



GÜN + PARTNERS  
AVUKATLIK BÜROSU

# TÜRKİYE'DE PATENT HUKUKU ÖNEMLİ GELİŞMELER VE ÖNGÖRÜLER 2021

## PATENT VE FAYDALI MODELLER

Fikri Mülkiyet alanındaki yetkinliğimizi endüstri ve sektör bilgisi ve dava tecrübemiz ile birleştirerek, başta tescil işlemleri, dava ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere patent ve faydalı model ile ilgili tüm konularda, ayrıca patent haklarının rekabet hukuku, düzenleyici işlemler ve idari alandaki veri koruması disiplinlerini ilgilendiren yönlerinde müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Müvekkillerimize, farmakolojik ürünler, kimyasallar, tıbbi cihazlar, tüketici elektroniği, tekstil, aydınlatma, optik teknolojiler, elektrikli aletler, makineler, lazer teknolojisi, otomotiv ve yazılım gibi birçok endüstri dalındaki buluşsal faaliyetleri ve patent haklarına dayanan davalar ile ilgili stratejilerinin oluşturulmasında, patent tecavüzü, tecavüzün vaki olmadığının tespiti ve hükümsüzlük davalarında ve haksız rekabet davalarında danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Ayrıca tekniğin bilinen durumunun tespiti, fikri mülkiyet hakları ön incelemesi (IP due diligence), ürünlerin fikri hakları ve özellikle patent haklarını ihlal etmemesi için (freedom to operate) ön araştırma ve mütalaa verilmesi ve genel olarak patent ve faydalı model haklarına ve yasalarına uygunluk ve uyumluluk konularında araştırma, dava ve savunma hizmetleri vermekteyiz.

Ulusal ve uluslararası patent başvurularını ilgili patent ofisleri önünde takip etmekte, ulusal patent enstitüleri nezdinde itirazlar yapmakta, üçüncü kişilerce yapılmış olan itirazlara karşı cevap ve savunma sunmakta ve temyiz başvuruları yapmaktayız. Aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü nezdindeki işlemlerde, Enstitü'nün nihai kararına karşı ihtisas mahkemeleri nezdinde davaları müvekkillerimiz adına takip etmekteyiz.

Ayrıca bu alandaki tecrübelerimiz, inovasyon, patent ve faydalı model konularındaki her türlü işlem ile ilgili, işbirliği, ortak AR-GE anlaşmaları, işçi buluş planları ve lisans anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü anlaşmanın yazımını ve müzakeresini de içermektedir.

## Türkiye’de Patent Hukuku Alanında Önemli Gelişmeler ve Öngörüler

Çeşitli fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesine ilişkin farklı KHK’ları bir araya getiren Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesinin üzerinden dört yılı aşkın zaman geçti. Kanunun dördüncü kitabı, Türk patent sistemine ilişkin ulusal hukuk ile Avrupa Patent Konvansiyonu’nu bir ölçüde uyumlu hale getirmekte ve göreceli olarak yeni hükümler içermektedir.

Yeni Kanunun orta ve uzun vadeli etkileri henüz görülmemişken, sınai mülkiyet hukuku uygulamacıları, en tartışmalı noktanın, Kanunun uygulanması hususunda olduğuna hemfikirdir. Türkiye’de sadece fikri ve sınai haklar alanında uzmanlaşmış beş İstanbul’da, beş Ankara’da ve biri İzmir’de olmak üzere toplam 12 adet hukuk mahkemesi bulunmaktadır. Hakim atamaları ile yapılan değişiklikler sonucu, mevcut davaların büyük çoğunluğu, sınai mülkiyet alanında sınırlı tecrübesi olan hakimler tarafından idare edilmektedir. Hâkimler teknik altyapıya sahip olmadığından, kararlar ağırlıklı mahkeme tarafından atanan bilirkişilerin görüşlerine dayanmaktadır. Diğer taraftan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen iki aşamalı temyiz süreci sayesinde mahkemelerin iş yükünün azalması ve karar kalitesinin artması beklenirken; istinaf değerlendirme sürecinin gittikçe daha uzun sürdüğü, temyiz aşamasında da sürecin kısalmadığı ve karar içeriklerinin geçmişe göre fazla değişmediği gözlenmektedir. Bunun yanında; geçtiğimiz yılda da Bolar istisnasının sınırları, delil tespiti ve ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin değerlendirmeler ile Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itiraz veya temyiz süreçlerinin ulusal mahkemeler önünde görülen tecavüz ve hükümsüzlük davalarına etkisi patent davaları alanında en çok tartışılan konular olmuştur.

Bu belge ile Türkiye’deki patent davalarının kilit yönleri ile SMK’nın en önemli ve uygulamada en çok tartışma yaratan konularını ana hatlarıyla ele almaktan memnuniyet duyuyoruz.

### **Bu belgede aşağıdaki konu başlıkları ele alınmıştır:**

- Kullanım Beyanı ve Zorunlu Lisans
- Yurt Dışından İlaç Temini ve Patent Hakları
- Patentın Dolaylı Kullanımının Önlenmesi Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı
- Çalışan Buluşu Karşılığı Makul Bedelin Tespiti Hakkında Tahkim Yargılaması
- Delil Tespiti Talepleri ve Bolar İstisnasının Kapsamı
- Avrupa Patent Ofisi Süreçlerinin ve Avrupa Patent Konvansiyonu Hükümlerinin Ulusal Patent Davalarına Etkisi

## Kullanım Beyanı ve Zorunlu Lisans

6769 sayılı yeni SMK ile birlikte; 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin patentler bakımından getirdiği "kullanma zorunluluğu" ve "kullanımın ispatına" ilişkin hükümleri mülga edilmiştir. Şimdiki haliyle Kanun, patentler için getirilen kullanım gerekliliklerine Zorunlu Lisans hükmü kapsamında odaklanmaktadır.

Buna göre; patent sahibinin patentin verilmesi kararının Resmi Bülten'de ("Bülten") yayımlanmasından itibaren üç yıl veya patent başvurusu tarihinden itibaren dört yıl içinde, hangisi daha geç sona eriyorsa, patentli buluşu kullanması zorunludur. SMK'nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik madde 117/(8) uyarınca Kanunda belirtilen süre içinde hakkında kullanıldığına ilişkin beyan sunulmayan patentler Bültende yayımlanır. Bülten bir tür duyuru yayını olup, bir patentin ne zaman kullanılmadığını gösterir. Üçüncü taraflar buna göre ilgili patent üzerinde lisans isteminde bulunabilirler.

Fiili 'kullanım' değerlendirilirken; pazar şartları ve ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyma gibi patent sahibinin kontrolü dışında bulunan koşullar göz önünde bulundurulur. Öngörülen sürelerin sonunda, ilgili herhangi bir kimse patentli buluşun kullanılmadığı veya patentli buluşun kullanılmasına yönelik ciddi ve

gerçek girişimlerde bulunulmadığı veya mevcut kullanımın ulusal pazar ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle zorunlu lisans verilmesini talep edebilir. Bir patentin kullanımına herhangi bir makul sebep olmaksızın üç yıldan uzun süreyle ara verildiğinde de aynı durum geçerlidir.

Patent sahiplerinden TÜRKPATENT önünde patente ilişkin bir kullanım beyanında bulunmaları istenmektedir. Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca bir patentin kullanımına ilişkin beyan, kullanımın gerçekleştirilmesi için öngörülen aynı yasal sürelerle tabi olarak TÜRKPATENT'e ibraz edilmelidir. 2020 yılında TÜRKPATENT çevrimiçi sisteminde patentin kullanıldığı veya kullanılmadığı butonunun işaretlenmesini sağlayarak söz konusu bildirim basitleştirmiştir. Bu süre zarfında kullanımlarına ilişkin bildirimde bulunulmayan patentler Bülten'de yayımlanmaktadır. Ancak patentin yayımlanması doğrudan herhangi bir yarar veya olumsuz sonuç doğurmaz. Bir patent, kullanılmayan patentler listesinde yer almasa dahi üçüncü bir taraf patentin kullanılmadığı veya patentli buluşun kullanılmasına yönelik ciddi ve gerçek tedbirlerin alınmadığı veya mevcut kullanımın ulusal pazar ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle zorunlu lisans verilmesini talep edebilir. Patent listede yer alması, tek başına zorunlu lisansın verileceği anlamına gelmemektedir.

Zorunlu lisans verilmesi talep edilirken izlenmesi gereken bir mahkeme süreci mevcuttur ve TÜRKPATENT nezdinde sunulacak olan patent kullanım beyanı yalnızca patentin kullanıldığının bir göstergesi olabilmektedir. Söz konusu beyanda bulunulmamış olması, mahkeme sürecini etkilemeyecektir zira kullanım yargılama sürecinde de kanıtlanabilecektir

## Yurt Dışından İlaç Temini ve Patent Hakları

İlaçların yurt dışından ilaç temini programı yoluyla tedarik edilmesi, ilaçlar için öngörülen istisnai ithalat rejimlerinden biridir. Bir ilacın Türkiye’de ruhsatlandırılmamış olduğu yahut ruhsatlı olmakla birlikte piyasada bulunmadığı ancak hastaların söz konusu ilaca ihtiyaç duyduğu durumlarda, hekim talebi ile ilacın bu özel yöntemle tedarik edilmesi mümkün olmaktadır. Yurt dışından ilaç temini kapsamında ilaçların ithal edilmesi hususunda yetkili olan kurumlar Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“USHAŞ”), Türk Eczacıları Birliği İktisadi İşletmesi (“TEB”) ve /veya Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) bünyesindeki İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezidir..

Ürünün yurt dışından ilaç temini programı için onaylanması halinde, ürünler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (“TİTCK”) Yurt Dışı İlaç Listesi’ne eklenmekte ve günümüzde çoğunlukla TEB ile SGK tarafından yurtdışından ilaç temini esasına dayanılarak ithal edilmektedir. İlgili ürünün SGK tarafından geri ödenmesine karar verildiği takdirde, ürün SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’nin EK-4/C listesinde yayınlanmaktadır.

Bu istisnai tedarik yöntemi, Türkiye’de patent haklarının korunması ve kullanılması hususunda birtakım sorunlara neden olmaktadır. Kendisi de yurt dışından ilaç temini programı kapsamında patentli ürününü tedarik eden patent sahibi, patenti ihlal edebilecek olan rakip ürünün varlığından, ürünün Yurt

Dışı İlaç Listesi’ne dâhil edilmesiyle haberdar olmaktadır.

Patent ihlalinin varlığının şüpheli ya da kaçınılmaz olduğu durumlarda, patent sahibi yasal haklarını kullanmak istemekte ancak kamuyla açık olarak paylaşılmayan tedarikçi bilgisine erişememektedir. Patent sahibinin haberdar olduğu tek muhatap, ihlale yol açan ürünlerin ithalatçısı konumundaki TEB veya SGK olmaktadır. Yargıtay’ın bir kararında; mütecaviz ürünün yurt dışından ilaç temini yoluyla tedarik edilmesi halinde ürünün ithalatçısı olan Türkiye’deki alıcının, ilgili olay özelinde TEB’in, patent tecavüzü davasının potansiyel taraflarından biri olabileceğine işaret edilmektedir. Ancak ilgili kurumlar, hâlihazırda ürün tedarik eden patent sahibinin çözüm ortakları olması sebebiyle kurumlar aleyhine dava açılması tercih edilmeyebilmektedir. Uygulamada TİTCK, TEB ve SGK; ihlal tehlikesi yaratan ürününün tedarikçisinin kim olduğu bilgisini paylaşmamaktadır. Patent haklarının bu alanda etkin olarak kullanılmasının sağlanması için Yurt Dışı İlaç tedariki ve geri ödeme süreçlerinin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

## Patentin Dolaylı Kullanımının Önlenmesi Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı

2020 yılının en dikkat çeken gelişmelerinden bir tanesi, SMK'nın 86.maddesinde düzenlenen "Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmesi" hükmünün uygulanması neticesinde verilen bir ihtiyati tedbir kararıdır.

Her ne kadar "Buluşun Dolaylı Kullanımı" ifadesi, sıklıkla "Patente Dolaylı Tecavüz" kavramı ile karıştırılsa da esasen hukukumuzda dolaylı patent tecavüzü net olarak düzenlenmemiştir. Zira bilindiği üzere SMK'nın 141.maddesi patent tecavüzü teşkil eden fiilleri sınırlı sayma usulüne göre sıralamaktadır. Bir patentin "dolaylı" tecavüzünü oluşturan veya teşvik etme, yardım etme, tecavüze katkıda bulunma fiilleri, madde 141'de belirtilenler arasında yer almamaktadır. Bununla birlikte, SMK'nın 86.maddesinde, 1977 tarihli İngiliz Patent Kanunu'nun (The Patents Act 1977) 60 (2) bölümünde düzenlenen "dolaylı tecavüz" hükmüne ve Alman Patent Kanunu'nun (PatG) 10. bölümünde düzenlenen "patentin dolaylı kullanımının önlenmesi" hükmüne benzer bir hüküm bulunmaktadır.

Farklı hukuklarda "contributory infringement" veya "indirect infringement" olarak tanımlanabilen bu husus, SMK'da "Buluşun dolaylı kullanımının önlenmesi" başlıklı madde 86'da, aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir:

"Patent sahibinin, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir kısım ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, patent konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan

kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu hükmün uygulanabilmesi için söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu bilmeleri ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması gerekir."

Bilindiği kadarıyla Madde 86 ilaç sektöründe; patent sahibinin, (X) ve (Y) etken maddelerinin bir kombinasyonunu açıklayan ve koruma kapsamı, söz konusu kombinasyon partnerlerinin aynı farmasötik form içinde ve/veya bir arada bulunmasını gerektirmeyen veya başka herhangi bir benzer sınırlama içermeyen bir patentin dolaylı kullanımının tespiti ve önlenmesini talep ettiği davada ilk defa uygulanmıştır. Patent sahibi, devam eden kullanımı ve artan zararları da göz önüne alarak, ayrıca ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştur.

Davanın temelini, davalının pratikte (X) etken maddesinin (Y) etken maddesi ile birlikte reçete edileceğini, kullanılacağını ve ticari faaliyetlere konu edileceğini kesin bir şekilde bildiği ve buna güvendiği için yalnızca (X) etken maddesini içeren bir ilaç üretmesi ve pazarlaması olguları oluşturmaktadır. Bu suretle davalı, tüm pazarın %95'ini oluşturan kombinasyon pazarını hedeflemektedir. Yani, davalı, ilgili hasta popülasyonu bakımından yalnızca (X) etken maddesinin kullanıldığı bir tedavinin uygulanmadığını ve hatta (X) etken maddesini kullanan hasta popülasyonunun sadece %5 civarında olduğunu bilmektedir.

Dolayısıyla; yalnızca (X) etken maddesini içeren bir ilacın üretimi ve pazarlanması için yeterli ticari motivasyonu sağlayan faktör, söz konusu ilacın (Y) etken maddesi ile birlikte kullanılacak olmasıdır. Açılan davadada davalı, yalnızca (X) etken maddesini içeren bir ilaç ürettiği ve pazarladığı için, (X) ve (Y) etken maddelerinin kombinasyonunu koruyan patenti dolaylı olarak kullanmadığı ve patent sahibi, (X) etken maddesini koruyan molekül patentinin sona ermesinden sonra davayı açtığı için patent haklarını kötüye kullandığı gibi iddialar ile davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme, davanın konusunun koruma süresi sona eren etken madde patenti değil, kombinasyon patenti olduğunu yerinde bir şekilde tespit ederek toplanması gereken delillere patent sahibinin erişmesinin başka bir yolu olmaması sebebiyle delilleri toplamayı kabul etmiştir. Bu bağlamda mahkeme; SGK ve Türkiye'nin en büyük üç hastanesine davalının yalnızca (X) etken maddesini içeren ilacının (Y) etken maddesi ile birlikte kullanılıp kullanılmadığını, reçete edilip edilmediğini ve/veya geri ödenip ödenmediğini mahkemeye bildirmelerini talep eden müzekkereler göndermiştir.

SGK ve hastanelerden gelen tüm cevaplar, davalının ilacının (Y) etken maddesi ile birlikte kullanıldığı/reçete edildiği/geri ödendiğini teyit etmiştir. Özellikle SGK; 234 hasta arasında sadece 43'üne yalnızca (X) etken maddesinin reçete edildiğini ve 113'üne davalının (X)

etken maddeli ilacının (Y) etken maddesi ile birlikte reçete edildiğini vurgulamıştır.

SGK ve hastanelerden gelen cevaplar neticesinde; patent sahibi, davalının söz konusu hüküm kapsamında üçüncü bir kişi olarak kombinasyon patentinin esaslı unsurunu oluşturan (X) etken maddesini içeren jenerik ürünü yetkisiz/izinsiz taraflara sattığı/ticarete konu ettiği/sağladığı ve patentin eczacılar, ilaç depoları gibi yetkisiz kişiler tarafından uygulanmasına yol açtığı gerekçesiyle 86. maddenin tüm gerekliliklerinin yerine getirildiğini ileri sürmüştür. Sonuç olarak, patent sahibi, mahkemeden, davalının ilacının (Y) etken maddesi ile birlikte reçete edildiği durumlarda SGK tarafından geri ödenmesini önlemek için bir ihtiyati tedbir kararı vermesini talep etmiştir. Patent sahibi; davalının ilacının (Y) etken maddesi ile birlikte reçete edilmediği, kullanılmadığı veya pazarlanmadığı durumlarda geri ödenmesini (veya herhangi bir şekilde kullanılmasını, pazarlanmasını vs.) engelleyen bir tedbir talep edilmediğini açıkça ifade etmiştir.

Davalının bu duruma karşı savunması ise SMK'nın 86.maddesinin 2.fıkrasında, birinci fıkrada sözü edilen unsurlar veya araçların piyasada her zaman bulunabilen ürünler olması halinde, üçüncü kişilerin söz konusu yetkili olmayan kişileri belirtilen fiilleri yapmaya teşvik etmediği takdirde, birinci fıkra hükmünün uygulanmayacağına düzenlendiği olmuştur. Buna göre, davalı,



(X) etken maddesinin her zaman piyasada bulunabilecek bir buluş unsuru olduğunu ve davalının (X) etken maddesini kullanarak buluşu uygulamak için kimseyi teşvik etmediğini ileri sürmüştür. Ne yazık ki Türkiye’de, bir patentin hangi unsurlarının, her zaman piyasada bulunabilecek unsur olarak kabul edileceğini yorumlayan bir içtihat bulunmamaktadır. Bununla birlikte, patent sahibi, Alman ve İngiliz içtihat hukukuna dayanmıştır. Alman Hukuku’nda “piyasada her zaman bulunabilen ürün” kavramından anlaşılması gerekenin genellikle stokta tutulan, günlük kullanımı haiz her çeşitten temel ihtiyaç malzemeleri olduğu içtihat edilmektedir. Yine Alman Hukuku kapsamında bir müşterinin; kişisel veya ticari, daimi temel ihtiyaçlarının bir parçası olan ve birçok farklı şekilde kullanılabilen başka bir deyişle özel bir amaç ile tanımlanmayan ve herhangi bir müşteriyle ilişkilendirilmeksizin büyük miktarda üretilen toplu, günlük ve çok sayıda malın da söz konusu ürünlerden olduğu kabul edilmektedir.

Bunun yanında İngiliz Hukukunda da “piyasada her zaman bulunabilen ürün” kavramından anlaşılması gerekenin “her gün ihtiyaç duyulabilecek ve genellikle elde edilebilecek ürünler” olduğu, ayrıca “genellikle ticari olarak çeşitli kullanımlar için tedarik edilen bir ürün” olması gerektiği kabul edilmektedir. Bu kapsamda, İngiliz mahkemeleri “piyasada her zaman bulunabilen ürünleri “hammaddeler” anlamına da gelecek şekilde “temel ticari

ürünler” adı altında değerlendirmektedir. Dolayısıyla İngiliz hukuku doktrin ve içtihatlarında da farmasötik bir bileşiğin temel ticari ürün olarak düşünülmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu içtihatlara atıfta bulunan patent sahibi, somut olayda yalnızca reçete edilmesi durumunda eczanelerden temin edilebilen ve spesifik hastalıkların iyileştirilmesi için kullanılan (X) etken maddeli ürünlerin, piyasada her zaman bulunabilen temel ürünlerden olamayacağını iddia etmiştir.

Mahkeme, dosya üzerinden yaptığı hukuki değerlendirme sonucunda dosyayı bilirkişi incelemesine göndermeksizin ve teminat talep etmeksizin ihtiyati tedbir kararı vermiştir. Söz konusu ihtiyati tedbir kararı, davalının ilacının (Y) etken maddesi ile birlikte reçete edildiği durumlarda geri ödemesinin önlenmesini kapsamaktadır.

Esasa ilişkin tecavüz davası hâlihazırda devam etmekte olup, sonuçlandırıldığında SMK’nın 86. maddesine ışık tutması açısından önemli bir katkı sağlayacaktır.

## Çalışan Buluşu Karşılığı Makul Bedelin Tespiti Hakkında Tahkim Yargılaması

2020 yılında çalışan buluşuna ilişkin bedel talebi hakkında bir tahkim yargılaması İSTAC seri tahkim usulüne göre görülmüş olup, bu olay bilindiği kadarıyla, çalışanların buluşları ile ilgili bedel tarifesini ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulünü belirleyen Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik'in ("Yönetmelik") uygulandığı ilk ve pilot dosya niteliğindedir.

Söz konusu uyuşmazlık kapsamında, çalıştığı şirket bünyesindeki Ar-Ge çalışmalarına destek veren çalışanın buluşçusu olduğu patente ilişkin işveren şirket tarafından tam hak talebinde bulunulmuş, çalışan ise, tam hak talebi tarihinde yürürlükte bulunan mülga 551 sayılı KHK madde 22, 24, 25 ve 6769 sayılı Kanun madde 115 uyarınca kendisine buluşçusu olduğu patentler için hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini usulüne uygun olarak talep etmiştir.

Çalışan tarafından makul bedelin ödenmesine ilişkin yapılan sözlü ve yazılı talepler ve gönderilen ihtarname işverence dikkate alınmamış ve nihayetinde çalışanın belirsiz süreli iş sözleşmesi feshedilmiştir.

Bu gelişmelerin akabinde, çalışan tarafından makul bedelin tespiti ve tazmini için belirsiz alacak ve tespit davası açılmıştır. Her ne kadar çalışanın davasının dayanağı olan SMK'nın 115/(11) maddesinde yer alan "çalışan

buluşları ile ilgili bedel tarifesini ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü yönetmelikle belirlenir" düzenlemesinin lafzından kanunen zorunlu bir tahkim yolu öngörülmediği anlaşılsa da, yargılamayı yürüten İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, yargılama sırasında yürürlüğe giren ve çalışan buluşlarına ilişkin uyuşmazlıklarda ve bedel tarifesine ilişkin olarak zorunlu tahkim usulünü öngören Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak davanın usulden reddine karar vermiştir.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin söz konusu kararı üzerine, tahkim yoluna gitmekten başka bir yolu kalmayan çalışan tarafından İSTAC nezdinde bir tahkim yargılaması başlatılmıştır. Uyuşmazlığın çözümü için atanan Hakem tarafından makul bedelin belirlenmesinde mevcut düzenlemeleri içeren Yönetmelik'in uygulanmasına karar verilmiştir.

Sürecin devamında Hakem tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporda; çalışanın buluşçu olduğu, hukuken tazminata hak kazandığı, çalışanın buluşu olmasaydı işverenlerin ürününün piyasaya çıkamayacağı, patentin ekonomik değerinin yüksek olduğu, işverenlerin çok yüksek oranda karlılık ile ürünü sattıkları ve buluştan... milyon TL değerinde, çok yüksek faaliyet karı elde ettikleri tespit edilmiştir. Ancak kazuistik bir anlayışla hazırlanan Yönetmelik'te yer alan son derece karışık bedel tespit kriterlerinin somut olaya uygulanması sonucunda çalışanın

hak kazanacağı tazminatın tahkim yargılaması giderlerini dahi karşılayamayan bir tutar olduğu tespit edilmiştir.

Tahkim yargılamasını yürüten Hakem; Yönetmelik uyarınca belirlenen tutarın hiçbir şekilde SMK m. 115/5, 6 ve 7 hükümlerinin lafzı ve ruhuna uygun olmadığı, somut olayın tüm koşulları dikkate alındığında Yönetmelik tarafından SMK'da belirlenen "makul bedel" ifadesi ve tanımına uygun düşmeyen, tamamen şekli bir hesaplama yöntemi belirlendiği ve adeta SMK'da öngörülen makul bedel hakkını anlamsızlaştırmış olduğu yönünde kanaat getirmiştir. Bu kapsamda, Hakem ortaya çıkan bedelin davalı işverenlerin patentten elde ettiği kar ile orantılı olmamasının yanı sıra hakkın elde edilmesi için dava yoluna başvurulması sürecinde gereken asgari düzeydeki emek ve masraf ile de orantılı olmadığını da belirterek, Yönetmelik'in uygulanması ile tespit edilen bedeli hakkaniyet ilkesi gereğince, beş katı arttırmıştır. Bir diğer ifade ile Hakem mevcut uyuşmazlığın çözümüne uygulanacak Yönetmelik hükümlerinin çalışan buluşçu sayesinde yüksek kazançlar elde eden şirketler karşısında buluşçuya çok düşük tutarlarda tazminata yol açtığını fark ederek bu uygulamayı hakkaniyetli bulmamıştır.

## Delil Tespiti Talepleri ve Bolar İstisnasının Kapsamı

Delil tespiti talepleri, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında özel olarak düzenlenmiştir. Delil tespiti, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açılacak davada ileri sürülecek bir vakianın tespitini sağlama amacına hizmet etmektedir.

Bu noktada Türk medeni hukuk sisteminde, ABD ve İngiltere sistemlerinden farklı olarak, tam ve açık bir ifşa prosedürü olmadığını belirtmekte fayda bulunmaktadır. Başka bir deyişle, taraflar hangi belgeleri mahkemeye sunacakları veya sunmayacakları konusunda takdire karer verebilecek olup, tüm bilgileri ifşa etme yükümlölükleri bulunmamaktadır. Bu nedenle, mahkeme aracılığıyla, üçüncü kişilerin elindeki delillerin tespit edilmesi son derece önemlidir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 400. maddesi, delillerin tespitini isteyen tarafın hukuki yararı bulunması gerektiğini ve Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında delillerin kaybolması ya da hemen tespit edilmediği takdirde daha sonra o delilin ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşması ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yararın var sayılacağını düzenlemektedir.

Özellikle ilaç patentlerinden doğan hakların kullanılmasında, SMK madde 85/(3)/c'de düzenlenen ve uluslararası literatürde Bolar istisnası olarak tanımlanan istisna gerekçe gösterilerek dava açması engellenen patent sahibi, delil tespiti aracını en azından

yasada öngörülen amaçla kullanabilmelidir. Ancak bazı mahkemeler kanaatimizce Bolar istisnasını hatalı yorumlamakta, jenerik ürün piyasaya sürülene kadar söz konusu istisnânın devam ettiğine ve bu süre içinde patent sahibinin herhangi bir dava açamayacağına hükmedebilmektedir. Bununla birlikte; delillerin tespiti, esasa ilişkin bir dava olmadığı için Bolar istisnası kapsamında değerlendirilmemekle, patent sahibinin tecavüze ilişkin delillere önceden erişmesine yardımcı olmaktadır. Mahkemeler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 403. maddesi uyarınca öngörülen şartların yerine getirilmesi halinde patent sahibinin talebi üzerine gıyapta delil tespitini de kabul edebilmektedir. Delil tespiti esasa ilişkin bir dava olmadığından, buna ilişkin karara karşı temyiz imkânı bulunmamaktadır. Ancak, aleyhinde tespit talebinde bulunulan taraf, m.400 uyarınca koşulların oluşmadığı gerekçesiyle, delil tespiti kararına itiraz edebilmektedir. Bu itiraz, delil tespitini gerçekleştiren mahkeme tarafından olayın koşullarına göre incelenip karara bağlanmaktadır.

## Avrupa Patent Ofisi Süreçlerinin ve Avrupa Patent Konvansiyonu Hükümlerinin Ulusal Patent Davalarına Etkisi

Türkiye, Avrupa Patent Konvansiyonu'na ("EPC") taraf olduğundan bu yana Avrupa Patentlerinin Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itiraz/temyiz işlemleri henüz sonuçlandırılmamışken, söz konusu patentlerin Türkiye validasyonlarından doğan hakların ileri sürülmesi veya mahkemelerce hükümsüz kılınabilmesi sıkça tartışılan bir konu olmuştur.

Bir Avrupa Patenti Türkiye'de valide edildiğinde, ulusal bir patent haline gelir. Avrupa Patentleri bakımından TÜRKPATENT yetki ve görevlerini Avrupa Patent Ofisi'ne devretmiş gibi görünmekte, bu nedenle yalnızca birtakım usuli işlemleri yürüten bir kurum gibi görev almaktadır. TÜRKPATENT hiçbir aşamada, Avrupa Patentlerine ilişkin bir inceleme gerçekleştirmediği gibi, patentlerin verilmesi sonrasındaki itirazlarda da inceleme ve karar mercii değildir. SMK'da, Avrupa Patentleri ile ulusal patentler arasında çelişki hatta ayrımcılık olarak nitelendirebileceğimiz hususlar söz konusudur. Bunlardan biri, mahkemelerin, TÜRKPATENT nezdindeki ulusal itiraz süreçleri sonuçlanana kadar herhangi bir hükümsüzlük davasını karara bağlaması mümkün değilken; Avrupa Patentleri bakımından bu tür bir dokunulmazlığın söz konusu olmamasıdır. Diğer bir husus ise, patentin verilmesi sonrasında patent istemlerinde değişiklik yapılmasına yönelik bir talepte bulunulmasına izin verilmeyeceğine ilişkindir.

Türkiye'de valide edilen Avrupa Patentleri, Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itiraz süreçleri sırasında değişikliğe uğrayabilir ve söz konusu değişiklik de Türkiye'de valide edilen patente yansıtılabilir olduğu halde bu patentler, itiraz süreci beklenmeden doğrudan hükümsüzlük davalarına konu edilebilmekte hatta patent sahibine istem değişikliği hakkı tanınmadan karara bağlanabilmektedir.

Henüz Avrupa Patent Ofisi önündeki itiraz süreci tamamlanmadan, Türkiye'deki mahkemelerce herhangi bir hükümsüzlük kararı verilmesinin önüne geçmek için Avrupa Patent sahiplerine mahkemeden Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itiraz süreçlerinin sonucunun beklemesini istemeleri tavsiye edilmektedir. Avrupa Patent Ofisi nezdindeki sürecin uzun sürmesi gerekçesiyle söz konusu talepler her zaman kabul edilmemekle birlikte, kanun hükmündeki Avrupa Patent Konvansiyonu'nun patent sahibine patenti yaşatma yönünde verdiği haklar gözetilmelidir. Avrupa Patent Konvansiyonu m.138/3, Türkiye'deki hükümsüzlük davası sırasında Avrupa Patent sahibinin değişiklik yapmak suretiyle patenti sınırlandırmasına imkan tanımakta ve sınırlanan istem setinin hükümsüzlük davasının konusu olacağını düzenlemektedir. Bu hüküm kapsamındaki istem sınırlama prosedürü mahkemeler ve TÜRKPATENT yönünden net bir süreç olmasa da mahkemeler, söz konusu talepleri inceleme ve TÜRKPATENT'e patentin sınırlandırılması yönünde karar vermesi için talimat verme eğilimindedir.

Geçtiğimiz yıl TÜRKPATENT, kendisine yapılan başvuru üzerine EPC 138/3 hükmünü bizzat uygulayarak istem sınırlaması gerçekleştirilmesi talebini kabul etmiş ve istemlerin mevcut kapsamı hakkında devam eden davada yetkili mahkemeyi bilgilendirerek yeni sınırlı istem setini mahkemeye göndermiştir. TÜRKPATENT tarafından verilen bilgilere dayanarak, ilgili mahkeme hükümsüzlük davasının devamında sınırlı istem setini dikkate almayı kabul etmiş ve bilirkişilere sınırlı istem setini inceleme görevi vermiştir.

## İLETİŞİM



**MEHMET GÜN**  
**ORTAK AVUKAT**

Patent ve Faydalı Modeller  
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku  
Fikri Mülkiyet  
Uyuşmazlık Yönetimi  
Şirketler, Birleşme ve Devralmalar  
[mehmet.gun@gun.av.tr](mailto:mehmet.gun@gun.av.tr)



**ÖZGE ATILGAN**  
**KARAKULAK**  
**ORTAK AVUKAT**

Patent ve Faydalı Modeller  
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku  
Fikri Mülkiyet  
[ozge.atilgan@gun.av.tr](mailto:ozge.atilgan@gun.av.tr)



**SELİN SİNEM ERCİYAS**  
**ORTAK AVUKAT**

Patent ve Faydalı Modeller  
İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku  
Fikri Mülkiyet  
[selin.erciyas@gun.av.tr](mailto:selin.erciyas@gun.av.tr)



**AYSEL KORKMAZ**  
**YATKIN**  
**ORTAK AVUKAT**

Patent ve Faydalı Modeller  
Fikri Mülkiyet  
[aysel.korkmaz@gun.av.tr](mailto:aysel.korkmaz@gun.av.tr)



**MARAL SAYAN**  
**KIDEMLİ AVUKAT**

Patent ve Faydalı Modeller  
Fikri Mülkiyet  
[maral.sayan@gun.av.tr](mailto:maral.sayan@gun.av.tr)



**PINAR ARIKAN**  
**DİREKTÖR**

Fikri Mülkiyet  
Patent, Marka, Tasarım ve  
FM Tescilleri  
[pinar.arikan@gun.av.tr](mailto:pinar.arikan@gun.av.tr)



**BURCU SUCUKA**  
**KIDEMLİ VEKİL**

Fikri Mülkiyet  
Patent ve Faydalı Modeller  
Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri  
[burcu.sucuka@gun.av.tr](mailto:burcu.sucuka@gun.av.tr)

## GÜN + PARTNERS HAKKINDA

Büromuz, uluslararası alanda, ülkemizin önde gelen avukatlık bürolarından birisi olarak tanınmaktadır.

Merkezimiz İstanbul'da olup Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer önemli ticari merkezlerindeki bürolarla işbirliği yapmaktayız.

Büromuz, temelde Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermekte olup, Almanca, ve Fransızca dillerinde de hukuki hizmet sağlamaktadır.

Müvekkillerimize, ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık, enerji, inşaat ve gayrimenkul, lojistik, teknoloji, medya ve telekomünikasyon, otomotiv, hızlı tüketim ürünleri, kimyasal ve savunma sektörleri başta olmak üzere değişik iş ve ticaret sektörlerinde hizmet vermekteyiz.

Müvekkillerimizin başarısını, kendi başarımızdan önde görürüz. Müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına daha doğru ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için onların faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip eder, bu sektörlerde sadece hukuki değil ticari bilgileri de edinerek bilgilerimizi derinleştiririz. Bu amaçlarla ulusal ve uluslararası mesleki ve ticari dernek ve kuruluşların çalışmalarına etkin olarak katılır, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak katkıda bulunuruz.

Büromuz, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlıdır.

Bu içerikte kamuoyu ile paylaştığımız bilgi ve görüşler hukuki mütalaa veya tavsiye değildir ve bu amaçla paylaşılmamaktadır. İçerik, avukatlık veya danışmanlık hizmeti teklifi değildir. İçerikte yer alan tüm eserler ve sair fikri ve sınai mülkiyet hakkına tabii ürünler, Gün + Partners Avukatlık Bürosu'na ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altındadır. İçeriğin, kaynak gösterilmeksizin izinsiz kullanımı başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve sair mevzuat kapsamında hukuki ve/veya cezai yaptırımlara tabiidir.



