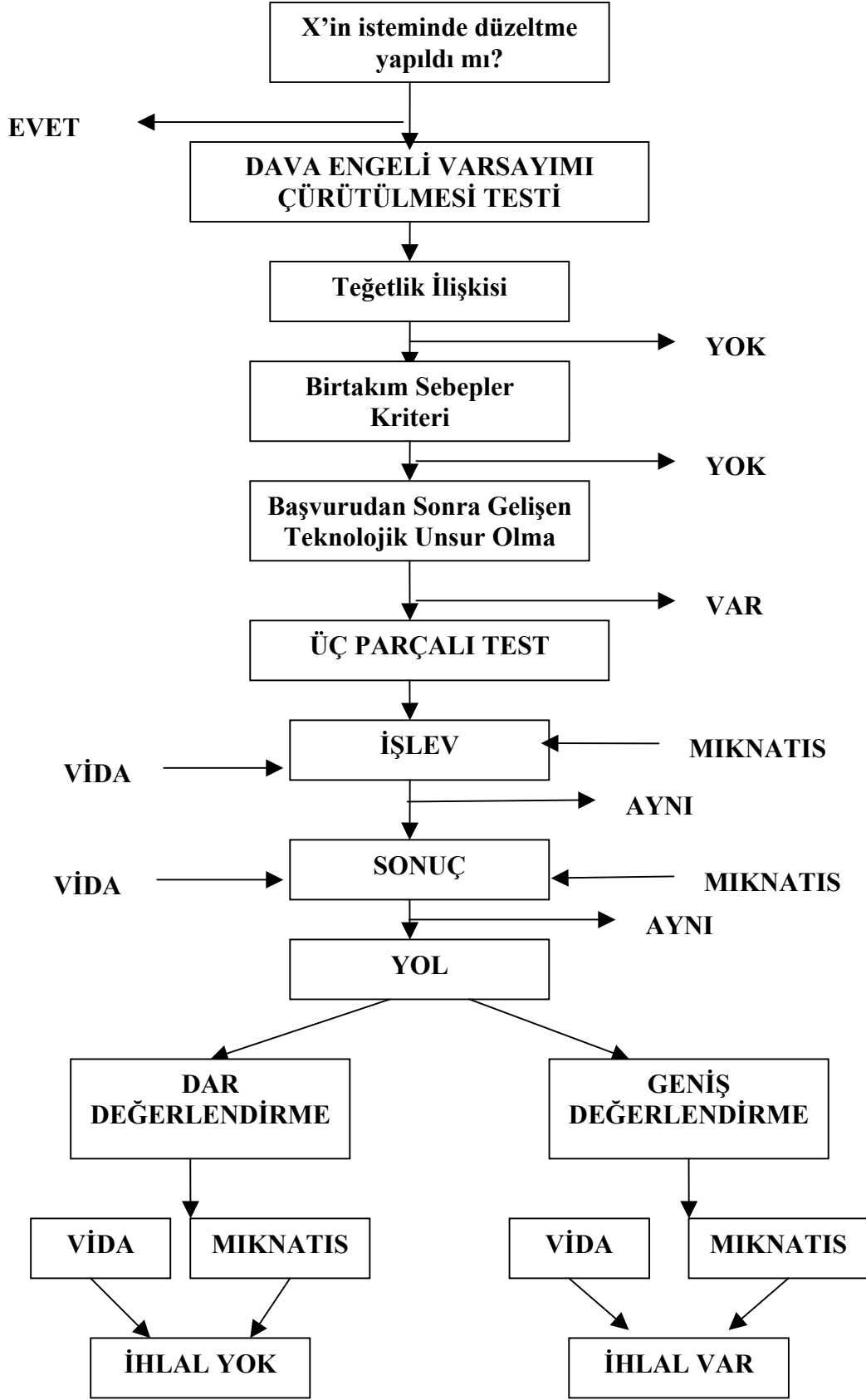
c) Yol Faktörü: Testin üçüncü parçasının da esas yönden aynı olup olmadığının anlaşılması için, her iki ayakkabıda da topukla tabanın kenetlenmesi işleminin aynı yolla gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle yol faktörünün her iki ürün açısından da tanımlanması gerekliliği doğmaktadır. Buradaki yol faktörü, ayakkabıların topuklarının tabanlarına tutturulması metodunu tanımlamaktadır. Bu noktada geniş açıdan ve dar açıdan bakılması neticesinde iki farklı yorumun çıkabileceği düşünülebilir.

1) Geniş Açıdan Değerlendirme

Topukla tabanın birbirine tutturulması metodu geniş açıdan incelendiğinde, her iki üründe de ayakkabının tabanından istendiği zaman ayrılabilen ve tekrar takılabilen bir topuğun, ayakkabı tabanına tutturulması işleminin var olduğu görülmektedir. Yani, iki objenin birleştirilmesi veya kenetlenmesi işlemi olarak nitelendirilebilecek bir yol faktörünün esas açıdan aynı olduğu düşünülebilecektir. Bu durumda üç parçalı testin tüm parçaları yönünden X'in istemindeki vidanın eşdeğer unsuru olarak nitelendirilen P ürünündeki mıknatıs yönünden eşdeğerler doktrini açısından bir ihlalin olduğu sonucu doğmaktadır.

2) Dar Açıdan Değerlendirme

P ürününün tabanının topuğa birleştirilmesinin mıknatısla yapılmasından dolayı bu birleştirme işleminin manyetik kuvvetler aracılığıyla gerçekleştiği; ancak, X patentinin istemindeki ayakkabının tabanına topuğun kenetlenmesinin ise vidaların sürtünme kuvveti aracılığıyla oluştuğu düşünüldüğünde söz konusu iki metodun farklı olmasından dolayı yol faktörünün esas yönden aynı olmadığı sonucu doğmaktadır. Bu durumda, X'in istemindeki ve P'nin tutturma aparatlarının üç parçalı testin işlev ve sonuç yönünden esasen aynı olduğunun görülmesine rağmen, yol faktörü açısından farklı oldukları tespit edildiğinden, X'in isteminin P ürünü tarafından eşdeğerler doktrini açısından ihlali Şekil 4.2'de de görüldüğü gibi söz konusu olmamaktadır.



Şekil 4.2 A.B.D.'deki Eşdeğerlik Açısından Örnek Uygulama

4.3.6 İngiltere Açısından Örnek Uygulama

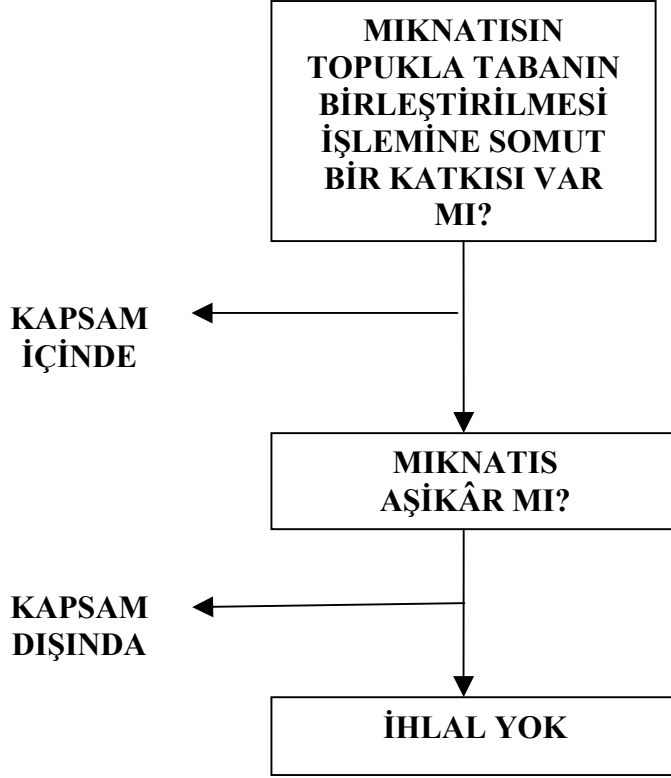
A.B.D.’deki gibi, İngiltere’de de öncelikle lâfzi bir istem ihlalinin olup olmadığının araştırması yapılmaktadır. Böyle bir ihlalin gerçekleşebilmesi için P ürününün, ayağı koruyan ve deriden mamul bir üst kısma, kauçuktan yapılmış bir tabana, isteğe bağlı olarak ayakkabı tabanından ayrılıp takılabilen bir topuğa ve tabandan ayrılabilen topuğun tabana tutturulmasını sağlayan vidalara sahip topuklu bir ayakkabı olması gerekmektedir. Bu nedenle, lâfzi ihlal söz konusu değildir. X’in isteminde tartışma yaratan ihtilaflı unsur “ayakkabı tabanı ile topuğun birleştirilmesini sağlayan vidalar” dır.

4.3.6.1 İngiltere Eşdeğerlik Tespit Testinin Uygulanması

1) İlk aşamada; değişken özellik olan organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknaşın, X’in patent istemindeki topukla tabanın birbirine tutturulması işlemine somut bir etki yaratıp yaratmadığı araştırılmaktadır. Plastik mıknaşın, sağladığı manyetik kuvvet sayesinde ayakkabının topuğuyla tabanının birleştirilmesi işleminin, X’in isteminde vidalarla topukla tabanın birleştirilmesi işlemine ilaveten yaptığı başka bir somut katkının olmadığı düşüncesiyle söz konusu mıknaşın ihlal edildiği düşünülen istemin kapsamı içinde olduğu sonucuna varılmaktadır.

2) İkinci aşamada, ayakkabının topuğuyla tabanının kenetlenmesi işlemine X’deki çözümden farklı bir somut etkisi bulunmayan mıknaşın, X patentinin başvurusunun yapıldığı tarihte teknik alandaki uzman kişilerce aşikâr olarak düşünülüp düşünülemediği üzerinde durulmalıdır. Bu noktada, değişken özelliğin aşikâr bir unsur olmadığının düşünülmesi durumunda söz konusu özelliğin istemin dış bölgesinde kaldığı sonucuna varıldığından ve 4.3.3 bölümündeki, X’in patent başvurusundan sonra teknolojinin manyetizma alanında büyük bir ilerleme kaydettiği ve böylece çok yüksek seviyede manyetik kuvvet yaratabilen organik polimerden yapılmış metalik olmayan mükemmel tutturucu özelliği olan bir mıknaşın keşfedilmesi varsayımına göre mıknaşın istem kapsamında olmayacağı sonucuna varılabilir.

İngiliz yaklaşımına göre, deęişken özellik olan plastik miknatısın X'in patent isteminin kapsamında olmadığı sonucuna varıldığından Şekil 4.3'te de görülebileceęi gibi herhangi bir ihlalin olmadığı düşünülebilir.



Şekil 4.3 İngiltere'deki Eődeęerlik Açısından Örnek Uygulama

4.3.7 Almanya Açısından Örnek Uygulama

Almanya'daki patent hukukuna göre, istem kapsamının ve tecavüzün deęerlendirilmesinde, istemdeki her özellięin lâfzi veya eődeęerlik yönünden tecavüzle itham edilen ürün veya usulde bulunup bulunmadığı araştırılması gerektiğinden öncelikle lâfzi ihlalin olup olmadığının tespiti yapılmalıdır.

X'in isteminde yer alan ayaęı koruyan üst kısım, kauçuk taban ve ayakkabı tabanından ayrılabilen topuk özelliklerinin P ürününde yer almasına raęmen, topukla tabanın tutturulmasını saęlayan vidaların söz konusu üründe bulunmaması sebebiyle

X isteminin P ürünü tarafından lâfzi anlamda ihlal edilmediği sonucu çıkmaktadır. Bu nedenle, eşdeğerlik açısından herhangi bir ihlalin olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Alman dört parçalı test uygulaması adımına geçilmektedir.

4.3.7.1 Almanya Dört Parçalı Testinin Uygulanması

- 1) Modifiye edilmiş özellik veya parça, buluşun çözdüğü problemi objektif olarak aynı teknik etkiyi yaratacak şekilde çözüyor mu?
- 2) Tekniğin ilgili alanındaki uzman kişi, ihlal edildiği düşünülen istemin söz konusu özelliğinin modifiye edilmiş halini aynı etkiyi yaratacağını düşünerek seçer miydi?
- 3) Teknik alandaki uzman kişi karar verme anında uygulaması gereken kıstasları patent isteminin teknik manadaki öğreticiliğine doğru yönelterek, modifiye edilmiş özelliği bir eşdeğer unsur olarak düşünür müydü?
- 4) Modifiye edilmiş özelliğin, tekniğin bilinen durumundan aşikârlık sebebiyle tahmin edilebilecek bir özellik midir?

1) Öncelikle, X'in isteminde yer alan vidaların hangi etkiyi yaratmak için ayakkabıda bulunduğu tespit edilmesi gerekmektedir. Vidaların çözümlendiği teknik problem olan tabanla topuğun birbirine tutturulması işlemine benzer biçimde organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatıs tarafından da tabanla topuğun birbirine kenetlendiği düşünülecek olursa, esas yönden aynı teknik etkiyi yaratacak şekilde problem çözümlenmektedir. Dolayısıyla testin ilk aşamasının cevabı evet olmaktadır.

2) Patent başvurusunun yapıldığı anda teknik alandaki uzman kişinin sahip olduğu bilgiyle vidanın gerçekleştirdiği işlemin o tarihte henüz bilinmeyen organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatısla gerçekleştirilebileceğini düşünmesi beklenemeyeceğinden testin bu aşamasının cevabı hayır olmaktadır. Bu nedenle, Şekil 4.4'te de görüldüğü gibi, üçüncü

aşamaya gerek kalmadığından eşdeğerlik yönünden bir ihlalin olmadığı sonucu doğmaktadır.



Şekil 4.4 Almanya'daki Eşdeğerlik Açısından Örnek Uygulama

4.3.8 Japonya Açısından Örnek Uygulama

Japon Patent Hukukuna göre, patentli buluşun teknik kapsamının istemler üzerine yapılandırılmasına karar verilmiş ve Japon eşdeğerler doktrininde “Bütün özellikler” kuralı ile lâfzi tecavüzün tespitinin yapılması öngörülmüştür. Yani, ihlalden bahsedilebilmesi için istemin tüm özelliklerinin suçlanan ürün veya usulde lâfzi, eşdeğerlik veya yer değiştirme yollarından birisi şekliyle bulunması gerekmektedir.

X'in isteminde yer alan; ayağı koruyan ve deriden mamul bir üst kısım, kauçuktan yapılmış bir taban ve isteğe bağlı olarak ayakkabı tabanından ayrılıp takılabilen bir topuk içeren topuklu ayakkabı, esas yapısıyla P ürünüyle çok benzerdir.

Ancak, X'in istemindeki topukla tabanı birleştiren vidalarla; P'nin istemindeki topukla tabanı birleştiren plastik mıknatıs metinsel anlamda örtüşmediğinden lâfzi bir ihlalden söz edilememektedir. Bu durumda eşdeğerlik açısından bir ihlalin olup olmadığının araştırması yapılmalıdır.

4.3.8.1 Japonya Beş Gereklilik Testinin Uygulanması

Ball Spline kararı eşdeğerler doktrininin uygulanmasında beş tane gereklilik sunmaktadır:

- 1) Esas bölümlerin benzerliği
- 2) Yer değiştirilebilirlik
- 3) Yer değiştirilebilirliğin kolaylığı
- 4) Başvuru tarihinde söz konusu unsurun varlığından şüphe duyulması
- 5) Özel herhangi bir durumun olmaması

Yukarıda belirtilen beş şartın uygulanması ile şu sonuçlar çıkmaktadır:

- 1) X'in isteminde yer alan topukla tabanın birbirine birleştirilmesini sağlayan vidaların esas bölüme dahil midir? Buluşla çözümlenmesi amaçlanan probleme yönelik bir parça olan vidalar söz konusu istemin esas bölümüne dahildir.
- 2) P ürünüde yer alan organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatıs bahsedilen vidalarla yer değiştirebilir mi? Hem vidalar hem de plastik mıknatıs ayakkabı tabanıyla topuğu birleştirmeye yarayan aparatlar olduğundan ve aynı amaca yönelik olarak çalıştıklarından söz konusu aparatlar yer değiştirebilir.
- 3) Plastik mıknatısla vidalar kolaylıkla birbirlerinin yerine geçebilirler mi? Bu sorunun cevabı tartışmalı olarak evet olabilmektedir. Teknik alandaki uzman kişinin asılacak bir aparat için vida yerine mıknatıs kullanılabileceğini

düşünmesi fikrinden yola çıkılarak ayakkabı tabanına topuğun kenetlenmesi işleminde de aynı yaklaşımın söz konusu olabileceği fikri oluşabilmektedir.

- 4) Başvuru tarihinde P ürününde yer alan organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatısın varlığından şüphe duyulabilir mi? X başvurusunun yapıldığı tarihte söz konusu mıknatısın henüz bilinmemesi veya kullanılmaması sebeplerinden yola çıkılarak vidalar yerine söz konusu plastiğin kullanılabilir olma ihtimali şüpheli duruma düşmektedir. Bu durumda eşdeğerlik açısından herhangi bir ihlalin olmadığı sonucu doğmaktadır. Dolayısıyla Şekil 4.5'ten de görülebileceği gibi beşinci gerekliliğin sorgulanmasına da ihtiyaç duyulmayacaktır.



Şekil 4.5 Japonya' Eşdeğerlik Açısından Örnek Uygulama

SONUÇ

İstemlerin yorumlanması aşamasında lâfzi ihlal incelemesinden sonra incelenmesi gereken eşdeğerlik yorumlaması, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Bir patent isteminin, bir ürün tarafından eşdeğerler doktrini yönünden ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması amacıyla örnek bir uygulama yapılmıştır.

Patent İstemlerinin Eşdeğerler Doktrini Kapsamında Değerlendirilmesi isimli çalışmanın uygulama bölümünde, benzer bir ürün tarafından ihlal edildiği iddia edilebilecek bir örnek patent istemi oluşturularak söz konusu istemin A.B.D, İngiltere, Almanya ve Japonya patent hukukundaki aşamalı test metodlarına göre ihlal edilip edilmediğinin incelemesi yapılmıştır.

Öncelikle, örnek olarak seçilen istem ve ürün yönünden söz konusu uygulama lâfzi ihlal yönünden incelenmiştir. A.B.D, İngiltere, Almanya ve Japonya mevzuatları açısından, X patentinin isteminde yer alan ayakkabının ayağı koruyan ve deriden mamul üst kısmının, kauçuktan yapılmış ayakkabı tabanının ve istendiği zaman ayakkabının tabanından ayrılıp takılabilen topuğun, P ürünüde yer aldığı ancak, X'in isteminde bulunan tabandan ayrılabilen topuğun tabana tutturulmasını sağlayan vidaların P'de bulunmadığı; ancak bu vidalar yerine organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatısın bulunduğu görüldüğünden, X patentinin isteminin P ürünü tarafından lâfzi yönden ihlal edilmediği sonucuna varılmıştır.

A.B.D.'deki eşdeğerlik yaklaşımı ışığında, X isteminin P ürünü tarafından ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması amacıyla üç parçalı test metodu uygulanmıştır. Ancak, X'in orijinal isteminde daraltıcı bir düzeltme yapılmış olmasından kaynaklanan dava engeli varsayımı söz konusu olduğundan, bu varsayımın çürütülmesi amacıyla öncelikle çürütme faktörleri testi uygulaması yapılmıştır.

Çürütme faktörleri testi neticesinde, X'in orijinal isteminde yapılan düzeltmenin gerekçesinin X'in patentlenebilirlik kriterlerini sağlamasıyla esastan ilgili olması nedeniyle, bu durum teğetsel olacak kadar önemsiz bir ilişki olarak düşünülmemiştir.

Böylece, söz konusu varsayımın teğetlik faktörü yönünden çürütülmesinin mümkün olmadığı görülmüştür.

Ayrıca, birtakım sebepler kriterine göre vida yerine başka bir tutturucunun ilave olarak tanımlanmamasının herhangi bir haklı gerekçesinin bulunmaması sebebiyle bu faktör ışığında da varsayımın çürütülmesinin mümkün olmadığı görüldüğünden üçüncü çürütme faktörünün incelemesinin yapılması uygun görülmüştür.

Başvurudan sonra gelişen teknolojik unsur çürütme faktörüne göre, uygulamanın başında kabul edilen varsayım ışığında, X'in patent başvurusundan sonra teknolojinin manyetizma alanında büyük bir ilerleme kaydettiği kabul edilmiştir. Festo yaklaşımıyla, organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatıs, düzeltme anından sonra gelişen teknolojik bir ürün olduğundan ve dolayısıyla X'in patentinin isteminde bu teknolojik eşdeğer unsurun önceden tahmin edilmesi beklenemeyeceğinden, P ürünüde tanımlanan ayakkabıda kullanılan mıknatısı X'in isteminin kapsamadığı düşünülerek dava engeli varsayımı çürütülmüştür.

Sonraki adımda üç parçalı testin uygulamasına geçilerek işlev, yol ve sonuç faktörleri yönünden ihlal edildiği düşünülen X istemindeki unsurla P ürünüdeki parça karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın neticesinde her iki ayakkabıda da, topukla ayakkabı tabanını birleştirmeye yarayacak objelerin aynı fonksiyonu gerçekleştirdiği tespit edildiğinden, aynı işlev ve her iki ayakkabıda da yer alan birleştirici aparatların topukla ayakkabı tabanını birleştirme amacı doğrultusunda var olmasından dolayı aynı sonuç faktörünün bulunduğu görülmüştür.

Ancak, yol faktörünün incelenmesi aşamasında ihtilafli bir durum oluşmuştur. İki objenin birleştirilmesi veya kenetlenmesi işlemi olarak nitelendirilebilecek bir yol faktörünün esas açıdan her iki ayakkabıda da aynı olduğu gibi geniş bir bakış açısı var olabileceği gibi, P ürünüdeki birleştirme işleminin manyetik kuvvetler aracılığıyla gerçekleşirken, X istemindeki kenetlenme işleminin sürtünme kuvveti aracılığıyla oluştuğu düşünüldüğünde söz konusu iki metodun farklı olduğu gibi dar bir bakış açısı da söz konusu olabilmıştır. Böylece yol faktörünün geniş açıdan yorumlanması

neticesinde X isteminin P ürünü tarafından eşdeğerlik yönünden ihlal edildiği sonucu çıkarken; yol faktörünün dar değerlendirilmesi sonucunda bir ihlalin var olmadığı tespiti yapılmıştır.

İngiltere'deki eşdeğerlik uygulaması yönünden örnek istem ve ürün incelendiğinde, istemdeki vidanın eşdeğeri olabilecek üründeki mıknatısın sağladığı manyetik kuvvet sayesinde ayakkabının topuğuyla tabanının birleştirilmesi işleminin, vidalarla topukla tabanın birleştirilmesi işlemine ilaveten yaptığı başka bir somut katkısının olmadığı düşüncesiyle söz konusu mıknatısın ihlal edildiği düşünülen istemin kapsamı içinde olduğu sonucuna varılmıştır.

İkinci aşamada, X patentinin başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki teknolojinin manyetizma alanında büyük bir ilerleme kaydettiği ve böylece çok yüksek seviyede manyetik kuvvet yaratabilen organik polimerden yapılmış metalik olmayan mükemmel tutturucu özelliği olan bir mıknatısın keşfedilmesi varsayımına göre mıknatısın istem kapsamında olmayacağı sonucuna varılarak bu geliştirmenin teknik alandaki uzman kişilerce aşikâr olarak düşünülemeyeceği tespiti yapılmıştır. Bu nedenle üçüncü aşamaya geçmeye gerek duyulmamıştır.

Alman patent hukundaki eşdeğerlik incelemesinde, öncelikle teknik problemin çözümünün aynı olup olmadığının tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, teknik problem olan tabanla topuğun birbirine tutturulması işleminin, vidalar yerine organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatıs tarafından da çözümlendiği görülmüştür.

İkinci aşamada, teknik alandaki uzman kişiden, patent başvurusunun yapıldığı tarihte sahip olduğu bilgiyle, vidanın gerçekleştirdiği kenetleme işleminin o tarihte henüz bilinmeyen organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatısla gerçekleştirilebileceğini düşünmesi beklenemeyeceğinden eşdeğerlik yönünden bir ihlalin olmadığı sonucu doğmuştur.

Japonya'daki eşdeğerlik yaklaşımı açısından örnek uygulamanın incelenmesi amacıyla beş tane sorunun cevaplanması gerekmektedir. Bu amaçla, ilk olarak her iki ayakkabıda da ayakkabı tabanı ile topuğun birleştirilmesi işini yapan aparatlar olan vidalar ve plastik mıknatısın esas parçaların dışında kalan unsurlar olduğu tespiti yapılmıştır. İkinci aşamada, vidalar ve mıknatısın aynı amaca yönelik olarak çalıştıkları görüldüğünden söz konusu aparatların yer değiştirebilir olduğu sonucuna varılmıştır.

Daha sonra, mıknatısla vidaların birbirlerinin yerine geçme işinin kolaylıkla yapılıp yapılmadığı sorgulanmıştır. Bunun sonucunda teknik alandaki uzman kişinin asılacak bir aparat için vida yerine mıknatıs kullanılabileceğini düşünmesi fikrinden yola çıkılarak, ayakkabı tabanına topuğun kenetlenmesi işlemindekine benzer bir yaklaşımla sorunun cevabı tartışmalı olarak evet olabilmektedir.

Bu aşamadan sonra, X başvurusunun yapıldığı tarihte söz konusu mıknatısın henüz bilinmemesi veya kullanılmaması sebeplerinden yola çıkılarak vidalar yerine söz konusu plastiğin kullanılabilir olma ihtimali şüpheli duruma düştüğünden, eşdeğerlik açısından herhangi bir ihlalin olmadığı sonucu doğmuştur. Bu durumda beşinci gerekliliğin sorgulanmasına gerek duyulmamıştır.

Yapılan uygulama neticesinde, A.B.D.'deki eşdeğerlik tespiti testine göre geniş yaklaşım neticesinde bir ihlalin olduğu, ancak dar yaklaşım sonucunda bir ihlalin var olmadığı sonucu doğarken; İngiltere, Almanya ve Japonya'da uygulanan farklı test metodlarına göre bir ihlalin söz konusu olmadığı görülmüştür.

Uygulamanın sonucunda farklı test metodları uygulanmış olmasına rağmen İngiltere, Almanya ve Japonya'da örnek uygulama için bir ihlalin var olmadığı sonucunun çıkmasındaki kritik noktanın organik polimerden mamul ve metal olmayan özel plastik mıknatısın , X isteminin başvuru tarihinden sonra gelişen manyetizma teknoloji alanındaki bir ürün olması varsayımına dayandığı sonucu çıkmıştır.

İngiltere yaklaşımındaki özel yapıdaki mıknatısın teknik alandaki uzman kişilerce aşikâr olarak düşünülmeceği tespiti; Almanya yaklaşımındaki teknik alandaki uzman kişiden patent başvurusunun yapıldığı tarihte sahip olduğu bilgiyle vidanın gerçekleştirdiği kenetleme işleminin o tarihte henüz bilinmeyen organik polimerden mamul ve metalik olmayan plastik mıknatısla gerçekleştirilebileceğini düşünmesinin beklenemeyeceği olgusu ve Japonya yaklaşımındaki patent başvurusunun yapıldığı tarihte söz konusu mıknatısın henüz bilinmemesi veya kullanılmaması sebeplerinden yola çıkılarak vidalar yerine söz konusu plastiğin kullanılabilir olma ihtimalinin şüpheli olması temelde başvurudan sonra gelişen teknolojik unsur faktörüne dayanmaktadır.

A.B.D.'deki üç parçalı test metodunun uygulanmasından önce, uygulamada yer alan örnek istemin tescil sürecinde daraltıcı bir düzeltmeye maruz kalmasından dolayı ortaya çıkan dava engeli varsayımının çürütülebilir olup olmadığının tespiti yapılmıştır. Bu test sonucunda, çürütme faktörü olarak başvurudan sonra gelişen teknolojik unsurun patent isteminin düzeltilmesi anında başvuru sahibi tarafından bilinmesinin beklenemeyeceği fikrinden yola çıkılarak dava engeli varsayımının ortadan kalktığı görülmüştür.

İngiltere, Almanya ve Japonya'da eşdeğerlik yaklaşımı sonucunda, patent başvurusunun yapıldığı tarihten sonra gelişen teknolojinin ilgili alanındaki bir unsurun patent sahibi tarafından bilinçli olarak istem içine dahil edilemeyeceği ve böylece eşdeğerler doktriniyle istem kapsamının genişletilmesine izin verilmediği görülmüştür. Uygulama sonunda; İngiltere, Almanya ve Japonya'daki eşdeğerlik yaklaşımında, başvurudan sonra gelişen teknolojik unsurun başvuru anında henüz bilinmemesinden kaynaklanan suçlanan ürünün patent istemini ihlal etmediği sonucu doğarken, A.B.D.'de başvurudan sonra gelişen teknolojik unsur faktörü patent sahibini dava engeli varsayımından kurtaran bir öge olarak belirlemiştir.

Dolayısıyla, başvurudan sonra gelişen teknolojik unsurun A.B.D'deki eşdeğerlik uygulamasında dava engeli varsayımını çürütebilen bir faktör olarak dikkate alındığı, ancak; İngiltere, Almanya ve Japonya'daki eşdeğerlik uygulamalarında ise suçlanan

ürünün ihtilafli parçasının başvuru tarihinde henüz bilinmeyen bir unsur olduğu düşüncesine sevk ederek eşdeğer ihlal ihtimalini çürüttüğü görülmüştür.

Türkiye'deki patent istemleri ihlal davalarının görüldüğü fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde şu ana kadar görüşülen eşdeğerlerle ilgili olarak patentten doğan hakka tecavüz davalarının arasında henüz Yargıtay tarafından karara bağlanmış bir dava bulunmamaktadır. Bu nedenle, ülkemizde eşdeğerlik yönünden patent istemlerinin ihlaline yönelik pratikteki uygulamalar bazında nasıl bir yaklaşımın olduğu bu çalışmada açıklanamamıştır.

551 sayılı KHK'ye göre eşdeğer ihlal, suçlanan üründeki parçanın bir istemdeki unsurla esas itibariyle aynı işlevi görmesi, bu işlevi aynı şekilde gerçekleştirmesi ve istemde talep edilen unsur ile aynı sonucu ortaya çıkarması durumunda söz konusu olmaktadır. Ayrıca, söz konusu KHK'de Türkiye'deki istem veya istemlerin kapsamının sınırlarının çizilmesi için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin beyanlarının dikkate alınmasının gerektiği belirtilmektedir.

Ancak, 551 sayılı KHK'nin 83 üncü maddesinde sadece patent sahibinin beyanlarının dikkate alınması gerektiği belirtilmekte olup, bu tarz durumlarda nasıl bir yol izleneceği açıkça ifade edilmemektedir. Bu nedenle; bu çalışmada istemde daraltıcı bir düzeltme yapılması durumunda ortaya çıkan dava engeli varsayımı ve bu varsayımın çürütülmesi durumlarının ülkemizdeki olası eşdeğer ihlal davalarında kullanılabileceği düşünülmektedir.

Böylece, başvuru sahibinin istemde muhtemelen patentlenebilirlik kriterlerini sağlamak amacıyla yaptığı herhangi bir düzeltmenin daraltıcı etkisinin eşdeğerler doktrininin sağlayacağı bir dolaylı kapsam genişletmesi yoluyla ortadan kaldırılmaması sağlanabilecektir.

Bu amaçla Türkiye'deki istemlerin eşdeğerlik yönünden ihlal edilip edilmediğinin araştırılması sırasında, 551 sayılı KHK'nin sınırları dahilinde kalmak koşuluyla dava engeli varsayımının uygulanabileceği bir model önerilmektedir.

Şekil 4.6'da önerilen modelde, tescil sürecinde istemde yapılan herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda bu değişikliğin patentlenebilirlik kriterlerini sağlama amacıyla yapılan kapsam daraltıcı bir düzeltme olup olmadığına anlaşılması önem taşımaktadır. Çünkü böyle bir daraltıcı düzeltmenin ardından eşdeğerler doktriniyle üçüncü kişilerin o alanda yapabilecekleri buluşlar tarafından ihlal edildiğini iddia eden patent sahibinin istem kapsamı doktrin aracılığıyla genişletilmemelidir.

Bu amaçla, herhangi bir kapsam daraltıcı düzeltmenin var olması durumunda, eşdeğerliğin ihtilafı unsur için uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerekebilir. Bu bağlamda, var olan düzeltmenin patentlenebilirlikle doğrudan ilgili olup olmaması önem arz edebilecektir.

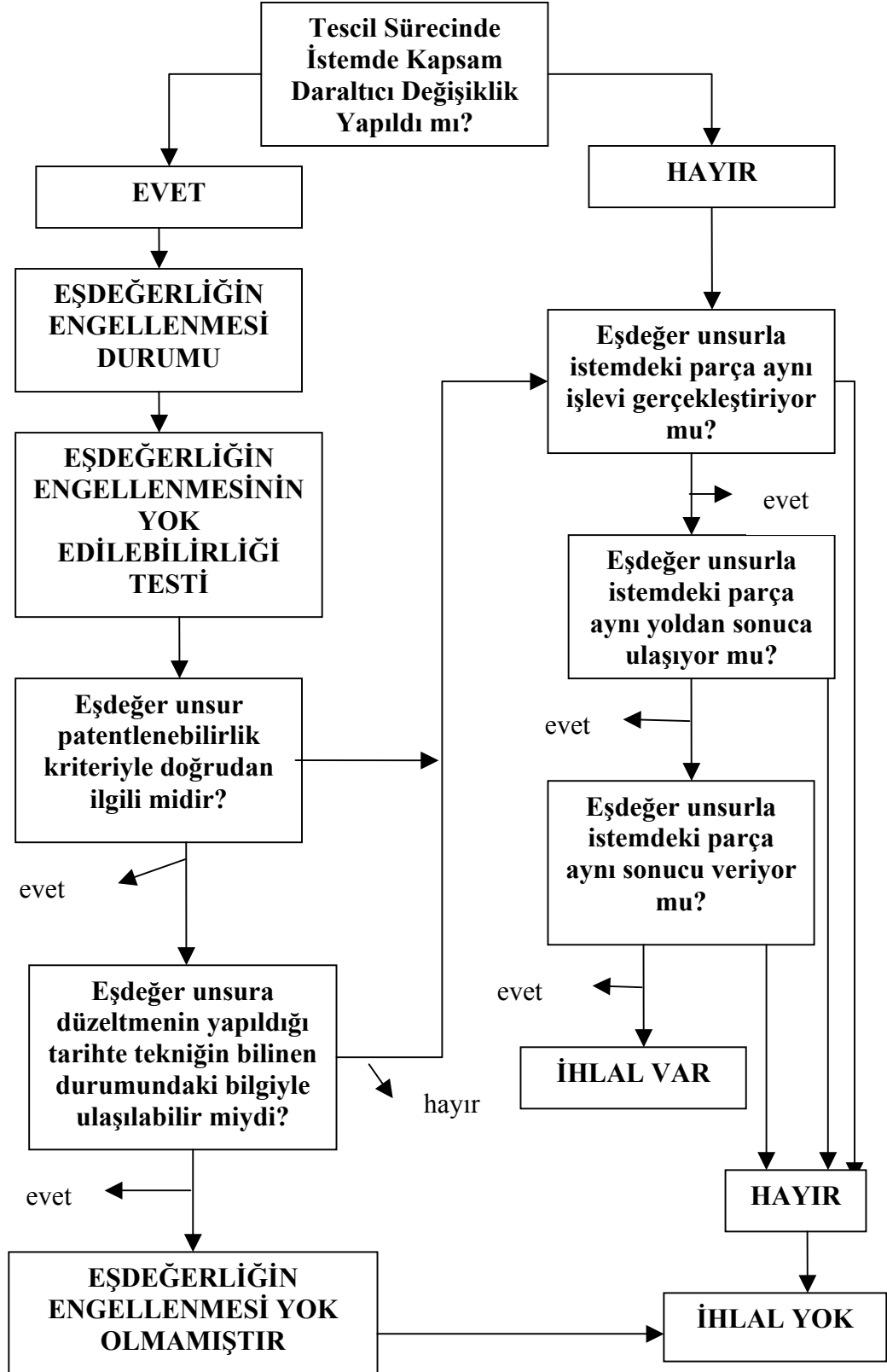
Patentlenebilirlikle direkt alakalı olmayan birtakım düzeltmeler, eşdeğerliğin tespitinde önemli kabul edilmeyebilir. Ayrıca, istemde düzeltmenin yapıldığı tarihte patent sahibinin eşdeğer unsuru önceden tahmin ederek istemindeki kapsam içinde belirtmesi mantıken beklenemeyebilir.

Bu nedenle, istemde patentlenebilirlikle doğrudan alakalı olmayan birtakım düzeltmelerin yapılması veya patent sahibinin düzeltme anında aşikâr olmayan bir unsuru önceden tahmin ederek isteminde belirtmesinin beklenemeyeceği kriterlerinden en az birisinin var olması durumunda, istemdeki düzeltmenin sebep olduğu eşdeğerlik incelemesinin engellenmesi durumunun ortadan kalkabileceği düşünülebilir.

Günümüz dünyasında en önemli kaynaklardan birisi olan bilginin korunması patent tesciliyle mümkün olabilmektedir. Büyük öneme sahip olan patent korumasının kapsamının belirlenebilmesini sağlayan patent istemleri de dolaylı olarak önemli bir konuma taşınmaktadır. Bu nedenle, patentin koruma kapsamının belirlenmesinde

temel kabul edilen istemlerin ihlal edilip edilmediğinin tespitinde kullanılan yollardan birisi olan eşdeğerler doktrini de büyük öneme haizdir.

Lâfzi bir ihlalin bulunmadığı hallerde eşdeğerler doktrini yönünden patent istemlerinin değerlendirilmesi ülkeden ülkeye bazı farklılıklar göstermesine rağmen söz konusu yorumlama temelde aynı mantık çerçevesinde ve benzer yaklaşımlarla problemi çözmeye odaklanmıştır. Aynı amaç doğrultusunda ülkemizdeki fikri ve sınaî haklar alanında görülen istemlerin ihlali davalarında, eşdeğerliğin tespitinde faydalanılabilecek Şekil 4.6'daki gibi bir test modeli önerilerek katkı sağlanmaya çalışılmıştır.



Şekil 4.6 Türkiye'deki Eşdeğer İhlal Uygulamaları İçin Önerilen Model

KISALTMALAR

A.B.D.	: Amerika Birleşik Devletleri
DNA	: Deoksiribonükleik asit
EPC	: Avrupa Patent Sözleşmesi
GRUR	: Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
PCT	: Patent İşbirliği Anlaşması
pH	: Hidrojenin Gücü (Power Of Hydrogen)
s.	: Sayfa
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
yy.	: Yüzyıl

ŞEKİLLER

Şekil 1.1 Türk Patent Hukukunda Patent Tescil Süreci	14
Şekil 2.1 İstemın İki Parçalı Yapısı	20
Şekil 2.2 Buluş Konusu Yönünden İstem Sınıflandırması	21
Şekil 2.3 Bağımsız ve Bağımlı İstem	23
Şekil 2.4 Bağımsız ve Bağımlı İstemler	24
Şekil 2.5 Bağımsız Bir İsteme Bağlı Bir İstem	26
Şekil 2.6 Bağımsız İstemın Geçersiz Olmasıyla Oluşan Yeni Ana İstem	27
Şekil 2. 7 Tarifnamenin Öğreticiliği	39
Şekil 3.1 Lâfzi İhlale Uğramayan Bir İstem	50
Şekil 3.2 A.B.D.'de Üç Parçalı Test ve Dava Engelinin Çürütülebilmesi Faktörleri	63
Şekil 3.3 İngiltere Patent Hukukundaki Eşdeğerlik Tespit Testi	82
Şekil 3.4 Almanya'da Eşdeğerliğin Sorgulandığı Dört Sorulu Test	89
Şekil 3.5 Japon Patent Hukukundaki Beş Gereklilik Testi	92
Şekil 4.1 ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya'da İstemın Lâfzi Yorumu	101
Şekil 4.2 A.B.D.'deki Eşdeğerlik Açısından Örnek Uygulama	105
Şekil 4.3 İngiltere'deki Eşdeğerlik Açısından Örnek Uygulama	107
Şekil 4.4 Almanya'daki Eşdeğerlik Açısından Örnek Uygulama	109
Şekil 4.5 Japonya' Eşdeğerlik Açısından Örnek Uygulama	111
Şekil 4.6 Türkiye'deki Eşdeğer İhlal Uygulamaları İçin Önerilen Model	120

KAYNAKÇA

Eserler

Alexander J., **“Cabining the Doctrine of Equivalent in Festo: A Historical Perspective on the Relationship Between the Doctrines of Equivalence and Prosecution History Estoppel”**, 51 A.M. U. L. Rev., 2002.

Ayiter N., **“Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri”**, Ankara, 1972.

Bartels, B., **“A new era for the PCT system”**, London, 1985.

Bentley, L., Sherman B., **“Intellectual Property Law”**, Oxford University Press, New York, 2001.

Burk D. , Lemley M., **“Is Patent Law Technology-Specific?”**, 2002.

Burk D., Lemley M., **“Policy Levers in Patent Law”**, 2003.

Brainerd Currie, **“Patent Encyclopædia Britannica”**, Vol. 17, 1972.

Chisum D. S., **“Patents”**, Volume I, November 1994.

Chisum D. S., **“Remedies For Patent Infringement”**, AIPLA Quarterly Journal, 1985.

Chisum, D.S., **“ The Scope of Protection for Patents After the Supreme Court’s Warner-Jenkinson Decision: The Fair Protection-Certainty Conundrum”**, 1998.

Cornish W. R., **“Intellectual Property , Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights”**, 2nd Ed, Sweet Maxwell, London, 1989.

Erdem B., **“Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk”**, Beta, 1999.

Hantman R., “**Doctrine of Equivalents**”, 70 J. Pat & Trademark Off. Soc’y, 1988.

Holyoak, J., Torremans P., “**Intellectual Property Law**”, 3rd Ed., London,2001.

Improver Corporation v. Remington Consumer Products Ltd. ,1990 R.P.C 181.

Krasser R., “**Possibilities of Amendment of Patent Claims During The Examination Procedure**”, IIC, 1992.

Merges R., Nelson R., “**On the Complex Economies of Patent Scope**”,1990.

Merges R., “**Intellectual Property In The New Technological Age**”, 2003.

Minshu,”**The Judgement decided by the 3rd Small Bench**”, Vol. 52, 1998.

Nard C., “**A Theory of Claim Interpretation**”, 14 Harv. J.L. & Tech., 2000.

Novier M., “**La propriete intellectuelle en droit international prive suisse**”, Librairie DROZ, Geneve, 1996.

Ortan A. N., “**İşçi Buluşları Hukuku**”, İzmir, 1987.

Öztürk Ö, “**Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları**”, Arıkan, 2008.

Poroy R., “**Ticari İşletme Hukuku**”, 4. Baskı, İstanbul, 1984.

Reid, C. B.; “**A Practical Guide to Patent Law**” ,UK, 1993.

Rhoades K., “**Description Requirement**”, 1992.

Scalia A., **“Common-Law Courts in a Civil Law System: The Role of the United States Federal Courts in Interpreting the Constitution and Law”**, 1997.

Tekinalp, Ü.; **“Fikri Mülkiyet Hukuku”**, Arıkan, 2005.

Terrell, P., **“Terrell on the law of patents”**,12th Edn, London, 1971.

The New Shorter Oxford English Dictionary.

Thomas J., **“The Question Concerning Patent Law and Pioneer Inventions”**.

Thomas, J., **“On Preparatory Texts and Proprietary Technologies: The Place of Prosecution Histories in Patent Claim Interpretation”**, 1999.

Troller K., **“International Encyclopedia of Comparative Law”**,Volume III,Chapter 22.

Türk Dil Kurumu Uygulayım Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1980.

Uluslararası Patent Sınıflandırması Kılavuzu (IPC Guide), 2009.

Wagner R., **“Reconsidering Estoppel: Patent Administration and the Failure of Festo”**,2002.

Wagner R., Petherbridge L., **“Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicial Performance”**, 2004.

Mahkeme Kararları

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Abraxis Bioscience, Inc. V. Mayne Pharma Inc. Davası**, 467 F.3d (2006).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **AK Steel Corp. v. Sollac Davası**, 344 F.3d (2003).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Amazon.com, Inc.v.Barnesandnoble.com, Inc. Davası**, 239 F.3d (2001).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Atlas Powder Co. v. E. I. DuPont de Nemours Co.**, 750 F.2d 1574 (1984).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Atmel Corp. v. Info. Storage Devices, Inc. Davası**, 198 F.3d (1999).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Autogiro Co. of Am. v. United States Davası**, 384 F.2d (1967).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Beachcombers, Int'l, Inc. v. WildeWood Creative Prods., Inc. Davası**, 31 F.3d (1994).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Bell Commc'ns Research, Inc. v. Vitalink Commc'ns Corp. Davası**, F.3d (1995).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, Inc. Davası**, 489 U.S.(1989).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Borkowski Davası**, 422 F.2d (1970).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **CFMT, Inc. v. Yieldup Int'l Corp. Davası**, 349 F.3d (2003).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Chiuminatta Concrete Concepts, Inc.v.Cardinal Indus. Inc. Davası**, 145 F.3d (1998).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc. Davası**, 868 F.2d (1989).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc. Davası**, 138 F.3d (1998).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Dolly Inc. v. Spalding&Evenflo Co. Davası**, 16 F3d 358 (1994).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Ecolab, Inc. v. Paraclipse, Inc. Davası**, 285 F.3d (2002).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Environmental Designs Lid.v.Union Oil Co. of California Davası**, 713 F.2d (1984).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc. Davası**, 323 F.3d (2002).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Exxon Research & Engineering Co. v. United States. Davası**, 265 F.3d(2001).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 72 F.3d (1995).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Hormone Research Found., Inc.v.Genentech, Inc. Davası**, 904 F.2d (1990).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Howarth Davası**, 654 F.2d (1981).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Insutuform Techs. Inc. v. CAT Contracting. Inc. Davası**, 156 F.3d (1998).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Johnson & Johnson Assocs. v. R.E. Serv. Co. Davası**, 285 F.3d (2002).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **LaBountyMfg. Inc. US Int'l Trade Commission.,** 867 F.2d 1572 (1989).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **London v. Carson Pirie Scott& Co Davası**, 946 F.2d (1991).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**, 52 F.3d (1995).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Moba, B.V. v. Diamond Automation, Inc. Davası**, 325 F.3d (2003).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Morris Davası**, 127 F.3d (1997).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Pall Corp. v. Micron Separations, Inc. Davası**, 66 F.3d (1995).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc. Davası**, 833 F.2d (1987).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Phillips v. AWH Corp. Davası**, 363 F.3d(2004).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Pioneer Magnetics, Inc. v. Micro Linear Corp. Davası**, 330 F.3d (2003).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Primos Inc v. Hunter's Specialties Inc. Davası**, 451 F.3d(2006).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Rengo Co. v. Molins Mach. Co. Davası**, 657 F.2d (1981).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Sage Prods.Inc. v. Devon Indus. Inc. Davası**, 126 F.3d (1997).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Schering Corp.v.Amgen Davası**,222 F.3d(2000).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **SciMed Life Sys.Inc. v. Advanced Cardiovascular System Inc. Davası** , 242 F.3d(2001).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Scripps Clinic Research Found. v. Genentech, Inc. Davası**, 927 F.2d (1991).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Searfoss v. Pioneer Consul. Corp. Davası**, 374 F.3d (2004).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı,**Teleflex, Inc. v. Ficosa N. Am. Corp. Davası**, 299 F.3d (2002).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı,**Texas Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc. Davası**, 308 F.3d (2002).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **University of Rochester v. G.D. Searle & Co. Davası**, 358 F.3d (2004).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Valmont Indus. Inc v. Reinke Mfg. Co. Davası**, 983 F.2d (1998).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vamco Mach. & Tool, Inc. Davası**, 752 F.2d (1985).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vas-Cath Davası**, 935 F.2d(1997).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Verve, L.L.C. v. Crane Cams, Inc. Davası**, 311F.3d (2002).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc. Davası**, 90 F.3d (1996).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Wertheim Davası**, 646 F.2d (1981).

A.B.D İstinaf Mahkemesi Kararı, **Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey and Assocs. Davası**, 904 F.2d (1990).

A.B.D Temyiz Mahkemesi Kararı, **Wiggins Davası**, 488 F.2d (1973).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Bauer & Cie. v. O'Donnell Davası**, 229 U.S. 1, 10.(1913).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Bloomer v. McQuewan Davası**, 55 U.S. (1852).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse Davası**, 170 U.S. (1898).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Cochrane v. Deener Davası**, 94 U.S (1876).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. Davası**, 210 U.S.(1907).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp. Davası**, 315 U.S.(1942).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Festo Corp.v . Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Davası**, 535 U.S.(2002).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co. Davası**, 339 U.S. (1950).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co. Davası**, 520 U.S. (1997).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı,, **I.T.S. Rubber Co. v. Essex Rubber Co. Davası**, 272 U.S.(1926).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Markman v. Westview Instruments, Inc. Davası**, 517 U.S.(1996).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Sargent v. Hall Safe & Lock Co. Davası**,114 U.S. (1885).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. Davası**, 520 U.S.(1997).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Weber Elec. Co. v. E.H. Freeman Elec. Co. Davası**, 256 U.S.(1921).

A.B.D Yüksek Mahkemesi Kararı, **Winans v. Denmead**, 56 U.S.(1853).

Bundesgerichtshof Kararı, **1999 GRUR 909**, 30 IIC 932 (1999).

Bundesgerichtshof Kararı, **2000 GRUR 1005**, 33 IIC 349 (2002).

Bundesgerichtshof Kararı, **2004 GRUR 966**, 32 IIC 505 (2001).

Engel Kararı, **2001 GRUR 897**, 34 IIC 233(2003).

İngiltere Lordlar Kamarası Kararı, **Catnic Components Limited &anor v Hill & Smith Limited Davası**, (1982).

İngiltere Lordlar Kamarası Kararı, **Kirin-Amgen Inc. v Transkaryotic Therapies Inc. Davası**, (2004).

İngiltere Lordlar Kamarası Kararı, **Pharmacia v Merck Davası**, (2002).

Kunststoffrohrteil Kararı, **2002 GRUR 522**, 2003 ENPR 163.(2002).

Meier-Beck Kararı, **2000 GRUR 355**, 32 IIC 505 (2001).

Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, **10831 numaralı dava**, (1998).

Japonya Yüksek Mahkemesi Kararı, **Hanrei Kaisetsu Davası**, (1998).

Mevzuat

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik.

A.B.D. Patent Yasası, 35 U.S.C.

Avrupa Patent Sözleşmesi, 2000 (EPC).

Avrupa Patent Sözleşmesi'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik. (EPC Regulations)

CIPA Guide to the Patent Act 1977, 5th Edn, London, 2001.

Patent İşbirliği Antlaşması (PCT).

İnternet Adresleri

<http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0htira> (10.09.2010).

<http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/2618.html> (03.09.2010).

[http://en.wikipedia.org/wiki/Claim_\(patent\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Claim_(patent)) (09.11.2010).

<http://tdkterim.gov.tr/bts/> (18.02.2011).