

PART 12

EVALUATING THE USURPATION OF THE RIGHT TO CLAIM PATENT AND ITS IMPACT ON EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

PATENT İSTEME HAKKI
GASPININ DEĞERLENDİRİLMESİ
VE AVRUPA PATENT
MÜRACAATINA ETKİSİ

ŞEVVAL ŞEN ÇOLAK

PART 12

ABSTRACT | ÖZET

In the framework of Turkish Law, the patent right is regulated by Law No. 6769 on Industrial Property. Details regarding how the patent right can be obtained and the specifics of its infringement are regulated within the scope of the law.

Türk Hukuku çerçevesinde patent hakkı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmektedir. Patent hakkının nasıl temin edileceğinden hakkın ihlaline dair detaylar kanun çerçevesinde düzenlenmiştir.

KEYWORDS | ANAHTAR KELİMELELER

Right To Request Patent, Usurpation, Law No. 6769, European Patent.

Patent İsteme Hakkı, Gasp, 6769 Sayılı Kanun, Avrupa Patenti.

I. INTRODUCTION

The concept of patent right can be considered as a higher concept encompassing various rights held by the inventor due to the invention created. The right of the inventor to request registration in their own name at the Turkish Patent and Trademark Office is referred to as the 'right to claim patent,' while the protection arising from this registration, referred to as the 'patent right,' is also included within this right. In the context of Law No. 6769 on Industrial Property¹, if the right to claim patent of the inventor and/ or patent owner is infringed by third parties, then the issue of usurpation, which constitutes the subject matter of our study, come to the fore.

The patent right is one of the industrial rights regulated within the framework of Law No. 6769 on Industrial Property ("Law No. 6769"), and the protection of the relevant right is ensured through registration to be carried out at the Turkish Patent and Trademark Office ("TürkPatent"). There is no specific definition of the concept of 'invention' in the relevant legislation, including Law No. 6769². However, it can be defined as 'a human idea that solves a technical problem.' The foundation of the patent, which is a product of industrial property, is formed by the invention. While the concept of a patent

I. GİRİŞ

Patent hakkı kavramı, meydana getirilen buluş sebebiyle buluş sahibinin sahip olduğu çeşitli hakları da içeren bir üst kavram olarak kabul edilebilecektir. Buluş sahibinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kendi adına tescilini istemesi "patent isteme hakkı", patentin tescil edilmiş olması halinde de bu korumadan doğan "patent hakkı" bu hakkın içerisinde yer almaktadır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu¹ çerçevesinde de üçüncü kişiler tarafından buluş ve/ veya patent sahibinin patent isteme hakkının ihlal edilmesi halinde ise çalışmamızın konusunu oluşturan gasp gündeme gelmektedir.

Patent hakkı, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ("6769 sayılı Kanun") çerçevesinde düzenlenen sınai haklardan biridir ve ilgili hakkın korunması Türk Patent ve Marka Kurumu ("TürkPatent") nezdinde gerçekleştirilecek tescil ile sağlanmaktadır. "Buluş" kavramına dair 6769 sayılı Kanun dahil olmak üzere ilgili hususa dair düzenleme yapan mevzuatta herhangi bir tanım bulunmamaktadır². Ancak "teknik bir problemi çözen insan fikri" şeklinde tanımlanabilecektir. Sınai mülkiyet ürünü olan patentin temelini de buluş oluşturmaktadır. Patent kavramı sınai ürünü ifade etmekle birlikte,



denotes an industrial product, it also refers to the official document issued by the TürkPatent to the rights holder.

The inventor is typically the natural person who creates the invention and owns the idea that solves the technical problem. This right arises with the creation of the invention without requiring any registration³. The inventor is also entitled to conduct procedures at the TürkPatent for the protection and registration of the industrial product/ method they have created. This right we mentioned is also defined as the 'right to claim patent.' The right to claim patent is regulated in Article 109 of Law No. 6769 as 'belonging to the inventor or their successors.' This indicates that although the inventor may be a natural person, the right to claim patent may belong to a different person and/or third party(s) along with the inventor⁴. Indeed, Law No. 6769 regulates that the right to claim patent is transferable. The subject matter of our study constitutes a dispute arising from the usurpation of the 'right to claim patent'. It is possible for a third party to apply for a patent at the TürkPatent as the rights holder of an invention belonging to another person and for the patent to be wrongfully registered. The TürkPatent does not conduct an examination regarding whether the person making the patent

buluşun hak sahibine TürkPatent tarafından düzenlenen resmi belgeyi de ifade etmektedir.

Buluş sahibi, kural olarak buluşu meydana getiren, teknik problemi çözen fikrin sahibi olan gerçek kişidir. Bu hak buluşun meydana getirilmesiyle de herhangi bir kayıt gerektirmeksizin doğmaktadır³. Meydana getirmiş olduğu bu sınai ürünün/ usulün korunması ve kendi adına tescili adına TürkPatent nezdinde işlemleri yapmaya dair hakkın da sahibidir. Bahsetmiş olduğumuz bu hak da "patent isteme hakkı" olarak tanımlanmaktadır. 6769 sayılı Kanun'un madde 109'da patent isteme hakkı "buluşu yapana veya onun haleflerine ait" şeklinde düzenlenmiştir. Bu da göstermektedir ki buluş sahibi her ne kadar gerçek kişi olsa da patent isteme hakkı sahibi buluşu meydana getiren kişiden farklı ve/ veya bu kişi ile birlikte üçüncü kişi/ler de olabilmektedir⁴. Zira 6769 sayılı Kanun'un aynı maddesinde patent isteme hakkının devredilebilir mahiyette olduğu düzenlenmiştir. Çalışmamızın konusunu ise "patent isteme hakkının" gasp edilmesi suretiyle meydana gelen uyuşmazlık oluşturmaktadır. Zira TürkPatent nezdinde hak sahibi olmaksızın üçüncü bir kişiye ait buluşun hak sahibi olarak müracaat edilmesi ve patentin haksız olarak tescil edilmesi mümkündür. Zira TürkPatent, patent müracaatı gerçekleştiren kişinin patent isteme hakkı

FOOTNOTE

¹ 22.12.2016 tarih, 6769 sayılı Resmî Gazete.

² Uğur Çolak, Türk Patent Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2022, p. 10.

³ Çolak, p. 536.

⁴ Çolak, p. 536.

DİPNOT

¹ 22.12.2016 tarih, 6769 sayılı Resmî Gazete.

² Uğur Çolak, Türk Patent Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2022, s. 10.

³ Çolak, s. 536.

⁴ Çolak, s. 536.

PART 12

application is the rightful owner of the right to claim patent. During the application process, the TürkPatent examines whether the invention meets the criteria for patentability and subsequently makes a decision based on this. Therefore, Law No. 6769 regulates actions that can be taken against patents that have been wrongfully applied for/ registered under its framework.

II. THE USURPATION OF THE RIGHT TO CLAIM PATENT

Within the framework of Law No. 6769, the inventor typically holds the 'right to claim patent'. However, it is possible for this right to be transferred to third parties or for the right to be granted to someone other than the inventor by law⁵. Besides the voluntary transfer of industrial rights to third parties, there are also legal grounds for granting this right to a person⁶. One of these reasons is when the person granted the right has made significant investments for the realization of the invention or has provided the necessary environment for the inventor to continue their work⁷. An example of this is granting the right to claim patent to the employer in the case of service inventions created by an employee within the scope of an employment contract.

Before delving into the explanation of the usurpation of the right to claim patent, it is beneficial to outline the process from the inception of the invention to its registration with the TürkPatent. Upon the creation of the invention by the inventor, ownership of the invention is established without the need for any registration or announcement. Subsequently, efforts are made to register the relevant right. Products/ methods falling under patentable inventions under Law No. 6769 can be registered with TürkPatent. For this purpose, an application file for the invention is prepared, comprising claims detailing the stages of the invention, a description, an abstract, and drawings. Presenting this file to TürkPatent marks the commencement of the protection period. Subsequently, if no formal deficiencies are identified by TürkPatent, an investigation into the patent application is conducted. Following this, upon the applicant's request, an examination is carried out, and if the conditions are met, a decision for patent protection is granted, and the patent is registered.

sahibi olup olmadığı yönünde bir inceleme gerçekleştirilmemektedir. TürkPatent müracaat aşamasında buluşun patentlenebilirlik kriterlerini taşıyıp taşımadığını incelemekte ve akabinde de buna dair karar tesis etmektedir. Bu sebeple 6769 sayılı Kanun çerçevesinde haksız şekilde müracaat/ tescil edilmiş patent sahibine karşı alınabilecek aksiyonlar düzenlenmektedir.

II. PATENT İSTEME HAKKININ GASPI

6769 sayılı Kanun çerçevesinde kural olarak buluş sahibinin "patent isteme hakkı" bulunmaktadır. Ancak ilgili hakkın üçüncü kişilere devri veya kanun tarafından buluş sahibi dışında bir kişiye de bu hakkın tanınmış olması mümkündür⁵. Sınai hakkın rızai olarak üçüncü kişiye devrinin yanı sıra kanunen bu hakkın bir kişiye tanınması bazı gerekçeleri bulunmaktadır⁶. Bu gerekçelerden biri, hak tanınan kişinin buluşun gerçekleştirilmesi için ciddi yatırımlar yapması veya buluş sahibinin çalışmalarını sürdürmesi için gerekli ortamı tesis etmesidir⁷. Hizmet sözleşmesi çerçevesinde işçi tarafından meydana getirilen hizmet buluşlarında işverene patent isteme hakkının verilmiş olması bunun bir örneğidir.

Patent isteme hakkının gaspı meselesinin izahına geçmeden önce buluşun meydana getirilmesi anından TürkPatent nezdinde tesciline kadar geçen süreci izah etmekte yarar görmekteyiz. Buluş sahibi tarafından buluşun meydana getirilmesiyle birlikte herhangi bir kayıt/ tescil veya ilan gerekmemesi buluş sahipliği meydana gelmektedir. Akabinde de ilgili hakkın kayıt altına alınması adına çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 6769 sayılı Kanun çerçevesinde patentlenebilir buluşlar arasında yer alan ürünler/ usuller TürkPatent nezdinde tescil edilebilmektedir. Bunun için buluşa dair müracaat dosyası hazırlanmaktadır. Bu dosya, buluşun aşamalarının anlatıldığı istemler, tarifname, özet ve resimlerden oluşmaktadır. Bu dosyanın TürkPatent'e ibraz edilmesiyle de hakkın koruma süresi başlamış bulunmaktadır. Akabinde TürkPatent tarafından şekli eksikliğin tespit edilmemesi halinde, patent müracaatına ilişkin araştırma gerçekleştirilmektedir. Ardından başvuru sahibinin talebi üzerine inceleme gerçekleştirilip şartların uygun olması halinde patent koruma kararı verilir ve patent tescil edilir.

Without the consent of the inventor or without a legal justification, if an unjust patent application is made to TürkPatent, the inventor and/or the person(s) entitled to the right to claim patent may make a claim of usurpation against the person who wrongfully made the application. Under Law No. 6769, in the event of a 'violation of the right to claim patent,' Article 110 of the relevant law applies, and if the violation occurs after the patent is registered, the provisions of Article 111 concerning 'patent usurpation' are applied. However, we would like to emphasize that directing this claim to TürkPatent has no real value, and obtaining rights should be ensured by filing a lawsuit before the specialized court⁸. During a lawsuit filed with claims of the usurpation of the right to claim patent and the assertion of actual ownership, if a decision is made to register the patent, this lawsuit will turn into a patent usurpation case⁹. In Article 110 of Law No. 6769;

"(1) It cannot be claimed at the **Institution that the right to claim patent does not belong to the applicant. Until proven otherwise, the applicant is presumed to be the owner of the right to claim patent.**"

"(2) During the procedures for granting the patent, any person claiming to be the real owner of the right to claim patent under the first paragraph of Article 109 may bring a lawsuit against the applicant and notify the Institution of this lawsuit. The procedures for granting the patent may be suspended by the court until the finalization date of the decision regarding the lawsuit."

As in many legal systems, the principle of actual ownership applies in Turkish Law as well. Within this context, the first person to apply for a patent is considered the actual owner. If someone claims that the person who applied for the patent at TürkPatent is not the actual owner, this must be determined through legal proceedings. Considering the provision of Law No. 6769, in cases where the inventor continues the procedures for a patent at TürkPatent and disputes arise regarding patent usurpation and actual ownership, a lawsuit must be filed before the specialized court. However, in cases where a patent application has been made by a third party who is not the rightful owner at TürkPatent but has not yet been registered, it is important to determine how and in what manner the process regarding the claim of patent usurpation will be conducted. This is

Buluş sahibinin rızası yahut kanuni bir gerekçe olmaksızın TürkPatent nezdinde haksız şekilde patent müracaatının gerçekleştirilmesi halinde buluş sahibi ve/ veya patent isteme hakkına sahip kişi/ler tarafından haksız şekilde müracaatta bulunan kişiye karşı gasp iddiasında bulunulabilecektir. 6769 sayılı Kanun çerçevesinde "patent isteme hakkının ihlal edilmesi" halinde ilgili kanunun 110. maddesi, patent tescil edildikten sonra gündeme gelmesi halinde ise 111. madde hükümleri çerçevesinde "patent gaspı" hükümleri uygulama bulmaktadır. Ancak bu iddianın TürkPatent'e yöneltilmesinin kıymet-i harbiyesinin bulunmadığını, ihtisas mahkemesi nezdinde dava ikame edilmek suretiyle hak temininin sağlanması gerektiğini ifade etmek isteriz⁸. Patent isteme hakkının gaspı ve gerçek hak sahipliği iddiası ile ikame edilen bir dava sırasında patentin tesciline karar verilmesi halinde ise bu dava patent gaspı davasına dönüşecektir⁹. 6769 sayılı Kanun'un 110. maddesinde;

"(1) Patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı **Kurum nezdinde iddia edilemez. Aksi ispat edilene kadar başvuru sahibinin, patent isteme hakkının sahibi olduğu kabul edilir.**

"(2) Patent verilmesi işlemleri sırasında, patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu 109 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca iddia eden kişi, başvuru sahibine karşı dava açabilir ve bu davayı Kuruma bildirir. Davaya ilişkin kararın kesinleşme tarihine kadar patent verilmesi işlemleri mahkeme tarafından durdurulabilir."

şeklinde düzenleme yer almaktadır. Pek çok hukuk sisteminde olduğu üzere Türk Hukuku'nda da gerçek hak sahipliği ilkesi geçerlidir. Bu kapsamda patent için müracaat eden ilk kişinin gerçek hak sahibi olduğu kabul edilmektedir. TürkPatent nezdinde buluş sahibi olan kişinin gerçek hak sahibi olmadığını iddia edenin ise dava yoluyla tespit edilmesi gerekmektedir. 6769 sayılı Kanun'un anılan düzenlemesi dikkate alındığında buluş sahibi tarafından TürkPatent nezdinde işlemleri devam bir patente dair patent gaspı ve gerçek hak sahipliği iddiaları ile ihtisas mahkemesi nezdinde dava ikame edilmesi gerekmektedir. Fakat TürkPatent nezdinde hak sahibi olmayan üçüncü kişi/ler tarafından patent müracaatının gerçekleştirilmiş ancak henüz tescil edilmemiş olması durumunda patent gaspı iddiasına dair bu sürecin nasıl ve ne şekilde yürütüleceği önem arz etmektedir.

FOOTNOTE

⁵ Tahir Saraç, 551 Sayılı KHK'nin 11. Maddesine Göre Patent İsteme Hakkı ve Hakkın Sahibi, Beta Yayınları, İstanbul, 2001, p. 525.

⁶ Hakan Koçak, Türk Patent Hukuku Açısından Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliği ve Çalışanın Bedel Hakkı, Dergi-park, 2019, Cilt 9, Sayı 2.

⁷ Cahit Suluk/ Rauf Karasu/ Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, p. 252.

⁸ Suluk/ Karasu/ Nal, p. 231.

⁹ Çolak, p. 544.

DİPNOT

⁵ Tahir Saraç, 551 Sayılı KHK'nin 11. Maddesine Göre Patent İsteme Hakkı ve Hakkın Sahibi, Beta Yayınları, İstanbul, 2001, s. 525.

⁶ Hakan Koçak, Türk Patent Hukuku Açısından Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliği ve Çalışanın Bedel Hakkı, Dergi-park, 2019, Cilt 9, Sayı 2.

⁷ Cahit Suluk/ Rauf Karasu/ Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s. 252.

⁸ Suluk/ Karasu/ Nal, s. 231.

⁹ Çolak, s. 544.

PART 12

because three conditions must be met for a patent to be granted protection at TürkPatent: '1- Novelty, 2- Inventive step, 3- Industrial applicability'.

The criterion of 'novelty,' one of the criteria for patentability, implies that the invention should not be 'part of the state of the art,' thus meaning **"it must not have been made available to the public in any form anywhere in the world before the filing date, either by written or oral disclosure or by use or in any other way."** For a patent application to be valid, the invention must be different from any other development related to the same technology that hasn't been developed before the filing date of the relevant patent application worldwide. The criterion of novelty is therefore the most important criterion to be considered for obtaining patent



rights. However, if an unjust patent application is made and published by someone who is not the rightful owner of the right to claim patent at TürkPatent, the relevant patent application will be made available to the public, and subsequent deadlines and protection dates regarding the patent application must be followed. In such a case, it is not sufficient for the inventor to merely establish ownership of the patent right and acknowledge the usurpation through a lawsuit.

At this point, we would like to provide a few examples that may render the patent usurpation lawsuit ineffective. Firstly, following the

Zira TürkPatent nezdinde bir buluşun patent koruması alabilmesi için üç adet şartın mevcut olması gerekmektedir. Bunlar; "1- Yenilik, 2- Tekniğin bilinen durumunun aşılması, 3- Sanayiye uygulanabilirlik."tir.

Patentlenebilirlik kriterlerinden olan "yenilik" kriteri, buluşun "teknğin bilinen durumuna dahil olmaması"nı dolayısıyla **"başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmamış olması"**nı ifade etmektedir. Dünya üzerinde ilgili patent müracaatının, başvuru tarihinden önce aynı tekniğe dahil geliştirilmemiş farklı bir buluş olması gerekmektedir. Yenilik kriteri bu anlamda patent hakkının temini açısından dikkat edilmesi gereken en önemli kriterdir. Ancak patent isteme hakkı sahibi olmayan kişi

tarafından haksız şekilde TürkPatent nezdinde patent müracaatının gerçekleştirilmesi ve yayınlanmış olması halinde ilgili patent müracaatı kamu bilgisine arz edilmiş olacak ve sonraki sürecin ilgili patent müracaatına dair süreler ve koruma tarihlerinin üzerinden takip edilmesi zorunluluk haline gelecektir. Hal böyleyken buluş sahibinin dava neticesinde salt patent hakkının sahibi olduğunun tespiti ve gaspın kabulü yeterli olmamaktadır.

Bu noktada patent gaspı davasının işlevsiz kalmasına sebebiyet verecek birkaç örneğe yer vermek isteriz. İlk olarak patent gaspı davasının ikame edilmesinin akabinde

initiation of a patent usurpation lawsuit, it is possible that the annual patent fees, which must be paid under the legislation by the person(s) who applied for the patent at TürkPatent, may not be paid. In such a case, the patent will be invalidated, and even if the rightful owner who initiated the lawsuit has proven their claim of being the actual owner through the patent usurpation lawsuit, the enforceability of this judgment will be nullified. Alternatively, during the registration process of the patent file, an examination is conducted to determine whether the patent meets the patentability criteria, and a research report is prepared accordingly. If the research report is negative in terms of one or more of the criteria, changes may need to be made to the patent claims. If, during the examination stage, the patent application is not amended to address information, documents, etc., that eliminate one or more patentability criteria, a decision may be made to reject the patent. This will similarly render the outcome of the filed lawsuit ineffective. If changes are made to the claims and accepted by TürkPatent, the protection of the patent may be terminated with a third-party effect, without the consent or influence of the rightful owner who initiated the lawsuit. This may lead to a narrowing of the scope of protection intended by the actual patent owner and potential loss of rights. These possibilities have been considered by the legislator, and Article 110 of Law No. 6769 stipulates that upon notification of the initiation of the lawsuit to TürkPatent, patent application procedures may be suspended. Therefore, following the initiation of a patent usurpation lawsuit, the suspension of patent processes may be requested as a precautionary measure.

With the initiation of said lawsuit, the plaintiff has been granted optional rights in addition to determination. The plaintiff may choose one of these optional rights regulated in Article 110/3 of Law No. 6769. These rights are stated as follows;

Upon the finalization of the decision in favor of the plaintiff in the lawsuit concerning ownership rights, the plaintiff, as the claiming rights holder, may, within three months from the date of finalization of the decision for the pending application that remains valid:

a) Request the acceptance and continuation of the patent application as their own application from the Institution.

TürkPatent nezdinde müracaat gerçekleştirilen kişi/ler tarafından mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak ödenmesi gereken yıllık patent ücretinin ödenmemesi söz konusu olabilecektir. Bu takdirde patent işleminden kaldırılacaktır ve patent gaspı davası neticesinde davayı ikame eden gerçek hak sahibi iddiasını ispat etmiş olsa da bu hükmün icra edilebilirliği ortadan kalkmış olacaktır. Yahut patent dosyasının tescil sürecinde patentin patentlenebilirlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı yönünde inceleme gerçekleştirilip bir araştırma raporu tanzim edilmektedir. Bu araştırma raporunun kriterlerden bir veya birkaçı açısından olumsuz gelmesi halinde patentin istemlerinde değişiklik yapılması gerekebilecektir. İnceleme safhasında olumsuz araştırma raporu dikkate alınarak patent müracaatının patentlenebilirlik kriterlerinden biri/ birkaçını ortadan kaldıran bilgi, doküman vb. sebebiyle istemlerin değişiklik yapılarak ibraz edilmemesi halinde patentin reddine karar verilebilecektir. Bu da benzer şekilde ikame edilen davanın sonucunu işlevsiz hale getirecektir. İstemlerde değişiklik yapılması ve bunun TürkPatent nezdinde kabul görmesi halinde ise davayı ikame eden gerçek hak sahibinin rızası ve etkisi olmaksızın üçüncü bir etkiyle nihayete erdirilmiş bir patentin koruması sağlanmış olacaktır. Bu da asıl patent hakkı sahibinin patent ile korumak istediği alanın daralmasına ve bu kapsamda hak kaybı yaşamasına sebebiyet verebilecektir. Bu ihtimaller kanun koyucu tarafından dikkate alınmış ve 6769 sayılı Kanun'un 110. maddesinde davanın ikame edildiğinin TürkPatent'e bildirilmesi halinde patent müracaat işlemlerinin durdurulabileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda patent gaspı davasının ikame edilmesiyle birlikte patente dair süreçlerin durdurulması ihtiyati tedbir olarak talep edilebilecektir.

Anılan davanın ikame edilmesiyle birlikte tespit haricinde davacıya seçimlik haklar verilmiştir. Davacı 6769 sayılı Kanun'da düzenlenen bu seçimlik haklardan birini tercih edebilecektir. Anılan haklar madde 110/3'te;

"Hak sahipliğine ilişkin dava sonucunda verilecek kararın davacı lehine kesinleşmesi hâlinde, dava açan hak sahibi, geçerliliği devam eden başvuru için kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç ay içinde;

a) Patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve yürütülmesini, Kurumdan isteyebilir.

PART 12

b) Make a new patent application for the same invention, benefiting from the same priority right, if any.

c) Request the rejection of the application from the Institution.

In this way, any one of these three optional rights may be chosen by the actual rights holder who filed the lawsuit within three months from the finalization of the decision. If no request is made within these three periods, the patent will be deemed withdrawn under Article 110/5 of Law No. 6769. As it stands, in cases of asserting actual ownership and usurpation claims concerning a registered patent, such optional rights are not available. Instead, under Article 111 of Law No. 6769, the transfer of patent rights as appearing in the records of TürkPatent is requested.

III. THE IMPACT OF ALLEGED USURPATION OF PATENT RIGHTS AT THE LOCAL OFFICE ON THE EUROPEAN PATENT

The procedures for filing a patent application and/or obtaining a registered patent at the TürkPatent under the provisions of Law No. 6769 have been explained above. However, in the event that the person who usurped the right to claim a patent also files a patent application with the European Patent Office ("EPO"), the independent progress of patent procedures at the EPO may lead to the inventor experiencing a loss of rights once again. The European Patent Convention ("EPC") is one of the most important sources of patent law. Through the EPC, patents are granted broader protection and healthier patents can be issued based on the fundamental criteria for patents. A "European Patent" is granted by the EPC, a unique agreement between the contracting states, and is recognized throughout the member states¹⁰. Under the EPC, patent applications can be filed in all member countries or in selected countries chosen by the applicant. As indicated in our study, in the event that a patent application is unjustly filed with TürkPatent, it is clear that the same allegations would apply to the patent file if a patent application is also filed with the EPO by the same individuals. See Article 14 of the EPC in this regard;

b) Varsa aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir.

c) Başvurunun reddedilmesini Kurumdan talep edebilir."

şeklinde düzenlenmiştir. Bu haliyle dava ikame eden gerçek hak sahibi tarafından bu üç seçimlik haktan herhangi biri kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde tercih edilebilecektir. Eğer ki bu üç aylık süre içerisinde bir talepte bulunulmaz ise 6769 sayılı Kanun'un 110/5 hükmü çerçevesinde patent geri çekilmiş kabul edilecektir. Tescilli bir patente dair gerçek hak sahipliği ve gasp iddiasında bulunulması halinde takdir edileceği üzere, bu şekilde seçimlik haklar bulunmamakta 6769 sayılı Kanun'un 111. maddesi çerçevesinde TürkPatent nezdindeki kayıtlarda da görünecek şekilde patent hakkı sahibi olarak patentin devri talep edilmektedir.

III. YEREL OFİSTEKİ PATENT HAKKININ GASPI İDDİASININ AVRUPA PATENTİNE ETKİSİ

TürkPatent nezdinde gerçekleştirilen patent müracaatına ve/veya tescil edilmiş patente dair 6769 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ikame edilecek dava yukarıda izah edilmiş bulunmaktadır. Ancak patent isteme hakkını gasp eden kişi tarafından ilgili patent ile Avrupa Birliği Patent Ofisi ("EPO") nezdinde de patent müracaatının gerçekleştirildiği ihtimalinde EPO nezdindeki patent işlemlerinin bağımsız şekilde ilerlemesi sebebiyle buluş sahibinin hak kaybı yaşaması yine gündeme gelmektedir. Avrupa Patent Sözleşmesi ("EPC") patent hukuku kaynaklarından en önemlilerinden biridir. EPC sayesinde patentler daha geniş kapsamda korunmakta ve patentlerin temel kriterleri açısından daha sağlıklı patentler verilebilmesini sağlamaktadır. EPC, taraf devletler arasında yapılmış özel bir anlaşmadır, bu sözleşme ile üye devletlerde geçerli olacak bir "Avrupa Patenti" verilmektedir¹⁰. EPC kapsamında üye ülkelerin tamamında veya başvuru sahibi tarafından tercih edilen ülkelerde patent başvurusu gerçekleştirilebilmektedir. Çalışmamız kapsamında belirtildiği üzere haksız şekilde TürkPatent nezdinde patent müracaatı gerçekleştirilen kişi/ler tarafından EPO nezdinde de patent müracaatının gerçekleştirilmiş olması ihtimalinde ilgili

"The EPO will halt the patent grant proceedings if a third party shows the EPO that it has initiated proceedings against the applicant in order to get a ruling that it is entitled to a European patent. Unless the third party gives the EPO written notice that it approves of the continuation of the proceedings, the EPO will not proceed".

This issue was also mentioned in a decision by the EPO and it was stated that the EPO proceedings would also be suspended in the event that a lawsuit regarding the right ownership of the patent was filed before the national court. EPO Decision No G 0003/92 of 13.06.1994 reads as follows¹¹;

"The determination of questions relating to the grant of a European patent is governed by the "Protocol on Recognition of Decisions on the Grant of European Patents" ("Recognition Protocol"), which is an integral part of the EPC. This Protocol grants jurisdiction to the courts of Contracting States to adjudicate claims relating to the grant of a European patent, establishes a system for determining which national court will decide such claims in individual cases, and requires mutual recognition of decisions on such claims among the Contracting States to the EPC".

In the said decision, reference was made to Article 61 of the European Patent Convention, emphasizing that, similar to the provisions of Law No. 6769, the actual rights holder is granted optional rights by the national court decision. However, considering the aforementioned decision and the relevant provision of the European Patent Convention, it is observed that when there is a dispute regarding ownership of the patent before a national court for any EPO patent application, the process for the patent application will be suspended upon notification to the EPO. This is because while the EPO conducts a detailed examination regarding the patentability criteria of the invention, it does not examine ownership rights. The patent application is examined based on the assumption that the applicant is the rights holder. Furthermore, concerning the determination of such ownership, the European Patent Convention has delegated authority to the member countries to decide on this matter within their national laws. Within this framework and in order to protect the interests of the actual rights holder, it is stipulated that the patent ap-

patent dosyasının da aynı iddialara muhatap olduğu açıktır. Bu hususa ilişkin olarak EPC madde 14;

"Üçüncü bir taraf EPO'ya, Avrupa patentinin verilmesine hak kazandığına dair bir karar almak amacıyla başvuru sahibine karşı dava açtığını kanıtlarsa, EPO, üçüncü taraf EPO'ya bu tür işlemlerin devam etmesine rıza gösterdiğini yazılı olarak bildirmedikçe, patent verilmesine ilişkin işlemleri durduracaktır."

hükmünü amirdir. Konuya ilişkin olarak EPO tarafından tesis edilen bir kararda da bu hususa değinilmiş ve ulusal mahkeme nezdinde patent hak sahipliğine ilişkin davanın ikame edilmiş olması halinde EPO sürecinin de durdurulacağı ifade edilmiştir. EPO 13.06.1994 tarih, G 0003/92 sayılı kararında¹¹;

"Avrupa patentinin verilmesi hakkına ilişkin soruların belirlenmesi, EPC'nin ayrılmaz bir parçası olan "Avrupa Patentinin Verilmesi Hakkına İlişkin Yargı Yetkisi ve Kararların Tanınması Protokolü" ("Tanıma Protokolü") tarafından yönetilmektedir. Bu Protokol, Sözleşmeciler Devletlerin mahkemelerine, bir Avrupa patentinin verilmesi hakkına ilişkin hak taleplerini karara bağlama yetkisi vermekte, münferit davalarda bu tür taleplere hangi ulusal mahkemenin karar vereceğini belirlemek için bir sistem sağlamakta ve EPC'ye Taraf Devletler arasında bu tür taleplere ilişkin kararların karşılıklı olarak tanınmasını gerektirmektedir."

şeklinde ifade edilmektedir. Anılan karar çerçevesinde Avrupa Patent Sözleşmesi'nin 61. maddesine yer verilerek ulusal mahkeme nezdinde tesis edilen karar çerçevesinde aynı 6769 sayılı Kanun'da olduğu üzere asıl hak sahibine seçimlik haklar tanındığı vurgulanmıştır. Ancak anılan karar ve Avrupa Patent Sözleşmesi'nin ilgili hükmü dikkate alındığında görülmektedir ki herhangi bir EPO patent müracaatı için ulusal mahkeme nezdinde hak sahipliği hususunda uyumsuzluk söz konusu olduğunda bu durumun EPO'ya bildirilmesi halinde patent müracaatına dair süreç durdurulmaktadır. Zira EPO buluşun patentlenebilirlik kriterleri açısından detaylı inceleme yapıyor olmakla birlikte, hak sahipliği hususunda inceleme yapmamaktadır. Başvuruyu gerçekleştiren kişinin hak sahibi olduğu karinesiyle hareket edilerek patent müracaatı incelenmektedir. Anılan hak sahipliğinin belirlenmesi hususunda da Avrupa Patent Sözleşmesi tarafı ülkelere, ulu-

FOOTNOTE

¹⁰ Çolak, p. 60.

¹¹ Avrupa Patent Ofisi 13.06.1994 tarih, G 0003/92 sayılı kararı <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g920003ep1> (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

DİPNOT

¹⁰ Çolak, s. 60.

¹¹ Avrupa Patent Ofisi 13.06.1994 tarih, G 0003/92 sayılı kararı <https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g920003ep1> (Erişim Tarihi: 18.01.2023).

PART 12

plication process will be suspended upon notification of the lawsuit filed before the national court.

IV. CONCLUSION

Under Law No. 6769, the foundation of patent rights within the framework of intellectual property rights is based on inventions. For ownership of the invention to be vested in a person, it is sufficient for the invention to be realized. In other words, ownership of the invention arises without the need for any registration. However, for the protection of the relevant right and to assert it against third parties, it must be registered with the TürkPatent. Within this framework, the inventor has the right to apply for a patent. However, in the event that the same invention has been unlawfully realized, invoking the provisions of Article 110 of Law No. 6769 allows for the initiation of a lawsuit seeking actual ownership. In this scenario, the law provides for optional rights if the individual claiming actual ownership can prove their claim. Delivery of the right is made by opting for the most favorable of these optional rights. However, there are risks such as the rejection or invalidation of the application file due to its pending status. In anticipation of this possibility, Law No. 6769, Article 110, stipulates that patent proceedings may be suspended after the initiation of the lawsuit. In order to prevent

sal hukukları çerçevesinde bu hususta karar verme yetkisi vermiştir. Bu yetki çerçevesinde ve gerçek sahibinin menfaati korunmak amacıyla ulusal mahkeme nezdinde ikame edilecek davanın bildirilmesi halinde patent müracaat işlemlerinin durdurulacağı düzenlenmektedir.

IV. SONUÇ

6769 sayılı Kanun çerçevesinde sınai mülkiyet haklarından patent hakkının temelini buluş oluşturmaktadır. Buluş sahipliğinin kişinin uhdesinde doğması için de buluşun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle herhangi bir kayda ihtiyaç olmaksızın buluş sahipliği hakkı doğmaktadır. Ancak ilgili hakkın koruma altına alınması ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi adına TürkPatent nezdinde tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede buluş sahibinin patent isteme hakkı bulunmaktadır. Ancak TürkPatent nezdinde aynı buluşun haksız şekilde gerçekleştirilmiş olduğu ihtimalinde 6769 sayılı Kanun madde 110 düzenlemeleri dikkate alınarak gerçek hak sahipliği talepli dava ikame edilmesi mümkündür. Bu ihtimalde kanun gerçek hak sahipliği iddia eden kişinin iddiasını ispat etmiş olması ihtimalinde seçimlik haklar tanımaktadır. Bu seçimlik haklardan en lehe olanın tercih edilmesi suretiyle hakkın teslimi gerçekleştirilmektedir. Ancak patent müracaat halinde olması sebebiyle dosyanın reddine karar verilmesi ve/veya geçersiz sayılması vb. riskler de bulunmaktadır. Bu ihtimalde dikkat alınarak 6769 sayılı Kanun'un 110. maddesinde davanın ikame edilmesinin akabinde patent iş-



the loss of patent rights, it is important to carefully follow the process of the optional rights and, especially, the suspension of patent proceedings during the course of the lawsuit. Upon the decision regarding the patent application following the initiation of the lawsuit concerning actual ownership, the request for patent application rights turns into a patent infringement lawsuit, and a decision on the transfer of the patent becomes necessary.

While the legal monitoring of the process at the TürkPatent can proceed as explained, if an unjust application has also been made to the EPO, Article 14 of the EPC becomes important. According to this provision, if it is reported that a lawsuit has been filed alleging that the patent application rights have been infringed at the local office, the processing of the file at the EPO will be suspended. In this scenario, the unjust registration of a European patent in the name of a third party and/or the unhealthy conduct of the patent process can be prevented.

lemlerinin durdurulabileceği düzenlenmiştir. Patent hakkının zayı olmaması adına ikame edilecek dava sürecinde seçimlik hakların ve bilhassa patent işlemlerinin durdurulması hususunun incelikli takip edilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. Gerçek hak sahipliği konulu bu davanın ikame edilmesinin akabinde patent müracaatına karar verilmesi halinde patent isteme hakkı talebi, patent gaspı davasına dönüşmekte ve patent devrine karar verilmesi gerekmektedir.

TürkPatent nezdindeki sürecin hukuki olarak takibi izah ettiğimiz şekilde gerçekleştirilebilecek olmakla birlikte haksız şekilde EPO nezdinde de müracaat gerçekleştirilmiş olması halinde EPC madde 14 hükmü önem arz etmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde yerel ofis nezdinde patent isteme hakkının gasp edildiği iddiasının mevcut olduğu şekilde davanın ikame edildiğinin bildirilmesi halinde EPO'daki dosya işlemlerinin askıya alınacağı düzenlenmiştir. Bu ihtimalde Avrupa patentinin haksız şekilde üçüncü kişi adına tescili ve/veya patent sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesinin önüne geçilmiş olmaktadır.

BIBLIOGRAPHY

CAHİT SULUK/ RAUF KARASU/ TEMEL NAL, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, p. 252.

HAKAN KOÇAK, Türk Patent Hukuku Açısından Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliği ve Çalışanın Bedel Hakkı, Dergipark, 2019, Cilt 9, Sayı 2.

ÖNDER TOPAL, Patent İsteme Hakkının ve Patentin Hacizde Sırası ve Bunlara Yönelik Gasp İddiasının veya Davasının Hacze Etkisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXVI, Y. 2022, Sayı. 1.

UĞUR ÇOLAK, Türk Patent Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2022.

TAHİR SARAÇ, 551 Sayılı KHK'nin 11. Maddesine Göre Patent İsteme Hakkı ve Hakkın Sahibi, Beta Yayınları, İstanbul, 2001.

KAYNAKÇA

CAHİT SULUK/ RAUF KARASU/ TEMEL NAL, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s. 252.

HAKAN KOÇAK, Türk Patent Hukuku Açısından Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliği ve Çalışanın Bedel Hakkı, Dergipark, 2019, Cilt 9, Sayı 2.

ÖNDER TOPAL, Patent İsteme Hakkının ve Patentin Hacizde Sırası ve Bunlara Yönelik Gasp İddiasının veya Davasının Hacze Etkisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXVI, Y. 2022, Sayı. 1.

UĞUR ÇOLAK, Türk Patent Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2022.

TAHİR SARAÇ, 551 Sayılı KHK'nin 11. Maddesine Göre Patent İsteme Hakkı ve Hakkın Sahibi, Beta Yayınları, İstanbul, 2001.