

UYGULAMACI BAKIŐIYLA PATENT VE MARKA UYUŐMAZLIKLARI PANELİ

18 EKİM 2025

Editör

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ,

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Merve BUDUN



istanbul Zaim ^{Sabahattin}
Üniversitesi

**UYGULAMACI BAKIŐIYLA
PATENT VE MARKA
UYUŐMAZLIKLARI PANELİ**

18 EKİM 2025

Editör: Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ
Yardımcı Editör: Arş. Gör. Merve BUDUN

Uygulamacı Bakışıyla Patent ve Marka Uyuşmazlıkları Paneli

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları: 108

ISBN : 978-625-7558-50-1

Birinci Baskı : Haziran 2026

Editörler : Canan KÜÇÜKALİ, Merve BUDUN

Yayın Koordinatörü : Mustafa GENÇ

Grafik-Tasarım : Erhan YALUR

Yayıncı : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Halkalı Cad. No 281 Küçükçekmece/İstanbul 34303

Baskı : 1. Baskı

Bu kitabın basım, çoğaltım, yayım, satış ve sair tüm hakları İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne aittir. Kitapta yer alan konuşmaların tüm telif hakları editörce alınmıştır. İzin alınmaksızın mekanik, elektronik ve sair hiçbir yolla çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Copyright@2025

Konuşmacılar, kitapta yer alan kendilerine ait kısımlardan etik ve hukuki olarak sorumludur.

PANEL DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Ali Rıza KÖKER

Türk Patent ve Marka Kurumu

Arş. Gör. Merve BUDUN

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Ömer Fatih GÜRCAN

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Sezen Dilege KAYI

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Program Sunucusu

Ceylin İrem Aytuğu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

TAKDİM

Bilgi temelli ekonomilerin belirleyici olduđu günümüzde, fikrî mülkiyet hakları, yenilik ve rekabet gücünün en önemli unsurlarından biri hâline gelmiştir. Bilimsel bilginin ekonomik değere dönüşebilmesi, yalnızca üretimle değil; bu üretimin hukukî olarak korunmasıyla da mümkündür. Bu doğrultuda marka, patent, tasarım gibi sınai mülkiyet hakları; hem bireysel yenilik meydana getirmede hem de toplumsal kalkınmada temel taşları oluşturmaktadır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak düzenlediğimiz “Uygulamacı Bakışıyla Patent ve Marka Uyuşmazlıkları” paneli; bu alanda uzun yılların tecrübe ve birikimine sahip saygın hâkimlerin, bilirkişilerin ve patent ve marka vekillerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına imkân tanımıştır. Panelde, özellikle patent ve marka hukuku alanlarındaki güncel problemler ve uygulama farklılıkları, akademik bakış açısı ve yargı pratiği ışığında çok yönlü biçimde değerlendirilmiştir.

Etkinliğimiz, yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslararası düzeyde de anlamlı bir nitelik taşımaktadır. Açılış konuşmasını gerçekleştiren değerli yabancı bilim insanı, fikrî mülkiyet hukukunun evrensel ilkelerini ve küresel gelişim eğilimlerini bizlerle paylaşmıştır. Bunun yanında Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı'nın katılımı ve yaptığı kapsamlı değerlendirmeler, ülkemizdeki kurumsal politika ve uygulamaların daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar sağlamıştır.

Elinizdeki bu kitap, söz konusu panelde sunulan tebliğlerin, yapılan tartışmaların ve ulaşılan sonuçların kalıcı bir akademik kaynak hâline getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma, hem hukuk uygulayıcılarına ve akademisyenlere hem de konuya ilgi duyan araştırmacılara faydalı olmayı hedeflemektedir.

Katkı sunan değerli konuşmacılarımıza, akademisyenlere, Türk Patent ve Marka Kurumu temsilcilerine ve organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunar; bu eserin fikrî mülkiyet alanında yürütülen bilimsel çalışmalara ve hukuk uygulamasına katkı sağlamasını temenni ederim.

Saygılarımla

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü

ÖNSÖZ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak 18 Ekim 2025 tarihinde düzenlediğimiz “Uygulamacı Bakışıyla Patent ve Marka Uyuşmazlıkları” başlıklı panel, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinin ilk derece ve ikinci derece mahkemelerinden uygulamacı hâkimler, akademisyenler ve alanında uzman kişilerin katılımıyla hukuk pratiği ve akademik bilgi arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, yargı uygulamalarında karşılaşılan güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, farklı perspektiflerden ele alınmış ve katılımcılar arasında verimli bir fikir alışverişi ortamı sağlanmıştır.

Bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında katkı sunan tüm akademik ve idari personele, değerli görüşleriyle panelimize zenginlik katan hâkimlerimize, marka ve patent uzmanlarımıza ve katılımcularımıza teşekkür ederiz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak, hukuk alanında bilimsel üretimi destekleyen, uygulama ile teoriyi buluşturan bu tür etkinliklerin çoğalmasını temenni ediyor, panelin hukuk camiasına değerli katkılar sunacağını ümit ediyoruz.

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Fikri Mülkiyet Hukuku ABD. Öğretim Üyesi

İÇİNDEKİLER

PANEL PROGRAMI	vii
KONUŞMACI ÖZGEÇMİŞLERİ	ix
AÇILIŞ KONUŞMALARI	1
AÇILIŞ KONUŞMACISI (KEYNOTE SPEAKER)	
PROF. DR. IRENE CALBOLI’NIN KONUŞMASI	6
BİRİNCİ OTURUM	
MARKA UYUŞMAZLIKLARI	28
İKİNCİ OTURUM	
PATENT UYUŞMAZLIKLARI	53
ÜÇÜNCÜ OTURUM	
UYGULAMA – ÖRNEK VAKA ÜZERİNDEN (KURGU DAVA)	85
BİRİNCİ BÖLÜM: PATENT UYUŞMAZLIĞI	86
İKİNCİ BÖLÜM: MARKA UYUŞMAZLIĞI	102
PANELİMİZDEN FOTOĞRAFLAR	110

PANEL PROGRAMI

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dr. Öğretim Üyesi Halit Serhan ERCİVELEK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Muhammed Zeki DURAK

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Erhan İÇENER

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı

DAVETLİ KONUŞMACI

Prof. Dr. Irene CALBOLI

Texas A&M Üniversitesi

BİRİNCİ OTURUM

MARKA UYUŞMAZLIKLARI

Moderatör: Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

- Kurum Kararlarına Karşı Davalar
- Marka İhlali Tespit ve Önleme Yöntem Davaları
- Tazminat Hesaplama
- Hükümsüzlük Davaları
- Geçici Hukuki Koruma Yolları

İKİNCİ OTURUM
PATENT UYUŞMAZLIKLARI
Moderatör: Av. Serdar ARIKAN

- Patent İhlalinin Tespiti ve İspat Yöntemleri: Yenilik ve Buluş Basamağı Kriterlerinin Yargıdaki Yansıması
- Patent Hükümsüzlüğü Davaları: Teknik Bilirkişilik ve Delillerin Değerlendirilmesi
- İhtiyati Tedbir ve Karşı Tedbirler: Patent Davalarında Hukuki Koruma Yolları
- Patent Hakkına Tecavülden Doğan Tazminat Davaları: Zararın Hesaplanması
- Kullanma Mecburiyeti ve Lisanslama Uyuşmazlıkları: Patent Hakkının Sınırları ve Çatışan Menfaatler

ÜÇÜNCÜ OTURUM
UYGULAMA – ÖRNEK VAKA ÜZERİNDEN (KURGU DAVA)

- Kurgu Dava Analizi: Patent ve Marka İhlali Senaryosu Üzerinden İnteraktif Çözümleme
- Uygulamada Delil Toplama ve Savunma Stratejileri: Kurgu Davaya İlişkin Uygulayıcı Perspektifi
- Marka ve Patent Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları
- Yargı Mensubu, Vekil ve Uzman Gözünden Deneyim Paylaşımları
- Değerlendirmeler ve Katılımcı Soru Cevapları: Kurgu Dava ve Genel Konular Üzerine Tartışma

KONUŐMACI ÖZGEÇMİŐLERİ

Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olmuştur. 2006 yılında başladığı özel hukuk yüksek lisans eğitimini, 2009 yılında "Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi" başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı hukuk doktorasını "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Fikri Hak İhlallerinden Kaynaklanan Tazminat Davası" başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2020 yılında fikri mülkiyet hukuku alanında Doçent unvanını almıştır. Doçentlik çalışması olan "Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Yayma Hakkının Tükenmesi" isimli kitabı 2020 yılında On İki Levha Yayınları tarafından basılmıştır. 36 yıl hakimlik mesleğini icra ederek 2022 yılında emekli olan Sayın Küçükali, 2022–2024 yılları arasında Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. WIPO Eğitimci ve Arabulucu Eğitimci olan Küçükali, 2024 yılından itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak akademik kariyerine devam etmektedir.



Funda DOĞAN AKDERE

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 44. Hukuk Dairesi Başkanı

1990 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş; bir süre avukatlık yaptıktan sonra üç yıllık hâkimlik stajını tamamlamış ve ardından Kırkağaç, Çiğli, Başmakçı, Taşköprü ve Burhaniye ilçelerinde hâkim olarak görev yaparak 2010 yılında Kadıköy Adliyesi'ne atanmıştır. 2016 yılında İstanbul Anadolu 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde, daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi üye hâkim olarak görev yapmıştır. 2023 yılından itibaren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 44. Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.



Rabia YAZKAN

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 44. Hukuk Dairesi Üye Hâkimi

2009 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olup aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimine Türk Alman Üniversitesi'nde devam etmekte olup, doktora tez aşamasındadır. 2025 yılı Eylül ayından itibaren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 44. Hukuk Dairesi'nde hâkim olarak görev yapmaktadır.



Tamer PAMUK

Ankara 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hâkimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında, İrlanda Trinity College'da ise uluslararası karşılaştırmalı hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde marka hukuku alanında doktora çalışmasına tez aşamasında ara vermiştir. 2023 Eylül ayından beri Ankara 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi hâkimi olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede İspanyolca bilmektedir.



Zeliha İnce

Ankara 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hâkimi

2003 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden üçüncü olarak mezun olmuştur. İlk görev yeri Rize'dir. Daha sonra Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tetkik hâkimi olarak çalışmış, 2014 yılında Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nde görev yapmaya başlamış ve 2023 yılı yaz kararname ile Ankara 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne atanmıştır. Londra Kingston Üniversitesi'nde üstün başarı derecesiyle fikri mülkiyet hukuku yüksek lisansını tamamlamış olup Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora çalışmasına tez aşamasında devam etmektedir. 2025 yılında EPO Board of Appeal'da hâkimler için yargı stajına kabul edilmiş olup stajını başarıyla tamamlamıştır.



Doç. Dr. Ali Rıza Köker
Sınai Mülkiyet Uzmanı

1998 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Yüksek Lisans (MBA) ve İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Doktora Programlarını tamamlamıştır. Sonrasında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını Ankara Barosu'nda başarıyla tamamlayarak avukatlık ruhsatını alan Köker, yapmış olduğu akademik çalışmalar sonucunda 2023 yılında yönetim ve strateji bilimi alanında doçent unvanını almıştır. 2001 yılında patent uzman yardımcısı olarak göreve başladığı Türk Patent ve Marka Kurumu'nda uzmanlık çalışmalarını ve tezini tamamlayarak "patent uzmanı unvanı almış"; 2017 yılında unvanı "sınai mülkiyet uzmanı" olarak değişmiş olup hâlen bu unvan ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nda görev yapmaktadır. 2004 yılında sınai mülkiyet hukuku alanında başladığı bilirkişiliğe de hâlen devam etmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucudur.



Avukat Serdar Arıkan
Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1999–2001 yıllarında İngiliz ceza hukukundaki gelişmeler, 2002–2003 yılları aralığında ise fikri mülkiyet hukuku alanında eğitim alıp Ankara 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kurucu başkanlığı, arkasından hâkimliği görevinde bulunmuş ve takiben 2008 yılında emekli olmuştur. Yüksek lisansını Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde tamamlamış olup kamu yönetimi uzmanıdır. Hâlen Ankara Barosu üyesidir ve avukatlık yapmaktadır.



Avukat İlhami Güneş

İzmir Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989–2003 yılları arasında çeşitli ilçelerimizde hâkimlik, ağır ceza mahkemesi başkanlığı yapmış; 2002–2003 döneminde Adalet Bakanlığı ve Avrupa Birliği arasındaki mutabakat ile ileri fikri mülkiyet hukuku eğitimleri için AB ülkelerinde eğitim programlarına katılmıştır. Yüksek lisansını “Marka Hakkında Öncelik ve Ayırt Edici İşaretler” üzerine kaleme almıştır. 2003'te İzmir Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin, 2007'de İzmir Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kurucu hâkimliğini yapmış; 2020'de emekli olana kadar aynı mahkemede çalışmıştır. Hâlen İzmir'de meslek hayatına yarı zamanlı öğretim görevlisi ve serbest avukat olarak devam etmektedir. Uygulamalı Marka Hukuku , Uygulamalı Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dersleri kitapları ve bunun yanı sıra çok sayıda makalesi bulunmaktadır.



Uğur Gürşat Yalçın

Patent ve Marka Vekili

ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden lisans ve yüksek lisans derecelerini alarak mezun olmuştur. Türkiye, Gana ve Mısır'da WIPO danışmanı olarak çalışmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun kurucu başkanıdır. 2000 yılından bu yana Yalçın Patent'in yönetici ortağıdır. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde sınai mülkiyet konularında dersler vermiştir. Ayrıca fikri ve sınai haklar mahkemelerinde bilirkişi olarak görev almaktadır. Uğur Gürşat Yalçın, 2008 yılından bu yana Patent ve Marka Vekilleri Derneği başkanlığını yürütmektedir ve 2019 yılından bu yana da WIPO internet alan adı uyuşmazlık çözüm hakemi olarak görev yapmaktadır. Yalçın ayrıca 2022 yılından beri TOBB Uyum bünyesinde alan adı uyuşmazlık çözüm hakemidir.



Zafer Güzey
Patent ve Marka Vekili

2002 yılında Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılından itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patent ve marka vekili unvanını taşımaktadır. 2009 yılından bu yana İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde bilirkişi olarak görev almaktadır. Ayrıca bilirkişilik temel ve yenileme eğitmeni olarak bilirkişilik sistemine katkı sağlamaktadır. Mesleki örgütlenme kapsamında, 2002 yılından beri üyesi bulunduğu Makine Mühendisleri Odası'nda çeşitli yönetim kademelerinde görev almış olup hâlen MMO İstanbul Şube Bilirkişilik Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bunun yanı sıra A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında faaliyet göstermektedir.



AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sunucu: Sayın Rektör Yardımcımız, Sayın Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız, Sayın Dekan Yardımcımız, değerli akademisyenler, marka ve patent vekilleri ile hukukçular, sevgili öğrenciler ve tüm kıymetli katılımcılarımız

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz “Uygulamacı Bakışıyla Patent ve Marka Uyuşmazlıkları Paneli”ne hepiniz hoş geldiniz.

Panelimizin ilk iki oturumunda sırasıyla marka ve patent uyuşmazlıklarında sıklıkla karşılaşılan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilecek; son oturum olan üçüncü oturumda örnek vaka üzerinden kurgu dava çalışması yapılacak ve akabinde katılımcıların soru ve katkılarıyla programımız sonlandırılacaktır.

Programa başlamadan önce hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı’mızı okumaya davet ediyorum.

Kıymetli misafirlerimiz, ilk olarak açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Dr. Halit Serhan Ercivelek’i kürsüye davet ediyorum.

Dr. Halit Serhan Ercivelek: Sayın Türkiye Patent ve Marka Kurumu Başkanı, Sayın Rektör Yardımcım, Değerli Hocalarım ve Kıymetli Öğrenci Arkadaşlar,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Uygulamacı Bakışıyla Patent ve Marka Uyuşmazlıkları Paneli”ne hoş geldiniz. Bu panelin bizler için çok önemli olduğu kanaatindeyim. Zira bu tür paneller, biz bilim insanları ile uygulama arasında bir köprü görevi görmektedir. Üniversitelerde akademik anlamda bilimsel çalışmalar yürütüyor, çeşitli değerlendirmeler yapıyoruz. Ancak özellikle hukuk alanında normların uygulandığı saha olan mahkemeler ve yargı organlarının uygulamaları, hukuka gerçek hayatiyet kazandıran, ona vücut veren alanlardır. Bu sebeple uygulamanın nasıl gittiği, ne yönde şekillendiğini bizler için çok önemlidir. Bu tip birlikteliklerde; Türk patent hukukunun, fikri mülkiyet hukukunun bilimsel ve akademik gelişmesi değerlendirilmekle birlikte aynı zamanda uygulamada karşılaşılan zorluklar ve uygulamada bu bilimsellik paralel çalışmaların olup olmadığı da önemli şekilde gözler önüne serilmektedir.

Elbette akademik olarak üretilen her çalışmanın uygulamada yer bulması veya mutlak doğrulukla kabul edilmesi gerektiği yönünde bir kanaatimiz yoktur. Hukuk sosyal bir bilimdir; norm, kendini oluşturan iradeden bağımsız bir kişilik kazanır. Dolayısıyla uygulama, kimi zaman bilimi yönlendirebilir, hatta yönlendirmelidir.

Üniversiteler özelinde, uygulamayı dinleyen ve uygulamadaki problemleri dikkate alan bu tür toplantıların çok önemli olduğu kanaatimi bir kez daha ifade ediyorum; katılımlarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.

Sunucu: Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de konuşmasını yapmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ı kürsüye davet ediyorum.

Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak: Değerli Katılımcılar, Saygıdeğer Konuklar,

Hepinizi Türk Patent ve Marka Kurumu adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada, sınai mülkiyetin korunması ve ekonomik değer üretimi açısından büyük önem taşıyan bir konuda bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Türkiye, son yıllarda sınai mülkiyet alanında dikkat çekici bir yükseliş göstermektedir. 2002 yılında yalnızca birkaç yüz olan yerli patent başvuru sayısı, bugün on bini aşmış, marka başvuruları yüz yetmiş bini, tasarım başvuruları ise kırk bini geçmiştir. 2024 yılında toplam iki yüz yirmi beş bini aşkın sınai mülkiyet başvurusunun yüz altmış beş binden fazlası tescille sonuçlanmıştır.

Bu tablo, artık Türkiye'nin yalnızca üretimde değil, fikrî üretimde de güçlü bir ülke haline geldiğini göstermektedir. Bu başarıyı daha ileriye taşımamızın yolu, yalnızca tescil sayısını artırmaktan değil, bu hakların etkin şekilde korunmasından ve ekonomik değer yaratmasından geçiyor.

Değerli Konuklar,

Tescil, bir fikri emeğin hukuken tanınması anlamına gelir; fakat asıl güç, bu hakkın ihlale karşı korunması ve pazarda etkin biçimde kullanılabilmesi ile ortaya çıkar. Hak sahiplerinin, tescil sonrası süreçte bilinçli hareket etmesi; markasının itibarını koruması, patentinin izinsiz

kullanımlarına karşı süreci takip etmesi, delil tespiti, ihtiyati tedbir ve lisans sözleşmeleri gibi araçlardan etkin biçimde yararlanması büyük önem taşımaktadır.

Bu noktada Türk Patent ve Marka Kurumu olarak biz de sadece başvuruların alınması ve tesciliyle sınırlı kalmıyoruz. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda yapılan düzenleme ile artık marka iptaline ilişkin yetki TÜRKPATENT'e devredilmiştir. Artık markaların tescil tarihinden itibaren beş yıl boyunca kullanılmaması, kullanım sonucunda jenerik ad haline gelmesi, yanıltıcı olarak veya garanti markası ve ortak marka bakımından teknik şartnameye aykırı olarak kullanılması durumlarında, ilgili kişilerin iptal talebi üzerine mahkeme yerine TÜRKPATENT tarafından iptal süreci yürütülmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar dokuz yüz beş talep alıp bunların iki yüz altmış yedisini sonuçlandırdık. Yüz otuz beş markayı iptal ederken yüz beş marka için karar tescil devam kararı verdik, yirmi yedi marka ise Kurum yetkisi başlamadan önce açılan dava sonucu iptal edildiğinden iptal talebi konusuz kaldı. Diğer taleplerin ise noksan tamamlama ve delil sunma süresi devam etmektedir.

Bu sistem hem hak sahipleri hem de işletmeler açısından daha hızlı, etkin ve erişilebilir bir koruma mekanizması sağlamakta, özellikle tescil edilen markaların piyasada kullanımını gerektirdiğinden sınai mülkiyet sisteminin nihai hedefi olan hakların korunmasının yanı sıra ticarileştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Patentler, markalar ve tasarımlar, yalnızca bir belge olarak kalmamalı; pazarda katma değer yaratan, yatırım çeken, istihdam sağlayan unsurlar haline gelmelidir. Bu nedenle TÜRKPATENT olarak biz, yalnızca başvuru süreçlerinde değil, bilginin ekonomiye dönüşümünde de aktif bir rol üstleniyoruz.

Değerli Katılımcılar,

Ülkemiz, her geçen gün fikri sermayesini büyütüyor. Her yeni tescil, her koruma, her başarılı ticarileşme örneği; ülkemizin rekabet gücünü artırıyor. Bugün burada yapılacak paylaşımların, hakların yalnızca alınması değil, korunması ve değerlendirilmesi açısından da farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Sözlerime son verirken, bu panelin ülkemizin sınai mülkiyet kültürüne ve markalaşma vizyonuna katkı sunmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sunucu: Kıymetli misafirlerimiz, son olarak konuşmasını yapmak üzere Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Erhan İçener'i kürsüye davet ediyorum.

Prof. Dr. Erhan İçener: Türk Patent ve Marka Kurumumuzun kıymetli Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak; Hukuk Fakültemizin Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halit Serhan Ercivelek, öğretim üyemiz ve panelimizin düzenleyicisi Doç. Dr. Canan Küçükali, kıymetli akademisyenlerimiz, değerli hâkimlerimiz, hukukçularımız, patent ve marka vekillerimiz ve hafta sonu sabahın erken saatlerinde takdire şayan bir öğrenme arzusuyla bu önemli paneli dinlemeye gelen sevgili öğrencilerimiz,

Bugün sizlerle beraber olamadığı için üzüntülerini ve hassaten selamlarını ileten Rektör hocamız Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Bugün burada milli teknoloji siyasetimiz doğrultusunda, fikri ve sınai mülkiyet bilincinin gelişmesine; patent ve markalarımızın uluslararası alanda tanınması ve korunmasına katkı sağlayan konular hakkında hem akademimizin hem de alana dair uygulayıcıların öncü ve önemli isimlerini aynı çatı altında buluşturan panelimizde sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Günümüzde bir ülkenin kalkınma hızı ve düzeyini, sahip olduğu doğal kaynaklar kadar ve belki ondan daha da çok bilgiye, buluşlara ve girişimciliğe verdiği değer belirliyor. Patentler, markalar ve tasarımlar artık yalnızca hukukun konusu değil; toplumsal ilerlemenin, yeniliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın da taşıyıcı unsurlarıdır. “Uygulamacı Bakışıyla Patent ve Marka Uyuşmazlıkları Paneli”, bir hukuk meselesini konu edinmesinin ötesinde ülkemizin yenilikçi potansiyeline ve üretkenliğine dair önemli bir fikir alışverişi ortamı sunma özelliğini taşıyor. Sınai mülkiyet hukukunun, çağımızın en stratejik alanlarından biri haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Teknolojinin, dijitalleşmenin ve küresel rekabetin hız kazandığı bir dönemde, fikir ve buluşların korunması sadece bireysel bir hak meselesi değil, aynı zamanda milli teknoloji ve kalkınma hamlesi çerçevesinde toplumsal bir sorumluluktur.

Bu bağlamda uygulayıcıların görüşleri ve tecrübeleri, akademik çalışmalar kadar önem taşımaktadır. Bugün burada hem teorinin üretimini ve rehberliğini yapan akademisyenlerden hem de uygulayıcı hâkimlerimiz ve patent ve marka vekillerimizden çok kıymetli paylaşımlar dinleyeceğiz. Eminim ki katılımcılar patent ve marka uyuşmazlıklarına dair hususları çok yönlü bir bakış açısıyla ele alacaktır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak biz, bu tür etkinliklerle bilimsel gelişime katkı sunmayı ve dış paydaşlarımız olan uygulayıcı dostlarımızla güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı

çok önemsiyoruz. Verimli, ufuk açıcı ve ilham veren tartışmalara şahit ve dahil olduğunuz bir gün olması dileğiyle, başta panelin hazırlanmasında emeği geçen Hukuk Fakültemizin değerli öğretim üyeleri olmak üzere, Türk Patent ve Marka Kurumu'na, hâkim ve vekillerimize, bizleri onurlandıran tüm değerli konuklarımıza ve paydaş kurumlarımıza cânıgönülden teşekkür ediyorum.

AÇILIŞ KONUŞMACISI (KEYNOTE SPEAKER)

PROF. DR. IRENE CALBOLI'NİN KONUŞMASI

Sunucu: Kıymetli hocalarım ve değerli katılımcılar; şimdi Texas A&M Üniversitesi'nden Sayın Prof. Dr. Irene Calboli Hocamız “Marka ve Patent Uyuşmazlıkları” hakkındaki sunumunu çevrimiçi olarak bizlerle paylaşacaktır. Tüm dinleyicilere verimli bir oturum dileyerek sözü hocamıza bırakıyorum.

Distinguished professors and esteemed participants, we now have the honor of hearing from Professor Dr. Irene Calboli from Texas A&M University, who will deliver her presentation on “Trademark and Patent Disputes” online. Wishing all participants a fruitful session, I now give the floor to our distinguished speaker.

Prof. Dr. Irene Calboli: Good morning, everybody, and I am very honored to be speaking for you today.

I would like to extend my thanks to the university, to the Rector, to the authorities, to the Director of the Intellectual Property Office of Türkiye, to my colleague Professor Canan, and to all the team that has worked so hard to make today's event a great success for the esteemed judges and the esteemed practitioners attending the conference.

I am truly sorry for not speaking in Turkish. I have spent considerable time in your beautiful country, but I am not fluent enough to be able to speak in Turkish. So I thank you for your understanding and for speaking in English.

I was asked to share some reflections about patents and trademark disputes, and, in consulting with the colleagues at the university, we thought that it could be interesting to go through some

trends and some comparative perspectives, looking at the United States, the country where I am based and where I teach, and in some ways Europe and maybe even Asia.

I'm going to mention a couple of cases in Asia to see some of the trends, particularly since this audience is made up of distinguished judges and practitioners. The question is: what does IP litigation hold for future disputes and dispute resolution?

So, maybe I'm stating the obvious, but the general trend clearly shows, across the world—largely in the United States, followed by other jurisdictions, but a bit everywhere—that artificial intelligence is really dominating a lot of the discussion about case law, adjudication, and potential conflicts in IP and the patent area at this stage.

But certainly, for judges and practitioners, it is important to understand the extent of artificial intelligence and its interaction with legal disputes—in terms of being the subject matter of legal disputes, being the subject matter of whether or not an invention is patentable, a work of authorship is copyright, a trademark is registrable, or a design is registrable—are something that we are just, in my view, starting to tackle, and the future will continue to hold quite a bit of litigation in this space.

I have been working on trademark law for over 30 years at this point, starting all the way back to my time at the master's in London at the Queen Mary University. And what's quite interesting, 30 years later, is that a lot of the questions are similar.

They might change context; we are seeing much more online disputes—we are seeing more disputes related to mediums such as non-fungible tokens (NFTs)—but the struggle remains very similar: brand protection against free competition, brand protection against free expression and free communication.

We start to see—because sustainability is really entering mainstream—more disputes on upcycling, right to repair, recycling, and so that type of dispute is here to stay. But, to a large extent, they are not that different from the repackaging and the exhaustion-related disputes of the late '90s, when, at least in Europe, the first edition of the European directive was enacted.

And, obviously, with the growth of e-commerce, we are seeing disputes in the areas of online platforms. Amazon—we are seeing Amazon somewhat changing the scenarios about what are famous marks, having even their own way to police these trademarks.

We clearly are seeing—and that is also relevant to judges—a growth of ADR, not just arbitration but certainly mediation and even negotiation, because of the high cost of litigation. But particularly in arbitration, judges are certainly very involved as well.

And the trend we can see in the patent area, beyond the patentability or not of artificial intelligence-made innovation or assisted innovation, is really patent eligibility. I am going to mention to you a few cases in the U.S. and some of the very recent initiatives by the USPTO.

We are in a moment of struggle towards trying to define what patentable inventions are. Certainly, the artificial intelligence debate trickles in here, at least indirectly, and what is patentable—an eligible patent—is really becoming mainstream.

The inter partes estoppel, for example, in the U.S. has been narrowed considerably just in the past few days, again to try to have more patents. That has led to a lot of criticism for the fears of patent trolls and non-practicing entities making a big comeback, as they have done a few years ago.

So, with that, I think we have quite a full plate in a world in which intellectual property is really the engine for innovation. More countries are understanding the importance of intellectual property as a promoter of innovation.

It is really interesting to see the movement in the Global Innovation Index, for example; it is very interesting to see the investments in innovation ecosystem, in intellectual property, and innovation strategies made by many developing and even least developed countries. So there is an understanding that IP is crucial for development; it is really becoming mainstream.

And with more IP sought by applicants there are also more disputes, obviously. I always tell my students there is more work for patent examiners, there is more work for trademark examiners, there is more work for IP offices, there is more work for IP practitioners, and there is more work for IP judges—and that might be good news or bad news because judges tend to be very busy and have desks full of files, or computers full of files.

And so the amount of interest always translates into more attention in terms also of prosecution issues and, obviously, also litigation issues or dispute adjudication through settlements and so on.

I am a major-picture person; I like to show images. I think, you know, we learn a lot from visuals. On the website “GPT the World,” there is an almost daily update on the disputes on AI.

This is just yesterday's update for the lawsuits as they are happening, as we speak, across the globe related to copyright. Most of these disputes relate—I know this is a conference about trademarks and patents, but that is equally important because a lot of rights today overlap—and so when there is a trademark right, there is often a copyright on top of it, if there is not also a design.

There is a lot of intricate relationship between these rights, but you can see there is really a lot of activity going on in this space. This is the United States, which is by far the leader—the nomenclature “leader” doesn't have any positive connotation in terms of leading, and having a lot of litigation is really not a positive prize—but it's where we can see a lot of litigation happening.

We know that just a few weeks ago we had a major settlement, which has been labeled “Anthropic settlement.” And what is actually interesting, I would say for judges here, is to see the names of the judges—to see that there are some judges that are really becoming the point of reference to go to or to try to have a lawsuit in front of in case of disputes related to this area.

We don't really see a trend in forum shopping like, for example, we see in patent—with some of the districts in Texas on the East Coast—but clearly we see the bulk of litigation happening between the East Coast and the West Coast, primarily in California and in the Southern District of New York, which tend to be the jurisdictions in the United States for all IP and now also for artificial-intelligence-related disputes.

A very important question that refers also to IP offices is not just whether an AI-assisted invention can be patentable—and so whether we need to have a human inventor or not—but the next question, and I'm sure this community has already discussed that, is what's going to be obvious, what's going to be inventive enough, with really accelerating the speed of innovation to a level that has been unprecedented in terms of quantity of potential output compared to the past.

The question is: how can offices really assess if something is not just new but really has that inventive step—that non-obviousness requirement that is necessary for granting a patent and patent protection?

And so this idea of inventive step and non-obviousness in the age of AI innovation—whether or not that's patentable—you know, the question is even for human-made innovation: how can

we reassess perhaps the inventive step in a world in which non-obviousness is eroded faster and faster?

And this is a big question for IP offices both in the space of patents and also in the space of design, particularly design patents, of course, in the United States that also go through a revision. But, for litigation—because most countries don't examine industrial design applications for novelty, really—and a lot is left to potential litigation or, you know, a successive stage.

That's also an important question, and we, I believe, are just at the beginning of seeing trends in this space. And so, you know, that also brings us to the role of trademarks.

We don't hear anything yet about whether an AI-designed logo or an AI-designed slogan or, you know, a made-up word can be protected as a trademark based on the requirement of distinctiveness, because unlike in copyright and patent we really are not having any discussion about the human factor in the designing of a logo or a tagline.

So what can be the sign that could be protected and registered as a trademark? And so that's actually a very interesting question to see whether—and probably something that, at a certain point, will come to the court as well.

And as I mentioned, this idea of industrial design and to what extent AI will impact the validity of the protection of industrial design. These are the two questions that are really not raised yet, but they will very likely come up, and so it will actually be very interesting to see what happens when they will be brought to some of the courts.

But what is certain is that the relationship between artificial intelligence and intellectual property disputes—and so the adjudicators, be those judges or arbitrators or mediators—is just, you know, at the beginning; it's here to stay and will continue to be more and more sophisticated.

I'm not saying that judges will need to have some computer science training, but maybe it would not be a bad idea to make sure we all understand better how artificial intelligence functions, how the training and the LLMs and all the technicalities that go with it.

In the States, often our patent attorneys and our lawyers are actually engineers in this space or coders or folks that understand the technology, and that will be a big part of the future. Actually, very interesting—I'm in the education space, and I know, you know, one of the former directors

of the IP Office of Turkey that now works and is the director of one of the sections for European and countries in transition, Dr. [—], is an engineer, and so this is really the importance—and Turkey is leading in there—obviously to understand this interconnection between engineering and legal adjudication.

And so, now from AI let's go to the fun part—let's go to trademarks. What can be the main trend in trademark law?

Well, again, as I said, I feel that the disputes are evolving, but the core issue remains the same: how do marks interfere with competition? And more and more, since nobody reads anymore—unfortunately everybody looks at things—marks have to find a balance in the visual economy, in a world in which we consume information visually, meaning that trademarks are not just signs that indicate commercial origin but often take a life of their own as communication.

And so the question is: who should own that communication function, which is different from the advertising function that the Court of Justice of the European Union developed in the L'Oréal case, for example.

And so the United States—it's a country where everybody likes to talk, and, you know, free speech is probably sometimes a bit too much, particularly in the trademark space—but certainly it is a country where we had a robust discussion about the value of trademarks in the speech and communication space.

Unfortunately—at least this is my view—a lot of the discussion, which is very important, has happened with respect to vulgar words: the right to say vulgar words or to, most importantly, register and protect vulgar words. This is really, you know—even though these cases tend to be extreme examples—but the theme is there is a value in protection, there is a value in free use for communication, and where do judges, where do courts, come in to try to assess a balance?

And so these are the pictures—four very famous cases decided by the Supreme Court in the United States. You might be familiar with those: you know, the Slants case about disparaging words that can be protected now; the Brunetti case about scandalous and immoral words that can be protected; the Bad Spaniels case, in which the Supreme Court, on the other side, found that the use of the same shape was not needed and so there was not artistic use in this specific case; and finally the case, you know, the Elster case, that was really about, in some way, the Supreme Court trying to narrow down its previous decision about what can be protected as a trademark, and denying, you know, the plaintiff the possibility to register the words “Trump

Too Small.” There may be right-of-publicity issues here as well, but the Court did not address them.

What was interesting, though, is that even though the Court in, you know, the VIP Products—so the Jack Daniels case—ruled that the case did not fall under the artistic exception, on remand the record actually found that there was parody, and so there was an actual exception as to the trademark law, the Lanham Act.

Finding that there was parody was not decided under the artistic use but was decided under parody. Again, the facts matter, but what matters is this attempt to find spaces for communication—fun communication, sometimes even offensive communication—so there is a constitutional principle here, but at the same time there is this idea of what’s too much, what’s not, what can we allow, or what can’t we.

And I would say the takeaway is: it is a case-by-case decision, and we don’t really know where we stand as plaintiffs and as defendants. That’s why, again, there is a lot of work for lawyers.

Another space that was quite interesting is the non-fungible tokens, the NFTs. The bubble, I think, has exploded.

We have just some cases in the courts. But what’s interesting is that the IP offices now know how to register NFTs through software products or through software and entertainment services.

But the courts decided that these have to be treated as normal trademarks, and the NFTs are regular goods. And in this very specific case, it was found, really, that the defendant was infringing because, you know, the registrant—the mark, so the first user of NFTs—had priority.

And in this space it’s going to be really interesting to see what happens in the pending appeal now in front of the Second Circuit in New York of the MetaBirkins case. That is a case again about an artist that used NFTs, taking pictures of a Birkin bag and then adapting them.

The problem is, he made 100, and they were sold for 100,000 dollars, and so, again, the tension between “I, a brand owner, want control over my image; I don’t want other people to make money taking pictures of my products and then transforming them into NFTs,” moreover when they use the word MetaBirkins or meta-brand instead of another name, versus, you know, this is the claim of the artist: “This is my freedom of expression; this is my freedom of art.” Where are we going?

In today's world, I always tell my students, probably the Impressionists would have sued each other for copying the style. Certainly, Warhol would never be able to paint the soup and many other of his iconic works.

So the question is: the protection is important; when can we find spaces where it can be overridden without consent, without license? And when should we—actually the judges, the courts, the system—provide for licensing and consent?

And this is a very hard question to assess because it's about assessing the harm to the brand: the harm, that dilution, that potential tarnishment—and how to define what's tarnishment. The judges in the room know it's extremely difficult because the brand will always say they're tarnished, but to actually assess whether that's accurate or not is a matter of facts and is a matter, often, you know, of details, and it's often a concept that might change depending on the circumstances.

So these are very complex and sociological—to a large extent—questions. But the value of trademark, certainly—and in contexts such as merchandising—remains crucial, and, again, I would say, the U.S., being such a litigious country, we have a lot of jurisprudence that has been developed.

What was interesting in this recent case in Pennsylvania—and that was related to Penn State University—was the damages. So we are almost at the point where merchandising and use of a famous mark on unrelated goods and services is clearly unlawful if it's not done under license, unless it's a parody, unless it falls under an exception; but if it doesn't, it's unlawful.

And then the question is: what are the remedies? And so this was really a case about injunction, a case about damages and attorneys' fees, which obviously are crucial, you know, in the court, in adjudication for judges—often are the only reason why defendants litigate: to try to recover costs and damages.

And, you know, last, I think we will continue to see a growth in the disputes related to upcycling and uses of famous products—genuine products—in ways that are different, in ways that recycle parts of them. We have seen upcycling-related cases in the States; we have seen them in Korea; we have seen them in Singapore; we have seen them in France.

And at this point it seems that the courts tend to side with brand owners, particularly when the defendants are not disclaiming the fact that the products are upcycled and particularly when the

use of the mark can create confusion or tarnishment to the name of the brand. What is interesting here is the first sale/exhaustion, because a lot of these cases are very similar to some of the exhaustion-related cases related to packaging and rebranding or repackaging or alteration of genuine products that we had in the European Union in the late '90s related to whiskies—I don't know if you remember cases like Bristol-Myers Squibb v. Paranova.

So this idea of free movement of goods after sale of genuine goods and control of goods distribution after sale—it has always been a tension. The principle of exhaustion—only if the condition has not been impaired or changed.

And so the question is: any use in a recycled way will be different, and so the courts are struggling with this idea. Still, a Swiss court, in a case called Artisan de Genève a year ago, found that the activity of providing upcycling—buying and selling upcycling products—was not [lawful], and I personally want to push against that in my academic work, but this is the status at this point.

You know, the question is: if consumers are not confused, should a third party be able to take products and give them a second life in some way? The problem of authentication, the problem of verification—there are many problems intertwined.

But certainly, the world of circular economy, like AI, is here to stay, and we will continue to see disputes. And so this is really an interesting space to watch and is even interesting because it's the perfect space for overlapping rights—because here we might have trademark infringement for confusion or dilution, for blurring and tarnishment; we can have copyright infringement for unauthorized derivative works; we can have design infringement as well.

So it's really interesting to watch this space and see, you know, how we can reuse—move around—all these rights. And so I would say the main takeaways are: trademarks are communicators.

They identify source, but they identify so much more. And so this idea of who is controlling this communication function has always been a tension, but now we see the tension even more, and we will continue to see it.

And then judges are left to decide on a case-by-case basis, based on the circumstances. My hope for—and my, uh, prayer in many ways—to judges is, and to practitioners: practitioners need to defend their clients; they have to argue; they have to persuade.

But the adjudicators, in my view, really need to take a step back and think about what's the function of the trademarks. Are the interests of the owner really undermined versus the need to have a competitive market, versus the need of consumers to be well informed but also to have alternative products, versus the need of the environment to have, you know, a circular economy?

So often IP is becoming so technical, so vast that we risk to get lost in the details and make sure we apply the standard so that the standard is fitting the decision, and we lose sight of why, you know, that right was created in the first place. What's the function?

And the function is always fair competition in the marketplace, good information, creating a vibrant economy. Again, IP is an incentive for innovation; it should not become a leverage for capturing values in the market without actually innovating and should not become a leverage to block competition and communication.

And so the adjudicators, I think, have a big responsibility, and I think—I love the way judges decide these cases—because they tend to be very careful about avoiding creating huge rights, and they really try to feel through the facts to maintain a balance. And that's really important, I think, for the adjudicator: to always remember, why do we have this right; what's the ultimate purpose—for the greater good, for the good of the economy, for everybody.

And finally, patent cases: I'm not going to talk about the UPC, because that in itself would require half a day. I just wanted to give you quickly a snapshot of some of the trends in the States, and the reality is we are seeing a bit of a revival of patents, big strong protection, which needs to be contextualized with the economic and trade world—and somewhat trade wars—we are seeing, and the race to innovation is crucial, and big countries are running against each other rather than really running parallel, and the value of patent and expanding patent eligibility might be one of the ways to run part of this innovation race.

And so, in the States, for example, we are seeing now proposals for this Patent Eligibility Reform Act—I thought that this was important for me to mention—opposition against, but with the new director of the USPTO, with the new administration in the U.S., there is quite a good chance that this law will pass.

There has been testimony in the Senate about that just, you know, this past week, with big names in favor and against it, and the law really wants to try to broaden patent eligibility that has been narrowed down by the Supreme Court, with the two famous Supreme Court cases—one is Alice and one is, you know, the Mayo case—and the idea is, well, we want to make sure fields like

biotechnology, software, diagnostic, medical devices are clearly under the umbrella of protection.

And, obviously, as you might remember, you know, the Myriad case, the Alice case did cut some of that patent eligibility, and we are seeing an economy in which technology related to biotech and to medical devices, diagnostics—it's crucial, you know, under many, many sectors of the industry. And so this is really interesting to watch—this is a very interesting space to watch.

And so the cases in the U.S. reflect that, because these 2025 big cases were all about procedures, which is—and a lot were about the inter partes—the IPRs. These cases, the EFactor v. Google, was decided en banc in 2025 by the Federal Circuit—that means it was reviewed by the whole circuit, the bench with all judges—and the issue was the ability of Google to bring in an expert testimony that, according to the court, then was not—didn't—follow the rules of procedure, and, you know, Google was found liable on infringing the patent and there was a ruling that awarded to the other party 20 million in damages.

The Federal Circuit examined whether the district abused its discretion by admitting an expert testimony that didn't meet the requirement of the rules of procedure, and eventually decided that the court, yes, abused its discretion, and really looked down at the detail of the procedure and concluded that that testimony was not valid—was not valid evidence. And so that has really put a lot of effort and attention to the type of evidence parties can bring to litigation.

Another important case, again by the Federal Circuit in 2025, was Ingenico v. —, and here was probably one of the biggest cases about eligibility of the 2025 year, and this case was about prior art and how prior art can be disclosed.

The plaintiff introduced evidence of prior art, but the jury found that the prior anticipated the patent, and so there was no patent eligibility. And then the question was really whether that prior was really in public and whether there was a valid estoppel, and clearly the court, adopting a relatively broad interpretation, found—you know, the Federal Circuit found—that the IPR estoppel did not preclude Ingenico from presenting the evidence because the ground asserted could not have been presented before, and so that narrowed down the application of the estoppel.

And when we look at the PERA proposal, it goes in the same direction; so, again, we are seeing a trend of expanding eligibility. And the Ingenico case was followed by this other important

case that is still a PTAB case—so, you know, a prosecution/adjudication case—but you can see the important role that the USPTO, also the IP office, has decided to play in this area.

And in this case, you know, the plaintiff sought to institute five IPRs against, you know, this company, Welch Allyn, and back then Acting Director Cook denied them, and denied them based on discretionary authority, based on this idea of settled expectations about the fact that those had not to be brought up and affect the case.

And what was even more interesting is just yesterday, on the 17th of October, John Squires, the recently confirmed Director of the USPTO, sent a letter saying that all pending current IPR petitions had to be withdrawn from the PTAB, and then again, following Acting Director—now Deputy Director—Cook, you know, she's in charge of deciding over those, but the likelihood is that, you know, all of these are basically, at this point, not going to be affecting the eligibility of the patent.

So you can see we are really in a historical moment across many countries about patent eligibility being pushed—becoming broader again to a certain extent. Whether this is somewhat to rebalance the fact that, under an AI-led system, fewer inventions will be patentable and so we need to compensate with bigger patent eligibility, I cannot say, but it's really an interesting space to watch—watching the debates of administrations—but it's more than that; it's really how does this debate fit in the trade world and the trade wars, the tariffs, new instruments, and so on, and how that can help or not the development of innovation.

I haven't mentioned here disputes about the standard-essential patents. We have a lot of movement in this area as well across all countries that develop, you know, strong technology.

We have seen really interesting discussion about cross-border injunctions, and, obviously, forum shopping, venues, and damages remain another very, very big topic. And so I hope this was an interesting enough discussion, but you can really see, from a judge's point [of view], this is a field that will never end to give us a lot of work.

The work is becoming more and more specific. The work reflects—as it always did—the status of the world, the trade system we have, the technology system we have, the technology system we hope to have, the communication values that we hope to have or we want to have.

And so I think there is so much food for thought that will continue to be gathered, especially by the judiciary. Because remember, we are the ones who read your opinions, use your opinions, cite your opinions, study your opinions.

So you really are the ones who make a lot of differences. So thank you very much for your work, and thank you to all the practitioners for being a very important part of stimulating this work with their arguments.

So teşekkür ederim!

Prof. Dr. Irene Calboli'nin Konuşmasının Türkçe Çevirisi

Herkese günaydın; bugün sizlere hitap etme onuruna sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum.

Üniversiteye, Rektöre, yetkililere, Türkiye Fikri Mülkiyet Ofisi Direktörüne, meslektaşım Profesör Canan'a ve bugünkü etkinliği saygın hâkimler ve saygın uygulamacıların katılımıyla büyük bir başarıya dönüştürmek için yoğun emek veren tüm ekibe teşekkürlerimi sunmak isterim.

Türkçe konuşmadığım için gerçekten üzgünüm. Güzel ülkenizde hatırı sayılır zaman geçirmiş olmama rağmen, Türkçeyi konuşacak kadar akıcı değilim. Bu nedenle anlayışınız ve İngilizce konuşmama olanak tanıdığınız için teşekkür ederim.

Benden patent ve marka uyumsuzluklarına ilişkin bazı değerlendirmelerimi paylaşmam istendi; üniversitedeki meslektaşlarla yaptığımız görüşmelerde, Amerika Birleşik Devletleri—benim bulunduğum ve ders verdiğim ülke—ile kimi açılardan Avrupa'yı ve belki Asya'yı da dikkate alan karşılaştırmalı bazı eğilimlere bakmanın ilginç olacağı kanaatine vardık.

Asya'da bazı davalardan da söz edeceğim; özellikle bu dinleyici kitlesini saygın hâkimler ve uygulamacılar oluşturduğu için bazı eğilimleri görmek adına birkaç dosyaya değineceğim. Soru şu: fikrî mülkiyet yargılaması gelecekteki uyumsuzluklar ve uyumsuzluk çözümü bakımından bize ne vadediyor?

Belki bariz olanı söylüyorum; ancak dünya genelindeki genel eğilim—büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nde, onu izleyen diğer yargı çevrelerinde ve aslında her yerde—yapay

zekânın şu aşamada içtihat, yargılama ve fikrî mülkiyet ile patent alanındaki potansiyel çatışmalara dair tartışmaları gerçekten domine ettiğini gösteriyor.

Bununla birlikte, hâkimler ve uygulamacılar için önemli olan, yapay zekânın hukuki uyuşmazlıklarla etkileşiminin boyutunu kavramaktır—yapay zekânın bizzat uyuşmazlığın konusu olması, bir buluşun patentlenebilir olup olmadığı, bir eser üzerinde telif hakkının bulunup bulunmadığı, bir markanın tescil edilebilirliği ya da bir tasarımın tescil edilebilirliği gibi meseleler bakımından. Kanımca bunlar daha yeni yeni ele alınmaya başlanan konular ve gelecekte bu alanda epeyce dava görmeye devam edeceğiz.

Otuz yılı aşkın bir süredir marka hukuku üzerinde çalışıyorum; bu, Londra'daki Queen Mary University'de yüksek lisans yaptığım döneme kadar uzanıyor. Otuz yıl sonra ilginç olan, pek çok sorunun benzerliğini koruması.

Bağlam değişiyor olabilir; artık çok daha fazla çevrimiçi uyuşmazlık görüyoruz—non-fungible token'lar (NFT'ler) gibi mecralara ilişkin uyuşmazlıklar artıyor—ancak mücadele esasen aynı: marka koruması ile serbest rekabet, marka koruması ile ifade ve iletişim özgürlüğü arasındaki gerilim.

Sürdürülebilirlik ana akıma girdiği için, yeniden kullanım (upcycling), onarım hakkı, geri dönüşüm gibi alanlarda daha fazla uyuşmazlık görmeye başlıyoruz; bu tür uyuşmazlıkların kalıcı olacağı açık. Fakat büyük ölçüde, bunlar Avrupa'da 1990'ların sonlarında ilk direktifin yürürlüğe girdiği dönemdeki yeniden paketleme ve tükenme (exhaustion) temalı uyuşmazlıklardan çok da farklı değil.

Ve elbette e-ticaretin büyümesiyle çevrimiçi platformlar alanında uyuşmazlıklar görüyoruz. Amazon—ünlü markaların ne olduğuna dair senaryoları bir ölçüde değiştiriyor; hatta bu markaları denetlemek için kendi yöntemlerine sahip.

Açıkça görüyoruz ki—bu, hâkimler açısından da önemli—ADR (alternatif uyuşmazlık çözümü) büyüyor; yalnızca tahkim değil, özellikle yüksek yargılama maliyetleri nedeniyle arabuluculuk ve hatta müzakere de. Ancak tahkimde, hâkimlerin de kuşkusuz ciddi bir rolü oluyor.

Ve patent alanındaki eğilim, yapay zekâ tarafından yapılan ya da yapay zekâ yardımıyla yapılan yeniliklerin patentlenebilirliğinin ötesinde, esasen patent uygunluğu (patent eligibility). ABD'deki birkaç davadan ve USPTO'nun çok yeni girişimlerinden söz edeceğim. Şu anda

patentlenebilir buluşun ne olduğuna dair tanımını belirlemeye dönük bir mücadele yaşanıyor. Kuşkusuz yapay zekâ tartışması da en azından dolaylı biçimde burada etkili; “patentlenebilir” olanın kapsamı gerçekten ana akım bir mesele halini alıyor. Inter partes estoppel, örneğin, ABD’de sadece birkaç gün önce önemli ölçüde daraltıldı; yine daha fazla patent sağlama hedefiyle. Bu ise patent trolleri ve üretim yapmayan kuruluşların yeniden güçlü biçimde ortaya çıkacağı endişeleri nedeniyle epey eleştiri aldı.

Dolayısıyla, fikrî mülkiyetin inovasyonun motoru olduğu bir dünyada, daha fazla ülkenin fikrî mülkiyetin inovasyonu teşvik eden önemini kavradığını görüyoruz. Küresel İnovasyon Endeksi’ndeki hareketi izlemek ilginç; inovasyon ekosistemlerine, fikrî mülkiyete ve inovasyon stratejilerine yapılan yatırımlar dikkat çekiyor; bu, birçok gelişmekte olan ve hatta en az gelişmiş ülke için geçerli. Yani, fikrî mülkiyet kalkınma açısından kritik; ana akım haline geliyor.

Ve başvuru sahiplerince daha fazla fikrî hak talep edildikçe, doğal olarak daha fazla uyuşmazlık da çıkıyor. Ben öğrencilere hep şunu söylerim: daha çok patent uzmanı için iş, daha çok marka uzmanı için iş, daha çok fikrî mülkiyet ofisi işi, daha çok uygulamacı işi ve daha çok fikrî mülkiyet hâkimi işi var—ve bu iyi haber de olabilir, kötü haber de; zira hâkimler genellikle çok meşguldür ve masaları (ya da bilgisayarları) dosyalarla doludur.

Dolayısıyla ilginin artması, kaçınılmaz olarak, hem başvuru süreçlerine yönelik daha fazla dikkat hem de yargılama ya da anlaşmalar yoluyla uyuşmazlık çözümüne yönelik ilgiyi beraberinde getiriyor.

Ben büyük resim insanıyım; görsellerle anlatmayı severim. GPT the World adlı sitede, yapay zekâyâ ilişkin uyuşmazlıklara dair neredeyse günlük güncellemeler yer alıyor. Bu, telif hakkına ilişkin, dünyada şu anda—tabiri caizse—anbean yaşanan davaların dünkü güncellemesiydi. Bu uyuşmazlıkların çoğu—konferansın markalar ve patentler hakkında olduğunu biliyorum ama bu da aynı ölçüde önemli, çünkü bugün pek çok hak üst üste biniyor—bir markanın var olduğu yerde çoğu kez telif hakkı, hatta tasarım da olabiliyor—telif hakkına ilişkin.

Bu haklar arasındaki ilişki epey girift; fakat görebileceğiniz gibi, bu alanda ciddi bir hareketlilik var. Bu, Amerika Birleşik Devletleri; açık ara bir “lider”—liderlik burada olumlu çağrışımli değil; çok dava görülmesi övünülecek bir paye değil—ama davaların yoğunlaştığı yer. Birkaç hafta önce büyük bir uzlaşma yaşandığını biliyoruz; “Anthropic settlement”. Ve hâkimler için

ilginç olan, hâkimlerin isimlerini görmek—bu alandaki uyuşmazlıklarda başvurulacak referans isimler haline gelmiş bazı yargıçlar var.

Patentte gördüğümüz gibi—Teksas’ın doğusundaki bazı bölge mahkemeleri gibi—forum seçimi (forum shopping) eğilimine dair bir trend görmüyoruz; ancak davaların ağırlığının Batı ve Doğu Yakası arasında, esasen Kaliforniya ve New York Güney Bölgesi’nde toplandığını açıkça görüyoruz; bunlar ABD’de tüm fikrî mülkiyet ve artık yapay zekâ davaları için başlıca yargı çevreleri.

Fikri mülkiyet ofislerini de ilgilendiren çok önemli bir soru, yalnızca yapay zekâ destekli bir buluşun patentlenebilir olup olmadığı değil, bir sonraki soru: hızlanmış inovasyon ortamında “aşıkârlık” (obviousness) nasıl değerlendirilecek? Hiç görülmemiş ölçüde artan üretim hızları bağlamında, nicelik bakımından geçmişle kıyaslanamayacak bir çıktı söz konusu olduğunda, ofisler bir buluşun yalnızca yeni değil, gerçekten buluş basamağı içerip içermediğini nasıl tespit edecek?

Dolayısıyla, yapay zekâ çağında buluş basamağı ve aşıkârlık—ister patentlenebilir olsun ister olmasın—hatta insan yapımı inovasyonlar bakımından dahi, aşıkârlığın çok daha hızlı aşındığı bir dünyada bu gerekliliğin yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Bu, tasarımlar alanı için de büyük bir soru; özellikle ABD’deki design patent’ler bağlamında yürüyen gözden geçirmeler için. Üstelik çoğu ülkede endüstriyel tasarımlar yenilik bakımından incelenmediğinden, pek çok mesele yargılamaya ya da sonraki aşamalara kalıyor. Bu da önemli bir soru ve kanımca daha yeni yeni eğilimleri görmeye başlayacağız.

Ve bu bizi markaların rolüne getiriyor. Henüz bir yapay zekâ tarafından tasarlanan bir logo, bir slogan veya uydurma bir kelimenin markasal ayırt edicilik şartlarını karşılayıp karşılamadığına dair bir şey duymadık; zira telif ve patentten farklı olarak, marka işaretinin tasarımında insan unsuruna dair bir tartışma yaşanmıyor. Dolayısıyla, hangi işaret korunabilir ve marka olarak tescil edilebilir? Bu da çok ilginç bir soru; muhtemelen bir noktada mahkemelere taşınacak.

Belirttiğim üzere, endüstriyel tasarım ve yapay zekânın bu korumanın geçerliliğine etkisi—iki soru da—henüz tam anlamıyla gündeme gelmedi; ancak muhtemelen ortaya çıkacak ve mahkemelerin önüne gelecek. Ne var ki kesin olan şu: yapay zekâ ile fikrî mülkiyet uyuşmazlıkları—ve bu uyuşmazlıkların yargılayıcıları, ister hâkimler ister hakemler ya da arabulucular olsun—daha yolun başında; bu ilişki kalıcı ve giderek daha sofistike hale gelecek.

Hâkimlerin bilgisayar bilimi eğitimi alması gerektiğini söylemiyorum; ama yapay zekânın nasıl işlediğini, eğitim süreçlerini, LLM'leri ve bunların teknik ayrıntılarını daha iyi anlamamız hiç fena olmaz. ABD'de patent avukatlarımız ve avukatlarımız bu alanda sık sık mühendis, yazılımcı ya da teknolojiyi anlayan kişiler oluyor; geleceğin önemli bir parçası bu. Eğitim alanında olduğum için ilginç buluyorum; biliyorum ki Türkiye Fikri Mülkiyet Ofisi'nin eski direktörlerinden biri, bugün Avrupa ve geçiş ülkelerinden sorumlu bir bölümün direktörü olan Dr. [—], bir mühendis. Bu da mühendislik ile hukuki yargılama arasındaki bu bağlantının önemini gösteriyor; Türkiye bu konuda öncü. Mühendislik ile hukuki değerlendirme arasındaki bu kesişim hayati.

Şimdi yapay zekâdan “eğlenceli” kısma geçelim—markalara. Marka hukukundaki ana eğilim nedir?

Yinelediğim gibi, uyumsuzluklar evriliyor; fakat temel mesele aynı: markalar rekabetle nasıl kesişir? Ve giderek daha az okunan, daha çok “bakılan” bir dünyada, görsel ekonomide bir denge bulunması gerekiyor; markalar yalnızca ticari kaynak gösteren işaretler değil, çoğu kez başlı başına bir iletişim aracı haline geliyor.

Dolayısıyla soru şu: bu iletişim işlevinin sahibi kim olmalı? Bu, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın L'Oréal kararında geliştirdiği reklam işlevinden farklı.

Ve Amerika Birleşik Devletleri—konuşmayı seven bir ülke—ifade özgürlüğü markalar açısından zaman zaman “fazlaca” geniş olabilir; ancak kuşkusuz marka alanında konuşma ve iletişimin değeri üzerine güçlü bir tartışma yürütüldü. Ne yazık ki—kanımca—çok önemli olan bu tartışma, çoğunlukla argo sözcükler bağlamında, yani argo sözleri söyleme ve daha da önemlisi bu sözleri tescil ettirme koruması üzerine yürüdü. Bu davalar uç örneklerdir, ama tema nettir: korumanın bir değeri vardır; serbest iletişimin de bir değeri vardır; yargıçlar ve mahkemeler bu dengeyi nasıl kuracaktır?

Burada ABD Yüksek Mahkemesi'nin verdiği dört meşhur karar var. The Slants davası—aşığılayıcı sözlerin korunabileceği; Brunetti davası—müstehcen ve ahlaka aykırı sözlerin korunabileceği; Bad Spaniels davası—diğer taraftan, aynı şeklin kullanımının gerekli olmadığı ve bu somut olayda sanatsal kullanım bulunmadığı; ve son olarak Elster davası—bir anlamda, Yüksek Mahkeme'nin daha önceki “ne tescil edilebilir” kararını daraltarak, davacının “Trump Too Small” ibaresini tescil ettirme talebini reddettiği karar. Burada kişilik haklarına (right of publicity) ilişkin sorunlar da olabilir; ancak Mahkeme bunlara girmedi.

İlginç olan şu ki, VIP Products—Jack Daniel’s yani Jack Daniel’s olarak bilinen davada, Yüksek Mahkeme her ne kadar olayın sanatsal kullanım istisnası kapsamında olmadığına hükmetmiş olsa da, dosya iade edildiğinde kayıtlar kullanımın parodi olduğunu ortaya koydu; dolayısıyla istisna bu kez parodi üzerinden işletildi. Elbette olgular önemlidir; fakat önemli olan, eğlenceli iletişime, hatta kimi zaman saldırgan iletişime alan açma çabasıdır—burada bir anayasal ilke vardır—ama aynı zamanda “ne çoktur, ne değildir, neye izin verilebilir, verilemez” soruları da vardır.

Buradan çıkarılacak sonuç: vaka bazlıdır; davacı ve davalı bakımından nerede durduğumuzu her zaman öngörmek kolay değildir. Bu nedenle, hukukçular için çok iş vardır.

Bir diğer ilginç alan, non-fungible token’lar, NFT’ler. Balonun patladığı kanaatindeyim. Mahkemelerde yalnızca birkaç dava var. Ancak fikrî mülkiyet ofisleri artık NFT’leri yazılım ürünleri veya yazılım/ eğlence hizmetleri üzerinden tescil etmeyi biliyor. Mahkemeler ise bunları “normal” markalar gibi ele alıyor ve NFT’leri “olağan mallar” sayıyor. Ve somut olayda, başvuranın—ilk kullanıcı olanın—önceliği bulunduğundan ihlal tespiti yapıldı.

Bu alanda, New York İkinci Daire önünde derdest olan MetaBirkins davasında neler olacağını görmek çok ilginç olacak. Bu, bir sanatçının bir Birkin çantasının fotoğraflarını alıp bunları uyarlayarak NFT’ler haline getirdiği bir dosya. Sorun şu: 100 adet üretildi ve 100.000 ABD dolarına satıldı; burada, “ben bir marka sahibi olarak imajım üzerinde kontrol istiyorum; ürünlerimin fotoğraflarını başkalarının alıp NFT’ye çevirerek—hele MetaBirkins gibi markaya çok yakın bir ibare kullanarak—para kazanmasını istemiyorum” diyen marka sahibi ile “benim ifade özgürlüğüm, benim sanatsal özgürlüğüm” diyen sanatçı arasındaki gerilim söz konusu. Nereye gidiyoruz?

Ben öğrencilere şunu söylerim: Bugünün dünyasında, muhtemelen Empresyonistler birbirlerini “üslup kopyası” gerekçesiyle dava ederlerdi. Warhol ise çorba kutusunu ve diğer ikonik eserlerini asla resmedemezdi. Dolayısıyla koruma elbette önemlidir; fakat rızasız, lisanssız olarak nerede istisna tanınabilir alanlar yaratılabilir? Ne zaman—yargıçlar, mahkemeler ve sistem—lisansı ve rızayı öngörmelidir?

Bu çok zor bir sorudur; çünkü markaya verilen zararın—sulandırma (dilution), muhtemel lekelenme (tarnishment)—değerlendirilmesi gerekir. Hâkimler için zordur; zira marka sahibi her zaman zarar gördüğünü söyler; ancak bunun doğru olup olmadığını saptamak olgulara ve ayrıntılara bağlıdır; koşullara göre değişebilen sosyolojik boyutları vardır. Ama bununla

birlikte, marka özellikle merchandising bağlamında kritik önemdedir; ABD gibi dava yoğunluğu yüksek bir ülkede epey içtihat oluşmuştur.

Pennsylvania’da yakın tarihli bir davada—Penn State University ile ilgiliydi—tazminatlar dikkat çekiciydi. Artık neredeyse şu noktadayız: ünlü bir markanın alakasız mal ve hizmetlerde lisanssız kullanımı—parodi veya başka bir istisna yoksa—açıkça hukuka aykırıdır; peki, çareler nelerdir? Bu dava esasen ihtiyati tedbir, tazminat ve vekâlet ücretleri hakkındaydı; bunlar yargılama bakımından kritik; kimi zaman davalıların yargılamayı sürdürmesinin tek nedeni maliyetlerini ve zararlarını geri almaktır.

Ve son olarak, ünlü ürünlerin upcycling kapsamında farklı şekillerde kullanımıyla ilgili uyuşmazlıklarda artış göreceğiz. Bu tür davaları ABD’de, Kore’de, Singapur’da, Fransa’da gördük. Mahkemeler, özellikle davalı ürünlerin upcycled olduğunu açıkça belirtmediğinde ya da markanın itibarını lekeleyebilecek bir kullanım söz konusu olduğunda, çoğunlukla marka sahipleri lehine karar veriyor. Burada tartışma, tüketim sonrası tükenme (first sale/exhaustion) ilkesine gelip dayanıyor; zira bu davaların pek çoğu, 1990’ların sonunda AB’de viskiler bağlamında gördüğümüz yeniden paketleme, yeniden markalama ya da orijinal ürünün değiştirilmesine ilişkin davalara benziyor—örneğin Bristol-Myers Squibb v. Paranova.

Yani, orijinal malların satışından sonra serbest dolaşım ve bu satıştan sonra dağıtım üzerinde denetim—bu gerilim hep vardı. Tükenme ilkesi, koşulların bozulmaması ya da değiştirilmemesi hâlinde geçerlidir. Oysa yeniden kullanım biçimindeki her eylem “farklı” olacaktır; mahkemeler bu fikirle boğuşuyor. Nitekim İsviçre’de Artisan de Genève adlı davada, yaklaşık bir yıl önce mahkeme, upcycling faaliyetiyle uğraşan—upcycled ürünleri alıp satmayı içeren—faaliyetin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Ben şahsen akademik çalışmalarımda bu yaklaşıma karşı çıkıyorum; fakat mevcut durum bu.

Soru şu: tüketiciler aldatılmıyorsa, üçüncü bir kişi ürünleri alıp onlara ikinci bir hayat kazandırabilmeli midir? Kimlik doğrulama, teyit gibi meseleler iç içe; pek çok sorun var.

Bununla birlikte, döngüsel ekonomi—tıpkı yapay zekâ gibi—kalıcı; bu alanda uyuşmazlıklar görmeye devam edeceğiz. Üstelik bu, hakların kesiştiği ideal bir alandır: burada karıştırma veya lekelenme gerekçesiyle marka ihlali; izinsiz türev eser gerekçesiyle telif hakkı ihlali; tasarım hakkı ihlali aynı dosyada birlikte gündeme gelebilir.

Bu alanı izlemek ilginç; çünkü yeniden kullanım örnekleri, markaların yalnızca kaynak gösterme değil, çok daha fazlası olduğunu—iletişim işlevini—gösteriyor. Bu iletişim işlevini kimin sahiplenebileceği sorusu giderek önem kazanıyor.

Ve hâkimler, olay bazında, koşullara göre karar veriyor. Benim hâkimlere—ve uygulamacılara—yönelik temennim şu: Uygulamacılar müvekkillerini savunur; ileri sürer; ikna etmeye çalışır. Ancak yargılayıcıların, markaların işlevinin ne olduğunu—sahibinin menfaatlerinin gerçekten zedelenip zedelenmediğini; rekabetçi bir piyasaya olan ihtiyaç; tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, ancak aynı zamanda alternatif ürünlere erişimi; çevrenin döngüsel bir ekonomiye olan ihtiyacını—gözetmeleri gerekir. Fikrî mülkiyet o kadar teknik ve geniş bir alan haline geldi ki, bazen ayrıntılarda kaybolup, standartları karara uydurma riskimiz var; oysa bu hak niçin yaratıldı sorusunu gözden kaçırmamalıyız. İşlev nedir?

İşlev, piyasada adil rekabet, doğru bilgilendirme, canlı bir ekonomi yaratmaktır. Yeniliğe teşvik aracı olan fikrî mülkiyet, yenilik yapılmaksızın piyasa değerini kapmak için bir kaldıraç haline gelmemeli; rekabeti ve iletişimi tıkamamalıdır. Bu nedenle, yargılayıcıların ciddi bir sorumluluğu var ve bence—bu davaları hâkimlerin ele alış tarzını seviyorum—geniş, aşırı haklar yaratmaktan kaçınıyor; olguları hissederek dengeyi korumaya çalışıyorlar. Yargılayıcı için bu çok önemli: bu hakkı niçin var ettik; nihai amaç nedir—genel iyilik, ekonominin iyiliği, herkesin iyiliği için.

Ve son olarak patent dosyaları: UPC'den bahsetmeyeceğim; zira bu başlı başına yarım günlük bir konu olurdu. Ben yalnızca ABD'deki bazı eğilimlere kısaca bir bakış sunmak istedim ve gerçek şu ki, patentlerde güçlü korumaya dönük bir canlanma görüyoruz; bu da ekonomik ve ticari dünya—kısmen ticaret savaşları—bağlamında anlam kazanıyor; inovasyon yarışında ülkeler hızla koşuyor ve büyük ülkeler paralel değil, adeta birbirlerine karşı koşuyor; patent değerini ve patent uygunluğunu genişletmek bu yarışın bir parçası olabilir.

ABD'de örneğin Patent Eligibility Reform Act (PERA) önerisini görüyoruz—bahsetmenin önemli olduğunu düşündüğüm bir metin—aleyhte görüşler var; ancak USPTO'nun yeni direktörü ve ABD'de yeni yönetimle birlikte bu yasanın geçme ihtimali oldukça yüksek. Senato'da bu konuda yalnızca geçen hafta tanıklıklar verildi; lehinde ve aleyhinde büyük isimler var ve yasa, Yüksek Mahkeme'nin iki meşhur kararı—Alice ve Mayo—ile daralan patent uygunluğu alanını yeniden genişletmek; özellikle biyoteknoloji, yazılım, teşhis, tıbbi cihazlar gibi alanları açıkça koruma şemsiyesi altına almak istiyor.

Hatırlayacağınız üzere, Myriad, Alice gibi kararlar patent uygunluğunu bir ölçüde daraltmıştı ve ekonomide—biyoteknoloji, tıbbi cihazlar, teşhis—pek çok sektör için bu teknoloji yaşamsal. Dolayısıyla izlemeye değer, son derece canlı bir alan bu.

ABD'deki davalar da bunu yansıtıyor; zira 2025'in büyük dosyalarının çoğu usule ilişkili ve çoğu inter partes review'lere (IPR) dair. E-Factor v. Google davası 2025'te Federal Temyiz Mahkemesi tarafından en banc (bütün kurul) incelendi—yani tüm hâkimlerce. Mesele, Google'ın getirdiği bilirkişi ifadesinin usul kurallarına uygun olup olmadığıydı; Google aleyhine ihlal ve 20 milyon dolar tazminata hükmeden alt derece hükmü, usule uygun olmayan bilirkişi beyanının kabul edilmesi nedeniyle, mahkemenin takdir yetkisinin kötüye kullanılması olarak değerlendirildi ve delilin geçersiz olduğuna hükmedildi. Bu, tarafların yargılamaya getirebileceği delil türlerine ilişkin dikkat ve özeni artırdı.

Bir diğer önemli dosya yine 2025'te Federal Temyiz'den çıkan Ingenico v. — davasıydı; muhtemelen yılın en büyük “uygunluk” (eligibility) dosyalarından biriydi ve burada önceden bilinen teknik (prior art)'in nasıl ortaya konulabileceği tartışıldı. Davacı, önceden bilinen tekniğe dair delil sundu; jüri, bu ön bilginin patenti önceden açıklama yoluyla hükümsüz kıldığına karar verdi. Devamında, bu ön bilginin gerçekten kamuya açık olup olmadığı ve geçerli bir estoppel'ün bulunup bulunmadığı tartışıldı; Federal Temyiz, nispeten geniş bir yorumla IPR estoppel'ün Ingenico'nun bu delili sunmasını engellemediğine—çünkü ileri sürülen zeminin daha önce ileri sürülemeyeceğine—hükmetti ve böylece estoppel'ün uygulamasını daralttı.

Ve PERA teklifi de aynı istikamette ilerliyor; patent uygunluğunu genişletme eğilimi görüyoruz. Ingenico davasını, yine PTAB safhasında (yani idari inceleme/yargılama) önemli bir mesele izledi; burada USPTO'nun oynadığı rol de dikkat çekici. Davacı, Welch Allyn şirketine karşı beş IPR başlatmak istedi; fakat o sırada Vekâleten Direktör Cook bunları takdir yetkisine dayanarak, yerleşik beklentiler ve etkileri gerekçesiyle reddetti. Daha ilginç olanı, dün—17 Ekim—yeni onaylanan USPTO Direktörü John Squires, tüm derdest IPR dilekçelerinin PTAB'dan çekilmesi gerektiğini bildiren bir mektup gönderdi; ardından şimdiki Başkan Yardımcısı Cook, bunlar üzerinde karar vermekle görevlendirildi; fakat büyük olasılıkla, bunların hiçbiri artık patent uygunluğunu etkilemeyecek. Kısacası, pek çok ülkede patent uygunluğunun yeniden genişlemeye doğru itildiği tarihî bir andayız. Bu, yapay zekâ güdümlü bir sistemde daha az buluşun patentlenebilir olması ihtimalinin bir telafisi midir; bunu söyleyemem; fakat yalnızca idarelerin değil, ticaret dünyasının, ticaret savaşlarının, tarifelerin,

yeni araçların ve yeniliğin gelişimine etkilerinin de bu tartışmada rol oynadığı açık—bu da izlemeye değer kılıyor.

Burada standart esaslı patentler'e (SEP) ilişkin uyuşmazlıklardan söz etmedim. Bu alanda da, güçlü teknoloji geliştiren tüm ülkelerde hareketlilik var. Sınır aşan ihtiyati tedbirler üzerine son derece ilginç tartışmalar gördük; kuşkusuz forum shopping, venue ve tazminatlar da büyük başlıklar olmaya devam ediyor. Umarım bu değerlendirme yeterince ilgi çekici olmuştur; fakat şunu görebilirsiniz: hâkimin gözünden bakıldığında, bu alan bize hiç bitmeyecek ölçüde iş verecek.

İş giderek daha spesifik hale geliyor. İş, her zaman olduğu gibi, dünyanın durumunu; içinde bulunduğumuz ticaret sistemini; sahip olduğumuz ve olmayı arzu ettiğimiz teknoloji sistemini; sahip olmak istediğimiz iletişim değerlerini yansıtıyor. Dolayısıyla özellikle yargı kesimi tarafından derlenip işlenecek çok fazla düşünel gıda var. Çünkü unutmayın, bizler sizin kararlarınızı okuyor, kullanıyor, atıf yapıyor, inceliyoruz. Dolayısıyla fark yaratan çoğu zaman sizsiniz. Emekleriniz için çok teşekkür ederim; ve uygulamacılara da, argümanlarıyla bu çalışmaların kıymetli bir parçası oldukları için teşekkür ederim.

Teşekkür ederim!

BİRİNCİ OTURUM

MARKA UYUŞMAZLIKLARI

Moderatör: Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ

- Kurum Kararlarına Karşı Davalar
- Marka İhlali Tespit ve Önleme Yöntem Davaları
- Tazminat Hesaplama
- Hükümsüzlük Davaları
- Geçici Hukuki Koruma Yolları

Sunucu: Kıymetli misafirlerimiz ve saygıdeğer hocalarımız, uygulamacı bakışıyla “Patent ve Marka Uyuşmazlıkları” panelinin marka uyuşmazlıkları hakkındaki birinci oturumuna hepimiz hoş geldiniz. Panelistlerimiz Doç. Dr. Canan Küçükali, Hâkim Funda Doğan Akdere, Hâkim Rabia Yazkan, Hâkim Tamer Pamuk, Hâkim Zeliha İnce, Sınai Mülkiyet Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Köker, Avukat ve emekli Hâkim Serdar Arıkan, Avukat ve emekli Hâkim İlhami Güneş, Patent ve Marka Vekili Uğur Gürşad Yalçın ve Patent ve Marka Vekili Zafer Güzey’i sahneye davet ediyor; kıymetli dinleyenlerimize verimli bir oturum diliyorum.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Değerli katılımcılar, öncelikle panelimize hoş geldiniz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak bu paneli Sınai mülkiyet alanındaki uygulamalara yönelik bir panel olarak düzenledik. İnşallah bunu geleneksel hâle getirip meslektaşlarımızla birlikte zaman zaman bu tür uygulamaya yönelik programlar yapmayı düşünüyoruz. İlk oturumumuz marka üzerine ve ikinci oturumda patentleri ve uygulamaya yönelik sorunları birlikte tartışacağız.

Bu oturumda markalarla ilgili uyuşmazlıklara bakacağız. Marka dediğimizde bir işletmenin, bir teşebbüsün mal ve hizmetini ayırt edici işaret olduğunu ve konusunun sicilde açık ve net olarak gösterilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu işarete yönelik Türk Patent ve Marka Kurumunda tescil işlemlerinin yapıldığı; tescil aşamasında da mutlak ve nispi ret nedenleri dediğimiz incelemelerin kurumca yapıldığını görüyoruz. 6769 sayılı Kanun’un beşinci ve altıncı maddesindeki bu ret nedenleri sınırlı olarak sayılmaktadır. Uygulamada da mahkemelerimizde en fazla uyuşmazlık bu maddelerin uygulanmasında çıkmaktadır. İlk etapta marka tescil sürecinde, Kurum içinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarını görüyoruz. Kurumun resen mutlak ret nedenlerini değerlendirmesi sonrası nispi ret nedenlerinin değerlendirilmesi itirazlar üzerine yapılıyor ve sonrasında da kurulun vermiş olduğu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurul kararlarına (YİDK) karşı, kanunun yetki verdiği Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri bu uyuşmazlıkların çözümüne gidiyor.

Ben de meslek hayatımda, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hâkimliğim esnasında İstanbul hâkimi olduğum için bu tür davalar önüme gelmedi. Ancak bu konuda yetkin olan Türkiye’de bu davalara bakan tek yetkili ihtisas mahkemesi hakimleri arkadaşlarımız şu an yanımızda.

Ankara’dan teşrif eden Hâkim Tamer Bey, Zeliha Hanım bu uyuşmazlıkların içinde olan arkadaşlar.

Ben ilk sorumu, Ankara 1. Fikri Sınai Haklar Hâkimi Tamer Bey'e yöneltmek istiyorum: Kurumun marka dairesinin nihai olarak almış olduğu kararlara karşı işlemin tarafı ve karardan menfaati etkilenenler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri yapılmakta ve Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarına karşı 2 ay içinde Ankara FSHHM'ne yapılan itirazlarda itirazı gidermeye yönelik mahkeme olarak sizin birtakım değerlendirmeleriniz oluyor. Öte yandan Kurulda yapılan incelemelerde de kurumun değerlendirmeleri yine oluyor. Kurum ile aranızda değerlendirmelerinizde farklılıklar veya Yargıtayın uygulamalarında birtakım farklılıklar ortaya çıkıyor mu? İstinaf uygulamalarında ne tür uygulama mevcut? Bu konuda YİDK kararlarına yönelik sizden bilgi alalım istiyoruz.

Hâkim Tamer Pamuk: Merhabalar. Kıymetli hazirunu selamlıyorum.

Marka hükümsüzlük talepleri, HMK'daki genel usule göre davalının ikametgâhı mahkemesinde görülüyor. Özellikle sınai mülkiyetin tesciline yapılan itirazların reddi ve tescilin reddi durumlarında marka üstünden gidecek olursak Kurumda yapılan değerlendirmelerde marka dairesi önce bir değerlendirme yapıyor. Buna katılmayan taraflar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na müracaat ediyor. Bizim mahkememizin huzuruna gelebilen YİDK kararları, kurumun nihai kararıdır ve bu karar, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri önünde iki aylık süre içerisinde dava olarak açılabilir.

Aslında hukuk fakültesi öğrencilerimize sorsanız, "Bir idari kurum bir karar veriyor; bununla ilgili ne yapılır?" dersiniz, idare mahkemesini göstereceklerdir idari işlem diye. Dolayısıyla SMK'da özel bir görevlendirme yapılmış.

Burada dikkat edilmesi gereken ana husus şu: Kurum aşamasında dile getirmediğiniz bir şey hakkında kurum karar veremeyeceği için, onun iptali için açtığımız davada da taleplerinizle bağlısınız. Yargı uygulaması da bu şekilde oturdu. Dikkat edilecek husus, davayı iki ay içerisinde açmanız gerekliliği; hak düşümü olduğu için adli tatilde süreler durmuyor. Yine tebligat, elektronik tebligattaki 5 günlük süre burada yok. Genelde önümüze gelen davalarda bu hatalar yapılıyor. Adli tatilde geldiği için "7 Eylül'de açtık" ya da "5 günlük süremizi bekledikten sonra 2 ay içinde açtık" gibi iki olay benim mahkememde oldu.

Aynı zamanda bu YİDK iptal taleplerinin yanında, aynı markaya ilişkin tescil edilmişse hükümsüzlük talepli davalar da açılıyor. İkisi aynı anda Ankara Mahkemesi'nde yürüyor. Eğer YİDK kararından sonra marka tescil edilmiş olursa hem YİDK'nın iptaline ilişkin

değerlendirme yapıyoruz hem de hükümsüzlük talebine ilişkin değerlendirme yapıyoruz. Ancak karar aşamasında marka henüz tescil edilmemişse bu talep hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde değerlendirme yapıyoruz.

Burada en büyük sıkıntı: Yeni delil eklenecek mi, eklenmeyecek mi? Dayanak yaptığımız markayı, sınai mülkiyet hakkını genişletebilecek misiniz? Biz kurum aşamasında sunulmayan delilleri burada dikkate almıyoruz. Bir nevi icra hukuktaki itirazın iptaline benziyor. Orada takip talebine katmadıysanız itirazın iptalinde kullanamıyorsunuz ama mesela alacak davasına dönüştürebilirsiniz. Bizde de YİDK kararını iptal ettiremeyip marka tescil olursa hükümsüzlük davası açabilirsiniz; daha geniş bir argüman dizisi ortaya koyabilirsiniz.

YİDK iptal kararları şuradan önemli hâle geliyor: Markanın iptali biliyorsunuz kuruma devredildi (zaten kurumdaydı; biz geçici yetkiyle kullanıyorduk). Bu aşamada karar, sınai mülkiyet daireleri ile YİDK tarafından verileceği için bize gelecek bu davaların iptalleri ve dolayısıyla idari iptal kararlarının denetimi bizde yapılacak. Daha önceden bu davayı açmış olan arkadaşlar, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının dilekçeler teatisinde bittiğini düşünüyor. Oysa şu anda sizin kurumda yapmadığınız bir şeyi dilekçeler teatisinde geliştiremeyeceksiniz. Bunun farkında olunması önemli. Daha önce mahkemede açılmış iptal davasına alışık olanlar ıslah vs. yapmıştır; ama kurum aşamasında bir delil sunmadıysanız, YİDK kararının iptali davasında yeni bir şey katamayacaksınız; argümanlarınızı daraltabileceksiniz. Mevcut uygulamaya göre söylüyorum tabii; aksi iddialar mahkeme tarafından elbette değerlendirilir.

Peki nasıl bir inceleme yapıyoruz? Mutlak ret nedenlerinde ya da nispi ret nedenleri kapsamında genelde YİDK iptal davaları “gerçek hak sahipliğim dikkate alınmadı, itirazım dikkate alınmadı, tanınmış marka olduğum dikkate alınmadı” gibi geldiği için önce biz markanın sınıf ve iltibas değerlendirmesi için bilirkişi raporları alıyoruz. İltibas değerlendirmesi nihai olarak hâkim tarafından oluşturuluyor; bilirkişi raporlarından faydalanıyoruz ama bağlı değiliz. Sınıflar hususunda ise elimiz biraz daha dar; dolayısıyla bilirkişilerin uzlaşmış olması gerekiyor (sınıfların aynı/benzer olup olmadığı konusunda). Bu raporlardan sonra incelememizi yapıyoruz ve karar veriyoruz.

Madde 5/1-ç incelemesinde bazen rapor alıyoruz; duruma göre bazen almıyoruz. Rapor almadan genel değerlendirmeyle verilen kararlarımız da var. Madde 5/1-ç’nin mimarı da aramızda zaten, Uğur Bey. Burada, kurumun Yargıtay’ın “ayırt edilemeyecek kadar benzer” ölçütünü çok görmediğinden eleştirildiğini; bizim de kurumu madde 6/1 ile madde 5/1-ç’nin

farkını yeterince ortaya koyamadığından eleştirdiğimizi söyleyebilirim. Avukat meslektaşlarımızdan da — hukuk hâkimi olduğumuz için bu madde 5/1-ç'deki iki nüansı iddia olarak net koymalarını bekliyoruz. YİDK kararlarına ilişkin aklıma ilk gelenler bunlar. Özellikle meslektaşların sürelere dikkat etmeleri, elektronik tebligata ilişkin farklılığı görmeleri önemli teşekkürler.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Teşekkür ediyoruz Hâkim Tamer Bey'e. Evet, belirttiğiniz gibi madde 5/1-ç meselesine gelince ben kurucu başkanımız Uğur Yalçın'er'e hemen dönmek istiyorum.

Şimdi, bizim 6769 sayılı kanunumuzun 5. maddesinde de 6. maddesinde de benzerlik ve karıştırma ihtimali düzenleniyor. 6. maddede “benzer olması veya ayırt edilmeyecek kadar benzer olma” ifadesi var. Madde 5/1-ç'de ise aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerden söz ediliyor. Öbür tarafta nispi ret nedenlerine gittiğimizde 6. maddenin ilk fıkrasında yine benzer bir ifade görüyoruz. Burada da deniyor ki: “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” Şimdi buradaki “benzerlik” ve “ayırt edilemeyecek kadar benzerlik” konusunda kurum görüşü biraz önce Tamer Bey bahsetti. Şimdi Başkanım, bu konuda bize ne der? Bu iki maddenin değerlendirilmesine ilişkin fikirlerinizi her iki madde düzenlemesinin gerekli olup olmadığı hususunu sizden alalım.

Marka Patent Vekili Uğur Yalçın'er: 5/1-ç maddesinde kurum tarafından re'sen incelenir: Yani Türk Patent ve Marka Kurumu bu maddeye dayanarak üçüncü kişilerin itirazı olmaksızın başvuruyu reddedebilir. Kamu yararı gözetilir: Aynı veya benzer markaların aynı türdeki ürün/hizmetlerde karışıklık yaratmaması amaçlanır. Ayırt edilemeyecek benzerlik varsa, başvuru reddedilir. Yargıtay bu konuda genellikle “ortalama tüketici” algısını esas alır ve benzerlik değerlendirmesinde görsel, işitsel ve anlamsal unsurları birlikte inceler. SMK 6/1 maddesi ise itiraza bağlıdır: Kurum bu maddeye dayanarak re'sen değil, sadece önceki marka

sahibi itiraz ederse değerlendirme yapar. Önceki hak sahibinin talebi gerekir. Kurum, itirazı değerlendirirken benzerlik ve karışıklık ihtimalini inceler.

Av. Serdar Arıkan: Bir itirazım var, söyleyebilir miyim? Arkadaşlar, bu madde 5/1-ç'nin öncesi 556 sayılı KHK'nın 7/1-b hükmüdür. Maddeyi başımıza bela eden de Uğur Yalçın'ın kendisidir. Şimdi hem kendi bir sorun yarattı, şimdi o sorunu nasıl çözeceğini bize anlatacak.

Marka Patent Vekili Uğur Yalçın: Tam 33 yıl önceye gidelim. Yıl 1993. Benim ilk göreve geldiğim, Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığı görevine atandığım zaman. O zaman 36 yaşındayım. Benim gibi Türkiye'de bu alanda çalışmış birkaç kişi daha var. Biraz önce özgeçmişte okundu; daha önce WIPO, Gana ve Mısır gibi ülkelerde de çalışmalar yapmışım. 1992'de biz bu KHK'ları hazırlarken önce kanun olarak hazırladık. Hazırlarken Avrupa Birliği, Brüksel, Cenevre, WIPO, Dünya Ticaret Örgütü ve Almanya'daki kurumlarla temas hâlindeydik. Markalarda özellikle o dönemde çok fazla taklit, benzer marka başvuruları yapılıyordu. O zamanki kanun hangisiydi? 1965 tarihli 551 sayılı Markalar Kanunu. Bir de o zaman 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu yürürlükteydi. Yani 116 yıl yaşamış bir Kanun.

1992–1994 sürecinde bu görüşmelerde Avrupa'daki herkes şunu söyledi: Bir patent sisteminin güçlü çalışması için dört öge gerekir. Birincisi mevzuat yani kanun. İkincisi güçlü bir kurum. Üçüncüsü ihtisas mahkemeleri. Dördüncüsü güçlü bir vekillik sistemi. Türkiye'de bunların hemen hemen hiçbiri yoktu. İhtisas mahkemesi yok, kurum daha kurulmamış, vekillik sistemi zayıf. Sokaktaki biri noter vekâleti aldığı anda vekillik yapabiliyordu.

O dönem dedik ki bunların değişmesi lazım ama kanun da yürürlüğe girmeli. Kanun çıkamayınca döndük, KHK yaptık. Onun da ayrı bir hikâyesi var; uzun, onu sonra anlatırım.

Sonuçta şu felsefe vardı: Marka sahibinin markasının bekçisi devlet değildir. Ama bir süre devleti bunun bekçisi yapmak zorundasınız, çünkü kurumu kuracaksınız. O zamanki 556 sayılı KHK madde 7/1-b, Avrupa Birliği'nde yoktu. 7/1-b hükmünü kararnameye biz ekledik. Avrupa Birliği'yle bu konuda çok tartıştık. 7/1-b'yi eklediğimizde 7. maddeye ikinci fıkra geldi. 556 sayılı KHK'nın 7/2. maddesine baktığımızda, ayırt edicilik kazanmış markalar Avrupa Birliği'nde “BCD” olarak geçerken bizde “B, C, D” oldu. Benzer markaların da reddedilememesi gibi komik bir düzenleme çıktı.

O dönemde bize söylenen şuydu: Aynı, birebir aynı başvuruları reddedin; biraz benzeri varsa yayınlayın. O zaman KHK 8. maddesine göre, nispi ret nedeni olan bu madde gereği itiraza göre karar verin denildi. Konsensüs sağlandı.

27 Haziran 1995'te bütün KHK'lar yürürlüğe girdi ve bu uygulama başladı. Birebir aynılar reddediliyor, benzerler yayınlanıyor. Ama Türkiye'de kıyamet koptu. "Benim markamın benzeri nasıl yayınlanır?" diye şikâyetler geldi. Marka sahipleri bakanlığa, oradan bana, sonra kuruma geliyordu: "Benzerleri de yayınlamayın."

Bunun üzerine 4128 sayılı kanunu hazırladık; o da Kasım 1995'te yürürlüğe girdi. Bu aslında Ceza Kanunu'ydu ama burada da madde 7/1-b'yi değiştirdik. "Birebir aynıların reddi" yerine "ayırt edilmeyecek kadar benzer" ifadesini koyduk. Yani çok benzerse onu da reddet, dedik. Ama amaç şuydu: kurum güçlenecek, mahkemeler güçlenecek, vekiller güçlenecek. Bugün nasıl? Hepsi güçlü. Ama hâlâ madde 5/1-ç'den kurtulamadık.

Benim önerim: madde 5/1-ç artık kalkmalı. Niye? Vekillik sistemi çok güçlendi. Marka bülteni yayınlanıyor; ertesi gün vekiller benzer markaları müvekkillerine bildiriyor. Benzerler yayınlansın, kurum karar versin; yanlışsa itiraz edilir. Mahkemeler de güçlü, doğru kararı verir.

Dolayısıyla artık madde 5/1-ç'ye gerek yok. 6. madde onu karşılıyor zaten. 6. maddede kurum benzerlik, malların aynılığı, ilişki olup olmadığını kurum değerlendiriyor; yanlışsa da mahkeme düzeltir. Sözümü burada bitiriyorum. Soru olursa devam ederiz. Çok teşekkür ederim.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Teşekkürler Başkanım. Madde 5/1-ç'de yalnız markanın kamusal yönüne bakınca, kamu düzenini ilgilendirmesine bakınca; öbür tarafta nispi niteliği iki tarafı ilgilendireceği ve mahkemeye yansıtacağı için, kurum önünü kestiğinde acaba mahkemenin iş yükünü azaltır mı?

Marka Patent Vekili Uğur Yalçınmer: Orada da aynı şey; kurum güçlüyse kararında direnecektir. Mahkemeye gittiğinde mahkeme de o kararı ya iptal edecek ya da onaylayacak.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Evet, teşekkür ediyoruz tekrar. Biraz önce yine bahsettik YİDK kararlarından. Bu arada kurumun kararları dediğimizde, şimdi 6769 sayılı kanunumuzla birlikte

gelen ve geiş süreci tanınan iptal kararlarına deęinmek istiyorum. İptal konusunda da ok tartıřmalı bir dnem yařandı; geiş süreci nedeniyle tereddütler oldu. Ynetmelik peřinden ıktı. Daha nce mahkemelere verilen grev bir markanın kullanılmama nedeniyle iptaline veya dięer sebeplerle iptaline iliřkin kararlar artık kurum tarafından alınır oldu ve yedi yıllık srede (kanun 2017 Ocak'ta ıkmıřtı) 10 Ocak 2024 itibarıyla kuruma devredildi.

Bu iptal kararlarına iliřkin olarak; kurum kararlarından sonra, ben nc Panelistimiz Ankara 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hkimi Zeliha Hanım'a sormak istiyorum. İptale ynelik henz nnze gelen davalar var mı; ne tr kararlar veriyorsunuz? Eęer varsa, o konuda grřlerinizi almak istiyorum.

Hkim Zeliha İnce: Evet, teřekkr ediyorum deęerli hazirun. Hepiniz hoř geldiniz. Aslında bu idari iptal konusuna gemeden nce, az nce konuřulan madde 5/1- hakkında uygulamada sık rastladığımız bir hususa kısaca deęinip hemen idari iptale geeceğim. Bařkanım da belirtti; bu hkm o zaman gerekliydi nk kurum, vekiller, mahkemeler o dnemde gl deęildi. Ama bugn hl gerekli mi? Bence hayır. Zaten mehaz aldığımız Avrupa Birlięi mevzuatında da byle bir hkm yok. Mahkemeler olarak biz de řu anda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin yerleřmiř itihatları uyarınca hareket ediyoruz. En nemli kararlarımızı gerekelerimize emsal olarak koyuyoruz. Eęer marka birebir aynıysa dava reddediliyor; ama ufacık bir fark, bir nans varsa oęunlukla kabul ediliyor.

řimdi idari iptal meselesine gemek istiyorum. 2017 yılında Sınai Mlkiyet Kanunu'nun yrrlęe girmesiyle birlikte yedi yıllık bir geiş süreci ngrld. 192. maddeye konulan hkmle 26. maddenin 7 yıl sonra yrrlęe girmesi ve iptal yetkisinin kuruma verilmesi kararlařtırıldı. Bu srenin sonunda da yetki kuruma geti. Artık mahkemeler — yani Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri — markaların iptal davasında yetkili deęil. ncelikle kuruma bařvurulacak. Kullanılmayan bir markaya iliřkin olarak “ilgili kiři” kuruma bařvurarak markanın iptalini isteyecek. Kurum da marka sahibine “Bu markayı kullanıyor musun? Kullandığına iliřkin delilleri sun” diyecek.

Peki bundan sonra ne olacak? Biz Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri olarak, ihtisas mahkemesi sıfatıyla bu tr davaları hep gryoruz. Burada da yine markalar dairesine bařvuru yapılacak; oradaki tecrbeli uzmanlar talepleri inceleyecek, karar verecek. Sonrasında karar YİDK'ya tařınacak, kurul bir karar verecek ve biz de o kararı denetleyeceęiz, daha nce

denetlediğimiz kararlar gibi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı sayı belirtti: yaklaşık 1000 başvuru olmuş ve 200'ünde karar verilmiş. Bize henüz gelen dava yok. Neden yok? Çünkü 5000 sayılı Kanun'un 15/c maddesi gereği iki aylık hak düşürücü süre var. Dava açılması için bu süre dolmadı diye düşünüyoruz. Tebligat konuları da malum — Tamer Hâkim'in dediği gibi burada da e-tebligatta 5 günlük süre uygulanmıyor. Bu hususlara tekrar dikkat çekmek isterim.

Peki dava açıldığında biz nasıl inceleme yapacağız? Bunu hep birlikte uygulamada göreceğiz. YİDK iptal davalarında, kurumun belli tarihte verdiği idari işlemi denetliyoruz; yani sadece o tarihteki şartlara göre, kurum karar verirken sunulan delil ve itirazlarla sınırlı bir inceleme yapıyoruz. Yeni delil sunulamıyor. Ancak hükümsüzlük talebi de varsa o davada yeni delil ve iddialar ileri sürülebilir.

Kullanılmama nedeniyle iptalde kullanım ispatı çok önemli ve zor bir husus. Çoğu dosyada markanın kullanımı ispatlanmıyor. Hepimizin aşına olduğu markalar bile dosyada somut olarak ciddi kullanım belgeleriyle desteklenmiyor. Yargıtay içtihatları uyarınca, kullanımın Türkiye genelinde ve ciddi kullanım düzeyinde ispatlanması gerekiyor. Birkaç fatura veya internet görseli yeterli görülüyor. Kullanımın ciddi ve yoğun olması şart. Ayrıca tescilden itibaren beş yılın geçmiş olması da gerekiyor. Bunlar zaten temelde bildiğimiz şeyler.

Kurum bir karar verecek; YİDK kararı sonrası beğenmeyen taraf iptal davası açacak Ankara Mahkemelerinde. Biz de o davayı, sunulan delillerle sınırlı olarak inceleyeceğiz. Ancak markanın kullanımını kanıtlamak gerçekten güç. Kurum yerinde inceleme veya bilirkişi incelemesi yaptıramayacağından, örneğin ticari defterlere dayanılıyor ancak sunulmamışsa ve kurum bunu inceletmemişse, dava açıldığında mahkeme bilirkişiye yerinde inceleme yetkisi verebilir. Bu, ciddi kullanımı gösterebilir. Bu benim şahsi kanaatim; bazı hâkimler inceletmeyebilir, BAM ya da Yargıtay farklı yorum getirebilir. Zamanla göreceğiz.

Bir de “ilgili kişi” tabiri var. Yani “ilgili kişiler tarafından kullanılmayan markanın iptaline ilişkin başvuru yapılabilir.” Burada “ilgili kişi” kimdir? Türk Patent nasıl değerlendirecek, henüz bilmiyoruz. Karar, önümüze geldiğinde göreceğiz. Davayı açmaktaki hukuki yararı bakımından değerlendiririz diye düşünüyorum. Bana göre, markayla ilgisiz birinin hukuki yararı yoksa iptal talep edemez.

Mal ve hizmetler meselesine gelince: Hükümsüzlük davalarında veya normal YİDK iptal davalarında gördüğümüz gibi benzer mal ve hizmetlere sirayet söz konusu olmayacak. Burada nokta atışı yapılacak; yalnızca kullanıldığı ispatlanan veya ispatlanamayan mallar

değerlendirilecek. Birkaç husus tartışmalı; bunları zamanla netleştireceğiz. Ben konuşmamı burada tamamlamak isterim hocam.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Teşekkür ediyorum Zeliha Hakimim. Evet, iptalden sonra mahkemelerin önüne gelen uyuşmazlıklarda sıkça gördüğümüz bir konuya kötü niyet kavramına değinmek istiyorum. 556 sayılı KHK’da yer almayan ama Medeni Kanun’un 2. maddesindeki dürüstlük kuralı aracılığıyla uygulanan kötü niyet, yeni SMK’da açıkça düzenlendi. Nispi ret nedenlerinde de 6. maddenin 9. fıkrasında kötü niyetli marka tescilinin marka sahibinin itirazı ile reddedileceğine dair bir hüküm yer alıyor.

Bu kötü niyet kavramına ilişkin olarak, istinaf mahkemesi üye hâkimi Rabia Hanım’a sormak isterim: Kötü niyetle ilgili uygulamalarınızda ne tür sorunlar geliyor, değerlendirmeyi ne şekilde yapıyorsunuz?

Hâkim Rabia Yazkan: Herkesi saygıyla selamlıyorum. Canan Hocam da kısaca bahsetti. 556 sayılı KHK’da kötüniet açıkça hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmemiştir. 2008 yılında İstanbul 4. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin direnme kararı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldiğinde, kurul “KHK kapsamında kötüniet açıkça hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa da Medeni Kanun’un 2. maddesi uyarınca kötünietin korunması mümkün olmadığından hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmelidir” diyerek kararı onamıştır. Bu karar uygulama açısından bir milat oldu. 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren SMK’da ise 25/1 ve 6/9 maddelerinde kötüniet açıkça bir hükümsüzlük hali ve nispi ret nedeni olarak düzenlenmiştir.

AB müktesebatına baktığımızda, 2015 / 2436 sayılı AB Marka Yönergesi’nin 4/2 maddesinde kötünietin mutlak ret nedeni olarak düzenlendiğini görmekteyiz. Bizde ise nispi ret nedeni olarak yer aldığı için öğretilerde haklı olarak eleştirilmektedir.

Kötünietin tanımına gelince Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kötünietli başvuruyu şöyle tanımlıyor: “Dürüstlük kuralına aykırı şekilde, hak sahibi olmadığını bilmesine rağmen tescil için başvuruda bulunmak.” Ayrıca başvuru sahibinin markanın başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi hâli de kötünietin tespitinde önemli.

Yargıtay kararlarında bu tür eylemler örneksene yöntemi ile sıralanıyor; Gerçekte kullanmayı yedekleme yapmak, kendisine duyulan güveni kötüye kullanmak, marka ticareti veya şantajla

yönelik başvuru yapmak. Bunlar kötünietli hareketler olarak kabul ediliyor. Ancak kötüniet şekil deęiřtiriyor; artık bu kadar açık ve tespiti kolay eylemler karřımıza çıkmıyor. Bu nedenle daha objektif ve güncel kriterlere ihtiyacımız var. Nitekim Avrupa Birlięi Fikri Mülkiyet Ofisi'nin 2024 tarihli Ortak Uygulama Metni No: 13 (kötünietli marka başvuruları) bu konuda yol gösterici olabilir. Burada örnek vakıalardan ortaya çıkan kriterler bulunuyor. İlgilenenler incelemek için dikkate alabilir.

İç hukuka dönersek; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararlarında öne çıkan güncel kriterin "markanın ayırt edicilięi ve markanın bilinirlięi" olduęunu görüyoruz. Marka ne kadar yüksek ayırt edicilięe ve bilinirlięe sahipse, başvuru sahibinin o markadan haberdar olmaması hayatın olaęan akıřına aykırı kabul ediliyor.

Somut örnekler:

— Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2011/5436 Esas, 2013/6621 Karar ve 02/4/2013 Tarihli kararına konu olayda, mahkemece, "U-BOAT" markasının yüksek derecede ayırt edicilięinin bulunduęu, bu ibarenin başvuran tarafından tesadüfen seęilip tescil ettirilmesinin hayatın olaęan akıřına uygun düşmedięi, saat sektöründe ya da ziynet eřyası sektöründe bulunan bir kimsenin bu markadan haberdar olmamasının da hayatın olaęan akıřıyla bağdařmadıęı, başvuranın da bu markayı hangi saik ile seęerek tescil ettirdięi konusunda ikna edici bir açıklamasının bulunmadıęı, bu nedenle başvuranın marka tescili sırasında markanın başkasına ait olduęunu bildięi ve kötünietli olduęu belirlenmiřtir.

— Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin "QNB" ibaresine yönelik 2021/5298 Esas, 2022/9358 Karar ve 22/12/2022 Tarihli kararında "QNB" markasının yüksek derecede ayırt edicilięinin bulunduęu, bu ibarenin davalı tarafından tesadüfen seęilip başvuru konusu yapılmasının hayatın olaęan akıřına uygun düşmedięi, davalının davacının iş bu tanınmış markasından haberdar olmamasının da hayatın olaęan akıřıyla bağdařmadıęı, davalının da bu markayı hangi saik ile seęerek başvuru konusu ettięi konusunda ikna edici bir açıklamasının bulunmadıęı, "QNB" kısaltmasının bilinirlięi karřısında kötünietle başvuru yapıldıęı tespit edilmiřtir.

— Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 18/03/2025 Tarihli, 2024/3844 Esas, 2025/1879 Karar sayılı ilamında, "STAYER" ibaresinin yüksek derecede ayırt edicilięinin bulunduęu, bilirkiři raporunda da belirlendięi üzere, markanın geniş çerçevede, elektrikli ev aletleri bakımından, sektöründe belirli bir bilinirlik taşıdıęı, bu ibarenin, davalı gerçek kiři tarafından tesadüfen seęilip başvuru konusu yapılmasının ise hayatın olaęan akıřına uygun düşmedięi, davalı gerçek

kişinin davacının işbu markasından haberdar olmamasının da hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, hangi saik ile seçerek başvuru konusu ettiği konusunda ikna edici bir açıklama yapmadığı, başvuru sırasında markanın davacıya ait olduğunu bildiği, bu itibarla davalının hukuki anlamda kötüniyetli olduğu kabul edilmiştir.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Teşekkür ederiz Sayın Hâkime Hanım. Sağ olun. Evet, markada kötü niyet dedik. Marka tescilinde ve kullanımında kötü niyet dediğimizde, bununla birlikte gördüğümüz bir sessiz kalma yoluyla hak kaybı var. Örneğin, 25. maddenin 6. fıkrası sessiz kalma yoluyla hak kaybından bahseder ve kanun kötü niyeti istisna tutar. Bu kavram direktifte ve tüzükte de yer alıyor. Madde 25/6'ya baktığımızda der ki: “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği ve bilmesi gerektiği hâlde, birbirini izleyen 5 yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tescilli marka tescili kötü niyetli olmadıkça hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri sürülemez.” Burada “bildiği ve bilmesi gerektiğinden anladığımız nedir? Sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin, 44. Hukuk Dairesi İstinaf Başkanı Funda Hakime söz vermek isterim. O konuda uygulamaları da var; kararlarda görüyoruz. Bu konuda fikrinizi alalım başkanım.

Daire Başkanı Funda Doğan Akdere: Teşekkür ediyorum. Bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Sessiz kalma ile ilgili konuşmama başlamadan önce meslektaşım Hâkim Rabia Hanım'ın sunumuna izniyle bir katkı yapmak istiyorum. Kötü niyetle marka hükümsüzlüğünde Yargıtay'ın ve bizim uygulamamızda, eğer bir hükümsüzlük hâli yasada düzenlenmişse bunu kötü niyete gerekçe yapamıyoruz. Bizim de uygulamamız aynı yönde. Bunu eklemek istedim. Çünkü tanınmış markaların sulandırılması, fayda sağlanması gibi sebeplerle hükümsüzlüğü yasada düzenlenmiş. Bir diğer sebep; aynı-benzer markaların aynı-benzer sınıflarda kullanımı da hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiş. Bu durumda tanınmış markayı bildiği/bilmesi gerektiği hâlde kendi adını çok az değiştirerek tescil ettirmesi zaten yasadaki bir hükümsüzlük sebebine girdiğinden, bunu kötü niyetli tescil sebebi olarak dikkate almıyoruz. Hakime Hanım'ın biraz dar yorum yapıldığı konusundaki görüşüne katılıyorum. Çünkü çoğu zaman somut deliller sunulamıyor: “Benden şantajla para istedi, 1 milyon ver markamı terkin ettireyim ya da sana devredebeyim” gibi. Ancak bunların bildiğimiz üzere yazılı ya da sesli-görüntülü delilleri bulunmuyor. O yüzden ispat zorluğu da var.

Ben buradan hemen sessiz kalma yoluyla hak kaybı konusundaki deneyimlerimi, görüşlerimi paylaşmaya geçiyorum. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla getirilmiş bir kavramdır; temelini de ticari dürüstlük ve Medeni Kanun'daki iyi niyet ilkesinden alır. 556 sayılı KHK'nın uygulandığı dönemde 42. maddede tanınmış markalar için öngörülen 5 yıllık dava açma süresi, Yargıtay ve mahkemeler olarak diğer markalar yönünden de uygulanıyordu. Bu 5 yıllık süre, SMK'nın (6769 sayılı kanun) yürürlüğe girmesiyle 26/5 maddesinde açıkça öngörüldü; sessiz kalma süresi olarak. Bu süre bir hak düşürücü süredir. Yargıtay uygulamasında; bir markanın tescil edildiğini ya da kullanıldığını bildiği hâlde zımnen izin veren ve karşı tarafın iyi niyetli olarak büyük yatırımlar yapmasına sebep olduktan sonra dava açan kimsenin hakkını kötüye kullandığı temelinden hareket ediliyor. Yargıtay kararlarında, burada hak sahibi ile kullanan/tescil eden karşı tarafın hukuki menfaatlerinin çatıştığını görüyoruz ve çatışan iki menfaat arasında bir denge kurulması gerekir.

Peki bu denge nasıl kurulacak, hangi kriterler uygulanacak? Bu da yasa maddesinde düzenlenmiş.

Öncelikle marka sahibinin ya da hak sahibinin bu markanın tescil edildiğini ya da kullanıldığını bilmesi/bilmesi gerekmesi şartı. “Bilme” unsurunu ispatlamak kolay; ancak “bilmesi gerekme” biraz muğlak bir kavram. Bunun için uygulamada çeşitli karineler kullanılıyor: Taraflar arasında ticari ilişki olması, hak sahibinin karşı tarafın marka tesciline itiraz etmiş olması, ticari şirketler arasında organik bağ, gerçek kişilerse akrabalık bağı gibi hususları “bilmesi gerekme”nin ispatı yönünden karine olarak kabul ediyoruz.

İkinci koşul sessiz kalma. Sessiz kalma nedir? Bildiği ya da bilmesi gerektiği hâlde harekete geçmeme, yani hukuki bir hamle yapmama. Peki burada ihtar çekmek sessiz kalmayı keser mi? Tek başına ihtar çekmek kesmez diye düşünüyoruz; ancak ihtardan sonra makul süre içinde dava açılmışsa, bu durumda 5 yıllık süreyi ihtar tarihinden başlatabiliyoruz. Hukuk Genel Kurulu'nun 2020 tarihli kararında; peş peşe 3 yıl, 3 kez ihtar çeken davacı, davasını aradan uzunca bir süre geçtikten sonra açmış. Bu durumda, ihtar çekildikten sonra dava açıp hukuki bir muaraza yaratmadığı için sessiz kalma gerçekleşmiştir denmiştir. Bizim de uygulamamız aynı yönde.

Burada, uygulamada marka sahibinin haklı bir sebep olmaksızın hakkını uzun bir süre kullanmayarak, bundan sonra da kullanmayacağı konusunda karşı tarafta bir beklenti yaratması ve bu beklenti sonucu yatırım yapması koşulu aranıyor. Burada süre nedir? 556 sayılı KHK'daki

o 5 yıllık hükümsüzlük davası açma süresi, AB Marka Direktifi ve Tüzüğünde de 5 yıl olarak öngörülmüştü; bizim yasamızda da paralel şekilde getirildi.

Bu 5 yıllık sürenin başlangıcı nasıl hesaplanacak? Yasada “kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği tarihten itibaren” dediği için uygulamada marka tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süreyi uyguluyorduk. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2025 tarihli bir bozma kararında, marka tescilinden önceki tescilsiz kullanım süresini de eklediğini gördük; bizim dairemizin kararını bozdu. Direnme kararı verdik ve direnme kararımızda, tescille başlayan hükümsüzlük davası açma süresinin tescilden önce başlatılamayacağı yönünde gerekçemizi oluşturduk. Kanundaki bu “kullanıldığını bilme” kavramı; bazı markaların tescil edildiği hâlde belli bir süre kullanılmaması, bu nedenle de davayı açma hakkı olan kişinin bunu fark edememesi ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Yani süre her zaman tescil tarihinden başlamaz; sonra kullanılmaya başlayan markalar için sonradan başlatılması mümkündür. Somut olayın özelliklerine göre değerlendirmek gerekir.

Bu 5 yıllık sürenin alan adı terkin davalarında ve ticaret unvanı terkin davalarında uygulanıp uygulanmayacağına da kısaca değineyim. Alan adı terkin davalarında da 5 yıllık sessiz kalma süresi uyguluyoruz. Elbette tecavüz teşkil eder şekilde kullanım bulunması hâlinde mümkün. Burada da süre kullanım tarihinden başlatılır. Ticaret unvanı terkin davalarında ise; bazı unvanlar eski tarihli olmasına ve ticaret sicili aleni olmasına rağmen şirketlerin sonradan faaliyet konularını değiştirdiği ve unvanın çekirdek unsurunu markasal olarak yıllar sonra kullanmaya başladığı görülüyor. Bu durumda 5 yıllık sessiz kalma süresinin unvan tescil tarihine götürülmesi hakkaniyete aykırı olacağından, markasal kullanımın başladığı tarihten itibaren uygulanır diyoruz.

Bir de yasada öngörülen kötü niyetli olmama koşulu var. Bu maddenin dayanağı, Medeni Kanun m. 2’de düzenlenen hakkın kötüye kullanılması yasağıdır. Dolayısıyla karşı tarafın yani markayı tescil ettiren ya da kullanan kimsenin kötü niyetli olmaması koşulu düzenlenmiştir. Burada kasıtlı olarak “iyi niyetli olma” değil, “kötü niyetli olmama” kavramı kullanılmıştır. Öğretide şu da tartışılıyor: Başlangıçta iyi niyetin kötü niyete dönüşmesi ya da kötü niyetle başlayan bir durumun zaman içinde iyi niyete evrilmesi. Öğretide, tescil ya da kullanımın başladığı tarihteki niyetin katı şekilde uygulanmayıp somut olay koşullarına bakılması gerektiği kabul ediliyor.

Yine Hukuk Genel Kurulu’nun 2020 tarihli bir kararında; Japon menşeli ASICS firmasının bir alt markasının Türkiye’de çok benzer şekilde yani markanın Türkçe okunuşunun tescil

ettirildiği bir şirkete karşı açılan davada, 23 yıl geçtikten sonra dava açılması söz konusu. İlk mahkeme, davalının markayı kötü niyetle tescil ettirdiği ve ASICS markasının çok tanınmış olduğu gerekçesiyle sessiz kalmanın uygulanmayacağına karar vermişti. Ancak Yargıtay bozması ve direnme üzerine Hukuk Genel Kurulu dedi ki: Somut olayın özelliği değerlendirilmeli. Burada ASICS, Türkiye’de tescil başvurusu yaptığında davalının Türkiye’de tescili bulunduğu için itiraz etmiş, itirazı reddedilmiş; ASICS’in tescilinden ayakkabı emtiası çıkarılmış. Davalı da markasını ayakkabı ve spor giyim emtialarında tescil ettirmiş. Artık davacı, bu sınıf çıkarılmasına rağmen süresinde dava açmamış, davalının 23 yıl yatırım yapmasına sebep olmuş, onda beklenti oluşturmuş. Başlangıçtaki kötü niyetin zaman içinde iyi niyete dönüştüğü yönünde emsal nitelikte değerlendirilerek davanın reddi gerektiğine karar verilmiştir. Sessiz kalmaya ilişkin sunumumu burada sonlandırıyorum. Buyurun.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Teşekkürler Başkanım, bu arada size “birlikte var olma” ile ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum ama isterseniz daha sonra ara mı, yoksa devam eder misiniz? Yorulmadıysanız hemen birkaç cümleyle birlikte var olmayla ilgili de uygulamanızı anlatırsanız, ondan sonra geçelim.

Daire Başkanı Funda Doğan Akdere: Teşekkür ederim. Konuyla bağlantılı olduğu için devamında konuşmak istedim. Şimdi dedik ki sessiz kalma yoluyla hak kaybı hâlinde dava açma hakkı yitirildiğinden dava reddedilir. Peki bu durumda ne olur? Piyasada aynı ve benzer markalar, aynı faaliyet konusunda farklı teşebbüslerce kullanılmaya devam eder. Peki bu, marka hukukuna egemen olan tescilde teklik ve öncelik ilkesine aykırı mı? Aykırı gibi görünür. Ama az önce söylediğimiz gibi her iki tarafın da hukuki menfaatleri var ve bir denge kurulması lazım.

Birlikte var olma nasıl olur? Hukuki çatışma yaşamaksızın farklı teşebbüslere ait aynı/benzer markalar iki türlü birlikte var olabilir:

1. İradî birlikte var olma: Tescil aşamasında marka sahibinin muvafakati ya da taraflar arasında izin sözleşmesi yapılması.
2. İradî olmayan birlikte var olma: Sessiz kalma yoluyla dava hakkının yitirilmesi; markaya tecavüz davalarında benzer şekilde oluşan durumlar; miras veya ortaklık yoluyla markaların birlikte kullanılması gibi.

Bunun dışında bir de barışçıl birlikte var olma vardır. Nasıl? Markalar farklı teşebbüslerce uzun süre aktif şekilde ayrı ayrı kullanılır; bu kullanım sonucu her iki marka da piyasada ayırt edici hâle gelir ve tüketici yönünden iltibas riski kalmaz; böyle durumlarda barışçıl birlikte var olma söz konusu olur.

Bir diğer durum, önceye dayalı kullanımla kazanılan hak sahipliği. Burada marka sahibi sessiz kalmamış olsa bile, açtığı tecavüz davasında davalı, “Davacının marka tescilinden önceki bir tarihten beri bu markayı fiilen kullanıyorum” diyerek hakkını ileri sürebilir; bu hak da korunur. Bu durumda da markalar birlikte var olabilir.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Teşekkürler; süre sorunu yaşayacağız gibi. Onun için biraz daha kısa tutarsak cevaplarımızı, sonra soru–cevaplarda ilaveler yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Hemen buradan sözü Ankara Emekli Fikri Sınai Haklar Hâkimi Serdar Arıkan Bey’e vermek istiyorum. Kümülatif koruma ile ilgili telif, marka, patent, tasarım bildiğiniz gibi fikri mülkiyette kümülatif koruma diye bir kavram var. Bu çoklu korumaya ilişkin sizden uygulamaya yönelik, en son Yargıtay uygulamaları/Hukuk Genel Kurulu çerçevesinde kısa ama derli toplu görüşlerinizi alalım, seviniriz.

Av. Serdar Arıkan: Kümülatif koruma, tek bir sınai hakkın değişik yasal mevzuat kapsamında korunmasının kısa adıdır. Anlatımlarımda eksik olursa Funda Başkan’ımdan beni tamamlamasını istirham edeceğim. Normalde tasarımlar için kümülatif koruma yasada özellikle düzenlenmiştir. Yani bir tasarımın SMK kapsamında korunması mümkün iken, eğer tasarım aynı zamanda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4. maddesi anlamında bir güzel sanat eseri ise anılan kanun kapsamında eser olarak da korunabilir. Dolayısıyla tasarımın ve aynı zamanda eser olan güzel sanat eserinin sahibi, davasını ister FSEK’e, ister SMK’ya, isterse her ikisine dayalı olarak açabilir. Bu yasal düzenleme olduğu için, yasanın verdiği bir hakkın kullanımı da engellenemez.

Öte yandan, sınai mülkiyet haklarının ihlali aslında bir haksız fiildir. Haksız fiil olunca da Borçlar Kanunu’na göre korunabilir, Ticaret Kanunu’ndaki haksız rekabet hükümlerine göre korunabilir, Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre korunabilir. Esasen her sınai hak ihlali kaçınılmaz olarak haksız rekabet iken, her haksız rekabet sınai hak ihlali olmayabilir. Çünkü haksız

rekabetin konusu olan hak, sınai hak olarak tescil edilmemişse ya da tescil koşulları yoksa sadece haksız rekabet hükümlerine göre korunur.

Türkiye pratiğinde, 2002’de Fikri Haklar Mahkemelerini kurduğumuzda kümülatif koruma ilkesinin varlığını tartışmasız kabul ettik ve açılan davalarda; sınai hakkı ihlal edilen kişilerin, sınai hakkın ihlalinin tespiti, men’i ve ref’i, olumsuz maddi sonuçların ortadan kaldırılması artı tazminat istemleri yanında aynı zamanda TTK anlamında haksız rekabet hükümlerine göre tespit, men’i ve ref’ ile ilgili taleplerini benimsedik. Fakat tazminatın üç sınırı ve uğranılan zarar ilkesi Borçlar Kanunu genel prensibi gereğince tazminatı tek verdik; yani hem haksız rekabetten tazminat hem de sınai haktan çifte tazminat olmaz dedik. Zararın üzerinde tazminat verilebilmesi için yasada ayırık düzenleme bulunması gerekir dedik. Bunu biraz sonra Tamer Bey anlatacak: SMK m. 151’de yoksun kalınan kazanç hesabında, aslında hak sahibinin zararının çok üzerinde ihlalcinin elde ettiği kârın tamamı tazminat olarak ödenebiliyor. Ama bu bir yasal düzenleme olduğu için iptal edilmediği müddetçe buna uyuyoruz.

Yargıtay’ın kümülatif korumaya ilişkin görüşleri inişli–çıkışlı kararları oldu. Önce “devam” dedi, sonra “kaldırdı”, 6 ay sonra tekrar “devam” dedi. En sonunda 2025 yılında verdiği bir kararda, “Bir ihlâl keyfiyeti özel yasayla korunuyorsa genel yasadaki koruma talep edilemez.” dedi. Ve bu ilkeden hareketle de 6769 sayılı SMK’nın, 6102 sayılı TTK’ya göre özel yasa olduğunu; özel yasada sınai haklarla ilgili bir koruma var ise o zaman haksız rekabetten ayrıca koruma sağlanamayacağı yönünde karar verdi. Biz uygulayıcılar olarak eskiden hâkimdik, şimdi avukat olarak söylüyorum bu uygulamanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Nitekim bildiğim kadarıyla iki mahkemeden direnme kararı çıktı; konu hâlâ Yargıtay’da. Herhalde karar gelmedi. Zeliha Hanım, siz mi direndiniz? Genel Kurul’dan ne çıkacak, bekliyoruz. Benim umudum, kümülatif korumanın devamı yönünde.

Söyleyeceklerim bu kadar.

Hâkim Zeliha İnce: Direnme kararı vermiş bir hâkim olarak, kümülatif koruma ilkesi konuşulunca heyecanlanıyorum. Çünkü ben, Yargıtay’ın değiştirdiği görüşü doğru bulmuyorum. Zaten de direndik. Söylendiği gibi dört üye muhalif; 11. Hukuk Dairesinde oy birliği ile verilmiş bir karar söz konusu değil, oy çokluğu ile verilmiş bir karar var. Ankara BAM 20. Hukuk Dairesi de direndi. İstanbul BAM 44. Hukuk Dairesi de direndi. Kümülatif

korumayla ilgili benim bildiklerim bunlar. Sanıyorum bir ilden daha direnme var ama onu tam hatırlayamadım. Şu anda direnme kararları var. Hukuk Genel Kurulu ne diyecek göreceğiz.

Hâkim Tamer Pamuk: Direnme kararı da var. Bilmiyorum Hâkim Hanım devam ediyor mu; biz kümülatif talepleri karşılamaya da devam ediyoruz. Yani o manada, bozma gelmeyince bir de düzeltip onama çıktığı için “düzelterek onama” deyince orada kalıyoruz tabii. Ama şu anda mahkemede bu talepler; yani Yargıtay kararından sonra da bu yöndeki taleplerin karşılandığı davalar oldu. Bunu da söylemiş olayım.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Teşekkürler.

Ben hızlıca şimdi ihlal davalarındaki tazminatlara geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi SMK’da madde 149 ve devamında ne der? Fiilî zarar ve yoksun kalınan kazançtan bahseder. Yoksun kalınan kazanç deyince kanunda seçimlik hakları görüyoruz. Bu seçimlik haklarla ilgili yine Yargıtay’ın uygulamaları, uygulamada tartışılan, hatta direnilen kararlar var. Seçimlik hak tek seferde mi kullanılır? Yoksa kişi daha sonra bunu değiştirebilir mi? İslahla değiştirmek mümkün mü? Bu konudaki uyuşmazlıklara ilişkin, isterseniz İzmir Fikri ve Sınai Haklar emekli hâkimi İlhami Güneş hocamıza söz hakkı vermek istiyorum. Buyurun hocam.

Av. İlhami Güneş: Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli katılımcılar, geldik şimdi duygusal konuya. E tabii, hayatın gerçeği: tescilli bir markanın korunması gerek. Nasıl koruyacağız? Bir yandan o tescilli markanın sahip olduğu değere el atmaya çalışanlara karşı gerek tescil süreçlerinde gerekse tescilden sonra hükümsüzlük davası açılarak koruyacağız. Bir yandan da izinsiz kullanıcılara karşı.

Bu izinsiz kullanıcı bazen kötü niyetlidir, bazen farkında değildir (basiretsizdir), bazen “bilerek olsun” deyip başkasına ait markayı kullanabilir. Bu hâllerde elbette birtakım sonuçlar doğar. Yani ihlâlcinin kullanımının ortaya çıkardığı birtakım hukuka aykırı sonuçlar var: başkasının hakkının sömürülmesi, başkasının sahip olduğu satış ve pazarlama gücünün hukuka uygun olmayan biçimde sömürülmesi gündeme geliyor. O zaman bunun çözümü konusunda yasanın öngördüğü mekanizmalar var.

Mütecaviz, başkasına ait bir markayı kullandığında kuşkusuz bir amacı var: ticaret yapmak veya sınai bir faaliyette bulunmak; dolayısıyla para kazanmak. Öte yandan bir markayı tescilleyen hatta bunu daha da genelleştirelim, herhangi bir sınai hak da olabilir. Bu hakkı edinen kişinin de bir beklentisi var o hakla ilgili, belki de devam etmekte olan bir ekonomik süreci var. İşte kanun, sınai mülkiyet hakkı sahibini korumak üzere, kullanım faaliyetleri bakımından tazminat davası açma imkânını getirmiş.

Sayın başkanın dediği gibi tazminatta da bir çeşitlilik var. Sıradan bir borçlar hukuku tazminatından söz etmiyoruz. Burada bir kere fiilî zarar yani sınai mülkiyet hakkı sahibinin o anda pasifindeki, borçlarındaki, masrafındaki artış (cebinden çıkan) vardır. Bir de yoksun kalınan kazanç kısmı vardır; yani kazanabilecekken kazanamadığı para. Uygulamada daha çok sorun olan bu yoksun kalınan kazanç kısmıdır.

Bunlar maddî tazminat başlığı altında yer alır. Öte yandan manevî tazminat da var. Manevî tazminat, bir sıkıntının/ezanın telafisi anlamında hâkimin takdir ettiği bir miktardan ibaret. Bu konuda manevî tazminat değerlendirmesi yaparken hâkimin dikkate alması gereken bir nokta daha var: Manevî tazminat biraz da telafi; yani maddî tazminatın veremediğini telafi amacıyla kullanılabilir bir gereç. Kanıtlanamıyorsa, bulunamıyorsa ama bir yandan da her şey göz önündeyseniz, manevî tazminatın takdirinde bir ayarlama, bir ölçü bulma imkânı var hâkimlerin.

Şimdi manevî tazminatın ötesinde bir tazminat çeşidimiz daha var: İtibar tazminatı. İtibar tazminatı dediğimiz, sınai mülkiyet hakkı sahibinin şahsî itibarı veya şirketinin itibarı değil; hakkın kendisiyle ilgili itibar. Dolayısıyla burada, itibar tazminatının verilebilmesi için kanun birtakım şartlar öngörmüş. Bu şartlara bakarak ancak bunların varlığı hâlinde takdir etmek veya verebilmek mümkün. Yoksa otomatik olarak her tecavüzde itibar tazminatı istenir mi? Teorik olarak istenir, ama her zaman da alınamaz, kuşkusuz. İtibar tazminatı da netice itibarıyla maddî sonuç doğurduğu için maddî tazminat başlığı altında toplamak gerekir.

Şimdi tekrar yoksun kalınan kazanç konusuna dönelim. Yoksun kalınan kazanç nasıl hesaplanır? Burada kanun üç ayrı yöntem öngörmüş; sınai mülkiyet hakkı sahibi bunlardan birine göre hesaplama yapılmasını isteyebilir. “Üçüne göre” dememiş. Dolayısıyla hak sahibi/davacı bunlardan birini seçmek ve belirtmek zorunda.

Burası kritik nokta: Hak sahibi doğru seçimi yapabilecek mi? Bunu yapabilmek için ne yapması lazım, elinde ne var? Bu üç yöntemden hangisi doğru sonucu verir, hangisi lehine sonuç verir ya da daha adil bir yaklaşımla hangisi menfaatleri dengeler? Kristal küreye mi baksın? Nereden

bilecek? Ortada bir tecavüz var; izinsiz kullanıcı para kazanmakta ama ne kazandığını bilmiyoruz. İşin büyüklüğünü bilmiyoruz; bilmesi de mümkün değil. Ticari sırların korunduğunu biliyoruz; durup dururken bir insanın ticari hesaplarına bakmak mümkün değil.

Dolayısıyla davacı açısından kritik bir karar var. Tazminatın/yoksun kalınan kazancın doğru hesaplanması için kanun bir destek daha vermiş: 150. madde. Tespit aşamasında veya yargı aşamasında, hakkın kullanımıyla ilgili mütecaviz tarafın ticari verilerine ulaşma, ibrazını isteme, gösterilmesini sağlama yönünde bir talep hakkı vermiş. Ama bunu fiilen/fiziken gerçekleştirmek genelde mümkün olmuyor; ticari defter ve belgeler mali birimde tutuluyor, o anda hazır olmayabiliyor ya da ibrazdan kaçınılabiliyor.

Bununla birlikte tazminat hesabının sağlıklı yapılabilmesi açısından, bu veriler kritik öneme sahip. Dava aşamasında da bu konuda talep ileri sürülerek, dava dilekçesinde belirtilerek mahkemeden ibraz istenmesi yönünde karar alınabilir. Mahkemenin bunu değerlendirmesi ve karar vermesi gerekir kuşkusuz. Fakat bakıyoruz ki bu konuda bir yaptırım da yok; buna uymayan, iş birliği yapmayan tarafa yönelik herhangi bir yaptırım yok. Netice itibarıyla hak sahibinin ne kadar zor durumda olduğunu görüyoruz; bir belirsizlik var. El yordamıyla bir yöntemi seçmeye zorlanıyor; çünkü kanun öyle emrediyor. Mahkeme de zaten tensipte en geç ihtarla uyarıyor: “Bir seçiminizi yapın; madem yoksun kalınan kazanç talep ediyorsunuz, hangi yönteme göre olduğunu belirtin.” Üç yöntem var: (1) Kendi ticari verileri (defter-gelir), (2) karşı tarafın elde ettiği kazanç, (3) lisans yöntemi.

Bu üçünden birini seçmediği takdirde mahkeme, davayı yeterince aydınlatılmadığı için reddedebilir. Dolayısıyla birini seçmek zorunda. “Üçünün de hesaba ilişkin kullanılmasını istiyorum” şeklindeki talepler de kabul görmüyor; uygulama bu yönde değil. Birini seçip onunla bir hesap yapıldıktan sonra beğenmezse, sonuç lehine çıkmazsa değiştirme hakkı var mı? Karşı taraf kabul ederse, nizasız olacağı için kuşkusuz mümkün olmalı. Ama karşı taraf kabul etmezse ıslah yolu kullanılabilir mi?

2018’e kadar Yargıtay uygulamasında, hesap yöntem tercihi rıza ile veya olmadığı takdirde ıslahla değiştirilebilir yönündeydi. Ancak son dönemde, çok yakın tarihli kararlarda bundan dönüldüğünü görüyoruz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, hesap yöntem tercihinin kullanmanın bir tür yenilik doğuran hak olduğunu; dolayısıyla söylenmekle bittiğini, artık bir daha değiştirilemeyeceğini, geri alınamayacağını açıkça belirten kararlar vermeye başladı.

O vakit düşünün: yıllarca verilen emek, yapılan işlemler var. Bir karar çıkmış; “hesap yöntemi tercihi ıslahla değiştirildi” diye karar bozulup tekrar başa dönüyoruz. Benim görüşüm, hesap yöntem tercihini “yenilik doğuran hak” olarak nitelemekten ziyade, SMK’nın öngördüğü bir usul/yöntem hükmü olduğudur. “Yenilik doğuran hak” diyemiyorum; zira karşılaştırdığımda, yenilik doğuran hakların mesela süreye tâbi olduğunu, oysa burada kanunda bir süre öngörülmediğini görüyoruz. Hesap yöntem tercihini şu kadar sürede serdeder/açıklar diye bir sıkıştırıcı hüküm yok. Öte yandan yenilik doğuran hakların devredilebildiğini biliyoruz; hesap yöntemi tercihi devredilemez. SMK hakkına yapışık, o davaya özgü bir şey. Onun için “yenilik doğuran hak” tanımına sıkıştırarak bu kararlara varmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu konudaki gelişmeleri zamanla göreceğiz.

Hesap yöntem tercihinin, aslında belirsiz alacak davası olarak açılabilmesi nedeniyle, herhangi bir zorlama veya engelleyici hüküm olmadan değiştirilebilmesinin mümkün olduğu görüşündeyiz. Zira adı üstünde belirsiz olarak açılan bir şeyin belirlenmesi sırasında yöntemin değiştirilmesi doğal bir hak olmalıdır. Sorular olursa sonra detaya gireriz.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Ben hemen, buna ilave olarak, Tamer Hakimimizden yine bir Anayasa Mahkemesi meselesiyle ilgili birkaç cümle alayım. Daha sonra gerekirse sorularla devam ederiz.

Hâkim Tamer Pamuk: Teşekkür ediyorum Başkanım. Ankara 1. Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi olarak 151/2-b maddesini Anayasa Mahkemesi’ne götürdük; maddenin uygulanmasındaki belirsizliğin mülkiyet hakkı ihlaline sebebiyet verdiği gerekçesiyle. Anayasa Mahkemesi, Mayıs ayında uygulamanın nasıl olduğunu gösteren bir yaklaşımla ki, tam Yargıtay uygulamasıyla uyuşmuyor aslında, ret kararı verdi. Dolayısıyla belli bir süre Anayasa Mahkemesi’ne tekrar başvurulamayacak gibi paylaşımlar da sosyal medyada oldu. Aslında bizim götürdüğümüz sadece iki kelimeydi; dolayısıyla maddenin gerisi hâlâ açık.

Şöyle: mahkememize gelen BAM kararları “markasal etkiyi dikkate alamazsın” diyor; gerekçede öyle yazıyor. SMK madde 151’in gerekçesini okuduğunuzda “markasal etkiyi dışarıda bırakmak istedik; çünkü haksız rekabette böyle yapılıyor” gibi bir gerekçe var. Yani olay şuna döndü: “Kârı tespit et, hepsini ver” gibi. İyi de bir firma yüz tane fikrî/sınai hak kullanıyor; bunun bir tanesinde hatalı bir ihlâl yaptı diye hepsi mi verilecek? Bunu tam

demedik; “üçüncü fıkradan ayarlanabilir” gibi deniyor. Ben, uygulamadan kaynaklı bir belirsizlik olduğunu düşündüm, AYM’ye götürdüm. AYM ret verdi ama AYM normalde, Yargıtay’ın kararı ile “böyle hesaplanması lazım” deyip böyle yaparsanız yanlış olmaz şeklinde bir yorumla yaptı.

Benim AYM’ne gidiş gerekçemde şu vardı: FSEK’te üç kat tazminat var; ama üç kat tazminat verildiğinde farazî sözleşme ilişkisi doğuyor, karşılığı var. Burada siz markayla ilişkiyi kurmazsanız ihlâlde nasıl olacak? Yani “markasal etkiyi hesaplayamazsın” diyor çünkü gerekçe öyle demiş. Mahkemenin kararına bir kaldırma geldi; bize diyor ki “burada bir terslik var; markanın etkisini almazsak nasıl olacak?” Haklar dengesi diye bir şey var. Biz sınai mülkiyetin korunması için var olan mahkemeleriz ama sınai mülkiyet var diye de karşı tarafın tamamen mahvını gerektirecek bir uygulama olmamalı diye düşünüyoruz. Bu panelde ayrıntı tartışamayız ama özellikle kararın 27. paragrafında AYM’nin yaklaşımını katılımcıların okuyup değerlendirebileceğini düşünüyorum. Kararın içeriğinde var.

Ben hâlâ, bilirkişi raporlarında AYM’nin 27. paragrafına ilişkin bir değerlendirme almaya çalışıyorum. Şunu da rica edeceğim bu arada ve avukat arkadaşlarıma “suç atacağım” demiştim panele girmeden önce: Hukuk hâkimi taleple bağlı; netice taleple bağlıyız. Ama aynı zamanda çok güzel bir dilekçe gelmişti; “İnşaat sözleşmesinde sorun yaşanmış. Hafriyat yaptım, beton döktüm şu kadar. Ya benim defterime göre ya da Çevre Bakanlığı’nın ölçütlerine göre hesapla; ya tam zararı gör ya da kanuna göre hesapla” diyordu. Şimdi avukat arkadaşlarımız muhasebeleştirmede dikkat etmiyorlar: Zarar nedir, neyle bağlantılıdır? Bizi yönlendirin istiyoruz: “Benim zararımı, ey hâkim, şöyle hesapla.” Yaparız/yapmayız; istinaf ne der, Yargıtay ne der bilmiyoruz. Çünkü AYM “tazminatın genel ilkeleri” demiş. Siz bu ilkeleri bize iddia edin; biz de kararımızda karşılayabildiğimiz kadar karşılayalım. Hata yaptıysak istinaf ve Yargıtay bize yol gösterebilir.

Askerin dediği gibi “topçu tanzim atışı”: Birinci atışı yapalım; sonra yüz metre ileri, yüz metre sağa; hedefin üstüne oturtmaya çalışalım. O yüzden gerek muhasebeleştirmede müvekkilliği gerek dava açımında “nasıl bir hesap, ne gibi bir zarar” olduğunu bize daha açık talep edin. Şöyle diyorum: “Legoları verip Ferrari istiyorsanız, lego parçalarının kırmızı olması gerekir.” Yani sadece “zararımı hesapla” demeyin; gerçekten zararınız var ama nerede zarar ettiniz, ne tür zarar; nereye bakacağım? Bize hesaplamada kolaylık sağlayın.

AYM’den benim anladığım şu! O yüzden o paragrafı okumanızı istiyorum. Anayasa Mahkemesi, yoksun kalınan kazancın madde 151/2 (a–b–c)’de aslında, “Zararı bunların üçüyle

yaklaşık yakın hesaplayabilirsin; çünkü bunlar zararın kendisi değil, hesaplama kriterleridir” diyor. Öyle bakınca oturuyor. Dolayısıyla ıslahla değiştirmemede de çok büyük problem olmayacak: “Al, yoksun kalınan kazancı hesapla; ama ‘bunu ver’ demiyorum; buna göre zararını hesapla” diyor AYM bu üç fıkra vs. ile. Öyle olunca siz lisansa da dayansanız, 151/2-b’ye de dayansanız, AYM’nin kafasında hâkim yaklaşık aynı sonuca ulaşabilecektir diye düşünüyor ya da ona yönelik bir hedef veriyor. Hocama da az önce dedim: Bu hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin usulcüler, muhasebeciler ve sektör temsilcileriyle küçük bir çalıştay yapmak lazım. Mevcut bitmiş dosyalar üzerinde olabilir; ne gibi mağduriyetler oldu. Çünkü bir fatura geliyor, bir şirkete hesaplanıyor; hepsi dâhil. Ayırmak istesen ayıramıyorsun. Yargıtay/istinaf “ayıрма” diyorsa. Hakim “ayır” dese bile neye göre ayıracağız? Çeşitli ürün meselâ kraker. İyi de sen 100 tane kraker ürettiyorsun; muhasebeleştirmede bunu ortaya koymak lazım.

Teşekkür ederim; biraz uzattım herhâlde.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Evet.

Hocam, süremizi çok aştığımız için, şimdi hatta fikrî mülkiyet alanında çok önemli olan geçici önlemler, ihtiyatî tedbirler, konusu var ve davaların da olmazsa olmazı, tensiple konulan bu tedbirler. Ama süremiz kalmadığı için bunu 2. panel oturumuna bırakalım diyorum. O konuda da soru sormak istiyordum; Zafer Bey’e sormak istiyordum ama tedbirler genel olacağı için patentte hallederiz diyorum. Bir ara verelim. Dinleyicilerimiz de sıkıldı diye düşünüyorum. Bilmiyorum onları da uzun süre tutmamış olalım. Kısadan soruları alalım ve bir ara verelim. İsterseniz kurgu dava sonucunda da sorular olabilir.

Dinleyici: Çok acil bir soru sormak istiyorum. Hazır bu kadar değerli hâkimi bir arada bulmuşken sormak isterim. 23 yıldır fikrî mülkiyet mahkemelerinde değerli hâkimlerimizle ve bilirkişilerimizle çalışma imkânı bulduk. Marka-patent vekiliyim aynı zamanda. Ben özellikle Tamer Bey’e bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi uygulamada Sayın Tamer Bey’in mahkemesi, diğer fikrî haklardan farklı olarak dosyayı bilirkişiye tek yolluyor. Bu, müvekkillerin maddî menfaatleri bakımından da bizim için evlâ. Çünkü en son Bakırköy’de 495.000 TL bilirkişi ücreti takdir edildi. Eşim Hüseyin Bey de bilirkişi; onunla da tartışmak istemiyorum bunu ama Sayın Başkanlarım Funda Hanım ve Rabia Hanım bu konuda ne düşünüyorlar? Yani dosyaların

tek bilirkişiyeye gönderilmesi onlar açısından uygun mu? Bu bir bozma nedeni olarak dönecek mi, yoksa uygulamada böyle bir yöntem gelişmeye devam edecek mi? Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

Hâkim Tamer Pamuk: İlk mahkemeye geldiğimde, tabii akademik çalışmalarımız vardı ama uygulamaya yönelik mahkemeye geldiğimizde bilirkişi raporlarında üç kişinin ismi vardı ki ben Bilirkişilikte Adalet Bakanlığı'nda proje de yürütmüştüm; yani bilirkişilik konusunda hassasım. Şöyle bir şikâyet oldu: “Marka vekili yazıyor” çok tenzih ederek söylüyorum “imza alıyor.” Ben öyle yapmadıklarımı düşünüyorum ama dedim ki: “Bunu marka raporunun içinde bölüm bölüm yapalım.” Meselâ sektör bilirkişisi: mal–hizmet için sektörcüyü atıyorum ama diğer işler zaten marka vekilinin uzmanı. Ben marka vekilinden bir rapor aldım; YİDK iptalle ilgili, diyelim SMK madde 6/1 kapsamında bir tartışma varsa sektör bilirkişisinden ayrı bir rapor aldım. Niye? Yansısın. Bazı durumlarda çatışma çıktıysa heyete döndürdük o grubu. Yani burada aslında herkesi çalıştırmak, herkesin raporunu bir göreyim istiyorum.

Ama Uğur Başkanımın dediği gibi, pek rapor yazmaya alışmamış meselâ sektörcülerimiz tıkadılar. Ne olur? Yapamazlar mı? Yaparlar. Ben tekrar, belli durumlarda tek tek de verdiğim oluyor. Yaklaşık şöyle diyeyim 500 tane karar ayrı ayrı verilmiş. Ne oldu? Marka vekili, eczacı, pazarlama uzmanı... Üç tane ayrı rapor geliyor; gerekirse üç tane ayrı ek rapor geliyor. Biraz yargılamayı keyiflendirdi. Meselâ mal–hizmetlerde uyuşmıyorlar. Ben diyorum “çok güzel” ama mal–hizmette de yetki bana bırakılmıyor (BAM, değil mi?); yani sektör iltibası bana bırakıyor, “anlaşamazsa da sen bir karar ver, çık” diyor ama mal–hizmette ütü ile ütü masası aynı mı? benim bilirkişilerim birbirine girdi, biraz abartarak. Biri diyor ki “ütüyle masa aynı yerde satılırken sen gördün mü?”, öbürü diyor ki “birbirini tamamlıyor.” İkisi de güzel; gerekçemde kullanabileceğim hoş şeyler çıkıyor ama yargılamayı uzattı. Maliyeti düşürdü, katılımı artırdı; kimin ne yazdığını bilir hâle geldik. Hatta biri “aynısını yazmış” dedi; “okuduğuna şükredelim yerine göre” dedim. Bir kişi bir raporun aynısını alıp yazdıysa benim için onun raporudur; okumuş ve kendi de kanaat getirmiş, sorumluluğunu almış. Öyle bir uygulama yaptık ama şu anda daha çok maalesef heyete veriyorum; duruma göre değişiyor. Teşekkür ederim.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Çok teşekkür ederim. Bu sorular genel olduğu için dediğim gibi diğer oturumumuzu da yapalım, farazî davalarımızı da yapalım; daha sonra yine bu tür sorulara gireriz. Ben burada ilk oturumu kapatmak istiyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 15 dakikalık ara sonrasında Panel oturumunda görüşmek üzere.

İKİNCİ OTURUM
PATENT UYUŞMAZLIKLARI
Moderatör: Av. Serdar ARIKAN

- Patent İhlalinin Tespiti ve İspat Yöntemleri: Yenilik ve Buluş Basamağı Kriterlerinin Yargıdaki Yansıması
- Patent Hükümsüzlüğü Davaları: Teknik Bilirkişilik ve Delillerin Değerlendirilmesi
- İhtiyati Tedbir ve Karşı Tedbirler: Patent Davalarında Hukuki Koruma Yolları
- Patent Hakkına Tecavüzden Doğan Tazminat Davaları: Zararın Hesaplanması
- Kullanma Mecburiyeti ve Lisanslama Uyuşmazlıkları: Patent Hakkının Sınırları ve Çatışan Menfaatler

Sunucu: Saygıdeğer hocalarım ve kıymetli katılımcılar, Uygulamacı Bakışıyla Marka ve Patent Uyuşmazlıkları Panelinin patent uyuşmazlıkları konulu ikinci oturumuna hepimiz hoş geldiniz. Oturumumuz, Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi Avukat Serdar Arıkan başkanlığında gerçekleşecektir. Kıymetli dinleyenlerimize verimli bir oturum diliyor, sayın oturum başkanımızı ve değerli konuşmacılarımızı sahneye davet ediyorum.

Av. Serdar Arıkan: Arkadaşlar, ikinci panel oturumunu açıyoruz. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin organize ettiği böyle bir toplantıda bulunmanın memnuniyetini yaşıyorum. Bu vesileyle toplantıyı düzenleyen sayın Rektör yardımcısına; toplantıya iştirak eden sayın hâkimlerimize, Canan Küçükali Hanıma ve değerli dostlarım Ali Rıza Köker ve Uğur Yalçın'er'e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İkinci oturumun konusu patent ve patentle ilgili davalara yönelik değerlendirmeler.

Patent, en kısa tabiriyle teknik bir soruna getirilmiş teknik bir çözümdür. Uğur Yalçın'er'e sorarsanız: patent, insan zihninin ve yaratıcılığının ortaya koyduğu muhteşem bir fikrî üründür; İnovasyon, teknoloji transferi, para kazanma için; bilgiye erişim, tekniğe erişim için bulunmaz bir fırsattır. Bu dediklerimin hepsi doğru. Fakat öbür taraftan bir başka doğru daha var: Patent paradır. Aynı bir menkul kıymet gibi. Eğer bir patentiniz varsa cebinizde para da var demektir. Kanser ilacına ulaşmak için kutusuna 100.000.000 dolar ödemezseniz o ilacı alamazsınız. Kimse "insansınız, ölmeyin" diye de o ilacı size bedava vermez. Bu nedenle bugün ikinci oturumda biz, patent adı altında aslında parayı konuşacağız.

Avukatlar yönünden de durum böyledir. Fikrî mülkiyet uyuşmazlıklarında avukatların en çok memnun oldukları davalar patent davalarıdır.

Patentle ilgili uyuşmazlıkları genel başlıklarıyla şöyle sıralayabiliriz: Tescil sürecinde Türk Patent ve Marka Kurumunun nihai kararlarına karşı açılan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararlarının iptali davaları, Patent ihlali (tecavüz) davaları, Patent hükümsüzlüğü davaları, Üçüncü kişilerin, "Acaba birinin patentine tecavüz ediyor muyum?" korkusuyla açtıkları menfî tespit davaları, tazminat davaları ve son olarak, çalışanların buluşlarıyla ilgili olarak işverenden talep ettikleri bedel davaları. Buluş hakkı davaları tahkimde görülür, mahkemelerde görülmez ve zorunlu tahkimdir. Bunu aklımızda tutalım. Bu nedenle ben, normal bahsettiğim patent davalarının YİDK iptali hariç diğerlerinde avukat arkadaşlara tahkim sürecini değerlendirmelerini öneriyorum. Çünkü mahkemelerde bir davanın başından

sonuna bitmesi yaklaşık minimum 3 yıl sürer. Fakat tahkimde bu davalar 6 ayda karara bağlanır. Karara bağlandıktan sonra da zaten infazı mümkün. İptal davaları da çok uzun sürmez.

Bu kısa açıklamadan sonra sorularımın birincisini Zeliha Hanım'a yöneltmek istiyorum. Yine patentle ilgili YİDK kararının iptali davası. Bunu tekrar sormamın nedeni; tasarım ve markalarda tescil süreciyle patentteki patentin tescili ve tescili takip eden süreç farklı olduğu için, marka ve tasarımdaki YİDK davaları ile patentin tescilinden sonra açılan YİDK davaları birbirinden farklı. Bu nedenle Zeliha Hanım bize patentle ilgili YİDK kararlarının iptali davaları hakkında bilgi verecek.

Hâkim Zeliha İnce: Evet, teşekkür ediyorum Başkanım. Tekrardan herkese merhaba diyorum. Bu davalarda da markada konuşulduğu gibi Ankara Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri özel yetkili (Sınai Mülkiyet Kanunu m.156 gereği). Yani Türk Patent tarafından bir patent başvurusuna ya da itiraz üzerine alınan bir YİDK kararının iptali davası sadece Ankara mahkemelerinde görülüyor. Yine orada da konuşulduğu gibi burada da YİDK kararının tebliğinden itibaren 2 aylık hak düşürücü süre söz konusu. Adlî tatilde işler. Tebligattaki 5 günlük süre burada işlemez. Bu konular uygulamada çok önemli; çünkü çok önümüze geliyor, süreler kaçırılıyor ya da adlî tatilde durduğunu düşünüyorlar ama durmuyor.

Bu dava spesifik bir dava türü: davacının kendi patent başvurusuna ilişkin olarak. Eğer bu patent yeni değilse; SMK'daki şartları sağlamıyorsa, tekniğin bilinen durumunda bir değişiklik yok vs. gibi, tescil talebini reddederse davacı kendi başvurusuna ilişkin olarak dava açabilir. Ya da kurum patenti inceledi Türk Patent, yayımladı; yayım sürecinde "bu patent yeni değil, SMK'daki şartları taşıyor" diye itiraz üzerine eğer itirazı haklı bulursa, patenti kurum kendisi burada spesifik olarak hükümsüz kılabilir. Daha önce "patentlenebilir" dediği bir patenti hükümsüz kılabilir. Bunun üzerine de patent başvuru sahibi dava açabilir. Yani patente ilişkin olarak, başvuru yapanın davacı veya davalı olmasına göre değişiyor.

Türk Patent, başvuruyu inceler ve yayımlar. Yayım sürecinde üçüncü bir kişi, patentin "yeni olmadığı" veya "SMK'daki şartları taşımadığı" gerekçesiyle itiraz edebilir. Kurum bu itirazı haklı bulursa, daha önce "patentlenebilir" dediği bir buluşu bu aşamada hükümsüz kılabilir. Bu karara karşı da patent başvuru sahibi dava açabilir. Yani davacının kim olduğu, duruma göre değişmektedir. Bu davalarda, YİDK kararının iptali ile birlikte patentin hükümsüzlüğü talebi de ileri sürülebilir. Eğer hükümsüzlük talebi bu davada ileri sürülmezse, sonradan açılacak bir

hükümsüzlük davasının genel yetki kuralı gereği davalının ikametgâhı mahkemesinde açılması gerekir.

Patent, hâkimler için anlaşılması oldukça zor ve teknik bir konudur. Marka davalarının sayısı çok fazla olduğu için biz Ankara mahkemeleri olarak bu alanda oldukça aşınayız ve pratik kazandık. Ama patent konusunda bilirkişi raporu çok önemlidir. Ayrıca YİDK kararının iptali talep edildiği için, Türk Patent ve Marka Kurumunun da davalı olarak gösterilmesi zorunludur. Bu, uygulamada bazen unutulabilen önemli bir noktadır. YİDK iptali talepli bir dava olduğu için bu da uygulamada unutulabiliyor. Sadece karşı tarafa (itiraz edene) yönelik açılıyor; oysa YİDK iptal talebi varsa kurumun davalı olarak gösterilmesi gerekir.

Dosyayı, konusu ne ise o alanda uzman bilirkişilere gönderiyoruz. Gelen rapor bizim için çok önemli. Genellikle bir patent uzmanı ve iki mühendisten oluşan bir heyet görevlendiririz, ancak ürünün karmaşıklığına veya itirazların niteliğine göre beş bilirkişiye gönderdiğimiz de olur. Rapor geldikten sonra bir değerlendirme yaparız.

Ben kendi adıma patenti anlamaya çalışıyorum; zor oluyor tabii ki. EPO'da Board of Appeal'de yargı stajı yapma şansım oldu. Bu sene gittiğimde orada Technical Judge diye bir müessese var; mühendis kökenli hâkimler var. Keşke bizde de olsa diyorum; keşke böyle kadrolu, yanımızda çalışan arkadaşlarımız olsa; bize patenti, bir hukukçunun anlayabileceği şekilde detaylı anlatsalar, maalesef bu pek mümkün olmuyor. Gelen itirazlara göre ek rapora gönderiyoruz; ya da raporda itirazlar esaslı olarak değerlendirilmemişse, incelenmemişse veya beni tatmin etmiyorsa, başka bir heyetten rapor alabiliyoruz. Süreç bu şekilde işliyor. Şu anda bu konuya ilişkin olarak bunları söyleyebilirim. Diğerlerini sorulara bırakabiliriz Başkanım.

Av. Serdar Arıkan: İkinci sorum Ali Rıza Köker Bey'e. Ali Rıza Bey Türk Patent'te patent uzmanı, hukukçusu, makine yüksek mühendisi, doçent... Artık devamını okumayayım, uzayıp gidiyor. Eski stajyerim olduğu için "avukat" dedim.

Ali Rıza Bey, 6769 sayılı SMK'nın 138/1-(c) maddesinde "patente konu buluş konusunun başvurunun koruma kapsamını aşması" bir hükümsüzlük nedeni. Fakat (d) bendinde de bu defa "patentin sağladığı korumanın aşılması" ayrı bir hükümsüzlük nedeni. Yani başvurunun korumasının aşılmasıyla patentin korumasının aşılması arasındaki fark nedir? Niye böyle iki

ayrı hükümsüzlük nedeni yasada düzenlenmiştir? Bu konudaki uzman görüşünüzü almak isteriz.

Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Bu aslında hukukçuların çok daha rahat takdir edebileceği bir durum. Bildiğiniz gibi, 551 sayılı KHK'dan sonra 6769 sayılı Kanun yürürlüğe girince patent verilmesinden sonra itiraz prosedürü (post-grant opposition) devreye girdi. Nedir bu? Patent başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra patent verilmesine karar verildikten sonra, üçüncü kişiler delilleriyle buna itiraz edebiliyor ve Kurum da bunu değerlendiriyor. Şimdi, burada slaytsız ve göstergesiz bir şekilde, başvurunun kapsam aşımının hangi ihtimallerde olacağını uzun uzadıya anlatmam ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum ama en özüne inecek olursak: Siz Türk Patent ve Marka Kurumu'na bir başvuru yaptığınız zaman kuruma sunduğunuz evrakın üstüne hiçbir şey ekleyemiyorsunuz. Ama bunun içinde oynamalar yapabilirsiniz; tarifnameden bilgileri alıp isteme taşıyabilirsiniz, ona göre şekillendirme yapabilirsiniz. Meselâ “canınız istedi ya da unuttum” deyip 3 sene sonra, 5 sene sonra ya da 3 saat sonra ekstra bir unsur daha eklediğiniz zaman başvuru dokümanına bu sizin için kapsam aşımı sorunu olacaktır. Bu bir kapsam aşımı örneğidir.

Bu, uzmanın gözünden kaçabilir; kurum incelemesi sırasında gözden kaçabilir. Zaten tehlikeli olan ondan sonraki aşama. Buna örnek: İstemler için ne denir? Tarifnameden dayanağını alır denir. Fakat bazı durumlarda istemde yer alan şeylerin tarifnamede açıklanmadığını görürüz. Bu durumları eğer başvuru işlemleri sırasında tespit ediyorsak başvuru sahibini ikaz ederiz: “Bak, bunları isteme yazmışsın ama tarifnamede yer almıyor; bunu taşı” deriz. Ama diyelim ki istemde belirtilen korunmak istenen unsurlar/özellikler tarifnamede hiçbir şekilde yer almıyor ve bir şekilde bu tescil oldu, belgeye bağlandı. Mahkemede bu önümüze geldiğinde bu da bir kapsam aşımı gerekçesiyle hükümsüzlük nedeni oluyor.

Şimdi, başvuru aşamasındaki kapsam aşımı buyken, bahsettiğim gibi "*post-grant opposition*" (verilme sonrası itiraz) müessesesiyle patent sahibine bir nevi "top çevirme" hakkı daha doğuyor. Neden? Çünkü ben, diyelim ki Zafer Bey'in bir patentini görüyorum ve "Bu yeni değil, buluş basamağı içermiyor," gibi patentlenebilirlikle ilgili gerekçeleri sıralayarak itiraz ediyorum, yeni deliller sunuyorum.

Prosedür gereği bu itiraz, artık patent sahibi olan kişiye iletiliyor. Patent sahibi ne diyebilir? "Bunu dikkate almayın, doğru değil," veya "Görüşlere katılmıyorum," diyebilir. Veyahut, "Ben bunda değişiklik yapayım, istemleri düzelteyim," diyebilir. Ya da eylemsiz kalabilir.

Bu arada Kurumun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) da dokümanları inceleyip şunu söyleyebilir: "Bizim Patent Dairesi 1 ila 8 no'lu istemlere patent vermişti ama itirazla gelen dokümanlar sonrasında 1, 2 ve 3. istemler geçersiz, sadece 5 ve 6 kalıyor," gibi bir karar verip sizden bu yönde bir düzenleme talep edebilir. Dolayısıyla, patent sahibi bu itiraz sürecinde de değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İşte bu süreçte yapılan değişikliğin de bir şekilde denetime tabi olması gerekiyor Serdar Bey. Bu denetim, bir alta bir bent olarak eklenmiş, Kanuna yeni bir bent olarak eklenen hükümlerle (m. 138/1-d) sağlanıyor. Peki, burada bu durumla nasıl karşılaşabiliriz? Dediğim gibi, başta hiç yazılmamış bir şeyi sonradan eklersiniz. Mesela biz Zafer Bey'in patentine itiraz ettik. O da istem değişikliği yapacakken, itiraz edilen dokümandan farklılaşmak için, "Bir de bu vardı," deyip tarifnamede olmayan yeni bir şeyler ilave edebilir. Bunu tespit ettiğiniz zaman, en basit tanımıyla bu da bir kapsam aşımıdır ve buna müsaade edilmez.

Bir başka sebebi de işin doğası gereği bir başka örnek de şudur: Diyelim ki ben, Zafer Bey'in patentinin yeni olmadığı yönünde bir iddiada bulundum. Burada beklenen eylem ne olur? Zafer Bey'in ne yapması gerekir? Nasıl çürütebilir veya haklılık payı varsa ne yapabilir?

En basit tabirle, eğer birisi sizin patentinizin veya isteminizin yeni olmadığı yönünde itiraz ediyorsa, yapabileceğiniz şey o istemin kapsamını daraltmaktır, genişletmek değil. Kapsamı genişletmek de bir başka kapsam aşımı olarak karşımıza çıkar. Teşekkür ediyorum.

Av. Serdar Arıkan: Üçüncü sorum Uğur Bey'e. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 83. maddesine göre, bir buluş; yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patentle korunabilir. Bu unsurlardan "buluş basamağı" nedir? Varlığı ya da yokluğu nasıl belirlenir? Değerlendirme sürecinde dikkate alınacak tekniğin bilinen durumunun kapsamı, yenilik testindekiyle aynı mıdır, farklı mıdır? Bu konulardaki görüşlerinizi alalım.

Marka Patent Vekili Uğur Yalçın: Buluş basamağı, patent korumasında olan ancak faydalı modelde olmayan bir kriterdir. Yenilik kriteri ise ikisinde de vardır. Yenilik kriteri kolaydır. Herhangi bir isteme bütünüyle bakarız. İstem unsurlarının tamamı, tekniğin bilinen durumunda, yani başvuru veya rüçhan tarihinden önceki bir dokümanda, yayında veya kamuya açıklanmış herhangi bir yerde (ancak tarih ve içerik olarak ispatlanmak kaydıyla) aynen açıklanmışsa yenilik yoktur deriz. Yani A, B, C, D unsurlarından oluşan bir istemin tüm unsurları tek bir dokümanda açıklanmışsa yenilik yoktur.

Ancak buluş basamağı öyle değil. Buluş basamağı, yenilik kriterini aşan buluşlarda ikinci bir analiz gerektiren bir kriterdir. Burada da çok basit tabiriyle, eğer bir tek dokümanda tüm unsurlar varsa buluş yeni değildir. Birden çok dokümanda ise (ki bu genellikle iki dokümanla kısıtlıdır, çok nadir hallerde üç dokümana gidilir) değerlendirme farklılaşır.

Unsurların bir kısmının en yakın dokümanda bulunduğunu varsayalım. Yani A, B, C, D unsurlarından A, B ve C bir dokümanda yer alıyor, D ise başka bir dokümanda. Genelde burada durduğumuz zaman herkes şöyle bakıyor: "A, B, C burada, D de orada. O zaman bu ikisini birleştirirsem buluş basamağı yok." Değerlendirme böyle değil. Avrupa Patent Ofisi'nin (EPO) her zaman kullandığı "problem-çözüm yaklaşımı" adında bir yöntem var. Burada D unsurunun o diğer dokümanda bulunması, buluş basamağının olmadığı kesin kanıtı değildir; sadece bir şüphe uyandırır. Eğer D unsurunu içeren doküman, ilk dokümandaki A, B, C unsurlarının çözmek istediği probleme yönelik bir yönlendirme içeriyorsa, yani bu iki dokümanın birleştirilmesi için teknik bir motivasyon varsa, o zaman buluş basamağının olmadığından bahsedebiliriz.

Bazen bu ikinci doküman tersine yönlendirme de yapabilir. Mesela D unsurunu, ilk dokümandaki problemi çözmek için sıcaklığın artışını engellemesi gereken bir unsur olsun. Ama ikinci doküman diyor ki, "Bu D unsurunu sıcaklık artışını hayatta engellemez, tam tersine artırır." O zaman bu tersine yönlendirme, buluş basamağının varlığına işaret eden bir durumdur.

Dolayısıyla, özellikle hükümsüzlük davalarında Türk Patent bu kriterleri uygular; Avrupa patentinden gelenlerde de uygulanır. Ama ne yazık ki hükümsüzlük davalarında bilirkişiler bu detayda değerlendirme yapmıyor bazen: "A, B, C varsa; D de oradaysa buluş basamağı yoktur." Hatta buluş basamağının bir başka tanımı: Tekniğin bilinen durumuna göre, teknikte uzman kişi için aşikâr olmama. Yani "yeni ama teknikte uzman kişi için aşikâr ise buluş basamağı yok." Bu çok basit tanım. Bazı bilirkişi raporlarında deniyor ki: "Yenidir ama teknikte uzman kişi için

1 no'lu istem aşikârdır.” Hangi unsur aşikâr? Aşikârlık da bir kriter. A–B–C unsurları evet yenilik kazandırıyor; D ayrı bir unsur; ama D'nin A–B–C'ye eklenmesi teknikte uzman kişi için çok aşikâr ise ikinci dokümana gitmeye bile gerek kalmadan, birinci dokümandan buluş basamağı yok denebilir.

Sonuç: Çözdüğü problem, sistemin içerdiği unsurlar, bu unsurların teknik fonksiyonu, diğer dokümanlardaki teknik katkılar birlikte değerlendirilmelidir. Buluş basamağı kolay bir değerlendirme değildir; Artı, her bakımdan "iki kere iki dört eder" gibi süper net bir sonuç veren objektif bir şey de değildir; biraz sübjektiftir. Çünkü değerlendirmeyi yapan kişinin yaklaşımına da bağlıdır.

Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Yani ne yazık ki bilirkişilerce ve hatta kimi zaman Kurum için uygulamalarda da bir şekilde Uğur Bey'in bahsettiği gibi gelişigüzel harmanlama (mozaik) yoluyla birleştirme yapılıyor. Aslında burada bir "birleştirme yasağı" var. Sizin A ile B'yi birleştirmeniz için bir neden olması gerekiyor. Bu neden ilk dokümanda bulamadığımız parçanın, ikinci dokümanda o amaçla kullanılıyor olmasıdır. Buna bakmamız gerekiyor. Bu bir denetim noktasıdır aslında.

Uğur Bey'in de dediği gibi, bu sübjektif bir değerlendirme gerektiriyor. Bunu minimize etmek için farklı ülkelerde farklı değerlendirme yöntemleri var. Biz "problem-çözüm yaklaşımını" kullanıyoruz diyoruz ama bu da her zaman diğer yöntemlerle aynı çözümü sunmayabiliyor. Meselâ bir bilirkişi raporunda bu bir denetim noktasıdır. Yöntem var; problem-çözüm diyoruz ama her zaman diğer yöntemlerle aynı sonucu vermeyebilir. Sübjektiflik eleştirisine karşı mümkün olduğunca objektif olmaya çalışıyoruz; ama avukatlar iki dosya gösterip “Burada A–B var, orada C var; bilirkişi görmemiş” diyor. Aslında bilirkişi görüyor, ama birleştirme için bir neden yok; onu da artık usulen ek raporda ifade etmemiz gerekiyor herhalde.

Av. Serdar Arıkan: Dördüncü sorum Canan Hâkimime. Arkadaşlar, Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa Patent Sözleşmesi'ne göre, Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından verilen patente "Avrupa patenti" diyoruz. Eğer bu patente Türkiye taraf ülke olarak gösterilmişse (designate edilmişse), Türkiye'de doğrulaması (validasyonu) yapıp tescil edildiğinde ulusal bir patent gibi korunabilir. Dahası Avrupa patentinin varlığında patent sahibinin ayrıca süresi içerisinde

başvurulması koşuluyla TR patentini alması da mümkündür. Buradaki sorun şu: Bu Avrupa patentinin hükümsüzlüğü için Türkiye'de bir dava açılmasını takiben, öncesinde ya da sonrasında aynı patentin EPO nezdinde hükümsüz kılınması için bir itiraz veya iptal süreci başlatılmışsa, Türk mahkemesi EPO sürecini beklemeli midir? Bu konudaki görüşleri de Canan Hanım'dan alalım.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Teşekkür ederim Başkanım. Patent hukukunda, diğer fikrî mülkiyet alanlarında olduğu gibi bilindiği üzere ülkesellik ilkesi var ve patent nerede tescil edildiyse o ülkede geçerli. 1973 tarihli Avrupa Patent Sözleşmesi'ne biz 2000 yılında 11. ayında olmuşuz. EPC ile birlikte Avrupa'daki patentlerin validasyon yoluyla ülkemizde doğrulanması ve bizde de sanki Türkiye'den verilmiş bir patent gibi kullanılmasına yönelik bir yol açılmış. Avrupa Patenti'ne şu an 39 ülke üye. Bu arada EPC'ye taraf olmak için Avrupa Birliği üyesi olmak şart değil. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler de mevcut, bizim gibi.

Benim hâkimliğim dönemimde önüme gelen uyuşmazlıklarda, EPO'da bir itiraz ve yargılama süreci var, bu arada EPO yargılama yapan bir kurum. Orada süreç devam ederken öte yandan bize açılmış hükümsüzlük davası var; genelde ilaç dosyalarında önümüze sıklıkla gelen konuydu bu. Bazı mahkemeler bekleme taraftarıydı bazıları beklemiyordu, yargılamaya devam ediyordu. EPO'da verilen bir hükümsüzlük kararı doğrudan buraya da yansıdığı için bizim mahkememizin sonuçta "karar verilmesine yer olmadığına" dair karar vermesi gerekiyor. Yargılama sonrasında bu sonuç doğacağı için bekleme daha uygun oluyor.

Bu arada yeni bir gelişme de var. Bu arada, Avrupa patentiyle ilgili yeni bir gelişme de 2013 tarihli, birleşik patente ilişkin anlaşmadır. Bu kapsamda, Birleşik Patent Mahkemesi'ni kuran anlaşma imzalandı. 2023 Haziran'ından itibaren "Birleşik Patent Mahkemesi" (UPC) kuruldu. Artık, üniter etki istenen Avrupa patentlerinin yargılaması bu mahkemede yapılmaya başlandı. Birleşik patentlerde de klasik Avrupa patentlerinde de başvuru EPO'ya yapılır inceleme sonrası patentlenebilirlik kriterlerine uygunsa patent bültende yayınlanır. Başvurucu isterse bir ay içerisinde birleşik etki talebinde bulunabilir. Böylece taraf olan ülkelerde tek bir hukuki koruma rejimi altında geçerli hale gelir. Ancak patentin istem dizinlerinin anlaşmaya taraf devletlerin hepsinde aynı olması gerekir. İstem dizinleri farklıysa ancak Avrupa patenti tescili mümkündür.

Şimdi Birleşik Patent Mahkemesi de farklı bir mahkeme olarak yargılama yapıyor. Bir yanda Almanya'da veya Fransa'da devam eden bir yargılama, öte yandan Birleşik Patent Mahkemesi'nde devam eden bir yargılama ve bizim ülkemizde de devam eden bir hükümsüzlük davası olabilir. Burada kim kimi bekleyecek?

Zaten üniter patentte amaç tek bir patentle tek bir etki doğması ve çelişkili kararların olmaması, birlik sağlanması. Üniter patent sisteminin amacı, tek bir patentle çelişkili kararların önüne geçmek ve birlik sağlamaktır. Bu nedenle, bu tür bir ihtilafta bizim ülkemizdeki mahkemenin de beklemesi gerekir kanaatindeyim. Hatta şöyle bir durum olabilir: Bizde yargılama devam ederken Birleşik Patent Mahkemesi bir hükümsüzlük kararı verdi. Bu durumda EPO da muhakkak bu mahkemenin kararına uyup hükümsüzlük verecektir. Yani biz, EPO'yu atlayarak, eğer Birleşik Patent Mahkemesi'nden bir karar çıktıysa, doğrudan o mahkeme kararı doğrultusunda dosyayı kapatabiliriz diye düşünüyorum.

Av. Serdar Arıkan: Beşinci sorumuz Zafer Bey'e. 6769 sayılı SMK'nın 89/1 maddesinde patent başvurusu veya patentten kaynaklanan koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Bununla birlikte istemlerin yorumlanmasında tarifname ve resimler kullanılır. Yani yasakoyucu takdir hakkı bırakmıyor; "kullanılabilir" demiyor, "kullanılır" diyor. Dolayısıyla istemleri yorumlarken, istemler son derece açık olsa dahi yine tarifname ve resimlere bakıp bir yorumlama mı yapmak gerekir, yoksa zaten çok açık ise tarifnameye bakmadan yapılan yorum yeterli midir? Eşdeğerler doktrini nedir? Tarifnamede veya atıf yapılan resimlerde olmayan bir unsurun isteme taşınması her zaman koruma kapsamının aşılması olarak düşünülebilir mi? Bu konularla ilgili kısaca patentin koruma kapsamı nasıl belirlenir, görüşlerinizi alalım.

Marka Patent Vekili Zafer Güzey: Teşekkür ederim başkanım. Değerli katılımcılar, sevgili dinleyiciler, hepimizi dostlukla selamlıyorum. Aslında galiba patentin paraya çevrildiği yer bu kısım. Patent ruhuyla ilgili şunu söylemek istiyorum: sanayiye geliştirme, toplumun refah seviyesini artırma amaçlı bir çabayı tekel hakkıyla koruma altına alan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani biri bir buluş yapıyor ve bu buluşun kısıtlı bir sürede tekel hakkına sahip oluyor. Burada iki nokta var. Ali Rıza hocam da konuşurken şunu söyledi: kendini daraltmak. Yani istemlerin net olması gerekiyor. Yansıda mevzuatı koydum; "istem net bir şekilde kendini tanımlamalı." Patent sahibi hangi yenilik hakkına sahip olduğunu deklare edecek; karşı taraf da bu haktan

kaçınacak, yani koruma kapsamının içine girmeyecek. Patentte muallaklık yoktur; bu yüzden ben mühendis olarak patent hukukunu çok severim.

Şimdi şunu düşünmeliyiz: İstemi nasıl değerlendireceğiz? Ayrıntıya girmeden söyleyeyim, istemde bir sınır belirliyorsunuz; bu sınırın belirlenmesi kapsam aşımı tartışmalarında da önemli. Çünkü orada teknik bir tanımda bulunuyorsunuz: bir rulman, bir akış diyagramı, bir malzeme... O malzemenin ne içerdiğine dair çizimler ve tarifname burada açıklayıcıdır; açıklamaların taraflarca algılanabilir ve net olması gerekir. Böylece kapsam, üçüncü kişiler için algılanabilir ve sınırı net belirlenmiş olur. Aslında mevzuat bu konuda kendi cevabını veriyor: “hakkı olan korumayı sağlayacak, üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul düzeyde kesinlik ifade edecek.” Başvurunun sağladığı koruma, patentin verilmesine kadar geçen sürede başvurunun yayımlanmış istemleriyle oluşur. Eşdeğer unsuru tanımında “Patent başvurusu ve patent sağladığı koruma kapsamının belirlenmesinde, tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte...” açıklaması mevcut. 20 yıllık bir belgeden bahsediyoruz. Kendi yenilik kapsamınızı tanımlayan bir sözleşme yaptınız; ticari bir sözleşme adeta. Yeniliğinizi sağlayacak unsurlar teknolojik olarak farklı şekillerde de sağlanabilir. Hidrolik-pnömatik sisteminde gelişme olur, elektronik devrelerde gelişme olur, malzeme teknolojisi gelişir. Aynı işlevi aynı şekilde yerine getirip aynı sonucu doğuran başka bir unsur oraya konuluyorsa, patent sahibine denir ki: “Bu senin patent kapsamındadır.” Malzeme veya isim farklılaşsa da eşdeğerdir denir. Ancak eşdeğerlik ile yenilik kazandıran başka özellikler devreye girerse durum değişir. O yüzden 5. madde diyor ki: bu unsur, esas itibarıyla istemlerde talep edilen unsur ile aynı işlevi görüyor, aynı şekilde gerçekleştiriyor ve aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa genel olarak istemlerde talep edilen unsur eşdeğer kabul edilir. Burada bile netlik yok; bilirkişi değerlendirmesi gerekir. Ama yasanın amacı gözden kaçırılmamalı.

6. maddede de sorunuzun cevabı var: İstemlerin kapsamını belirlemek için, patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında ve patentin geçerli sürecinde, koruma kapsamını belirlemede patent başvurusu ve patent sahibinin beyanları dikkate alınır; ancak kapsam genişletilemez. Orada bakacağınız şeyler istemlerle sınırlıdır. Tarifnamede tanımlanmış ama istemlerde tanımlanmamış unsurları değerlendirmede kapsamı genişletemezsiniz. Tanımda var.

Kısa bir örnek vereyim: Bir yargı sürecindeki bir dosyada istem incelemesi yapılırken iki özellik “ve” bağlacıyla birleştirilmişti. Patent sahibi taraf, “Bir mühendis olarak bunlardan biriyle de sistemin çalışacağını bilmeniz gerekirdi” dedi. Mühendis olarak söylenen doğru olabilir; ama

patent hukuku bize, talep edilen kapsamı genişletmemeyi söyler. “Veya” denmiş olsaydı hayat değişirdi; iki harf sınırı farklı çizer. Tarifnamenin içinde “bu da vardır” yorumları teknik sohbet kalabilir; ama istem kapsamı belirlenirken mevzuat tarifname ile istem kapsamını genişletmeye izin vermez.

Av. Serdar Arıkan: Bir Amerikan davasında, patentin tescil tarihi 1995 ve istemdeki unsur “televizyon sinyalleri”. Tescil tarihinde bilinen sinyal analog; dava 2013’te açılıyor ve o tarihte dijital sinyal var. Mahkeme istemleri yorumlarken istemde sadece “televizyon sinyali” dendiği ve “analog” şeklinde bir sınırlama yapılmadığı için, tescil tarihinde tekniğin bilinen durumunda olmayan dijital sinyallerin, dava tarihinde olmasını patentin koruma kapsamında sayıyor. Bu bana biraz garip geldi. Sizce istemlerdeki yorum yapılırken, yorum uyuşmazlığın çıktığı tarihteki manalara göre mi, yoksa tescil edildiği tarihteki manalara göre mi yapılmalı?

Marka Patent Vekili Zafer Güzey: Burada “yorum” kelimesi geçtiği için farklı görüşler olabilir. Ancak eşdeğerlik tanımı, teknolojik olarak o gün var olmayan bir unsurun ilerleyen süreçte devreye girmesi hâlinde ve analog–dijital ayrımında farklı bir özellik tanımlanmıyorsa, eşdeğer olarak değerlendirilip koruma kapsamında sayılabilir. Fakat genel konuşmak tehlikeli; her dosya kendine özeldir. Analog–dijital geçişinde farklı özellik/yenilik kazanımları varsa yeni patent/istem tanımı gündeme gelir. Unutmamız gereken: 20 yıl sonrası öngörmek mümkün değil; 20 yıllık gelişmelerin hepsini koruma altına almak da mümkün değil. Sınır şudur: Siz 10–15 yıl önce ne buluş yaptınız, sanayiye hangi kapsamda genişlettiniz, kamunun ulaşmadığı hangi faydayı sağladınız? Piyasada bilinmeyen kamuya ne katkı sağladınız? Koruma kapsamınız bu alanda değerlendirilir. Sonradan sektöre giren unsurlar bunun içinde kalırsa eşdeğerdir; farklı bir çıktıya götürüyorsa eşdeğerlik dışına çıkar.

Av. Serdar Arıkan: Teşekkür ederim. Altıncı sorumuz İlhami Bey’e. Patent hakkının kapsamı ve sınırları genel olarak SMK’nın 85. maddesinde belirlenmiş. 141/a-b maddelerinde de “buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretmek suretiyle taklit etmek” ibarelerine yer verilmiştir. Tamamen taklit edilmek suretiyle üretmekle kısmen tecavüz etmek arasındaki fark nedir İlhami Bey? Kısmi ihlal diye bir şey söz konusu olabilir mi?

Av. İlhami Güneş: Olabilir mi? Evet. Güzel bir soru, teşekkür ederim. Bilirkişiye sormak lazım. İşin şakası bir yana; “patenti azıcık tecavüz etmek” diye bir kavram yok. Çünkü patent, şartları taşıyan yeni ve korunmaya değer bir fikri korur. Bunu açıklayan belgede “tapu alanı” istemlerden oluşur. İstem bir veya birden fazla olabilir ve buluş sahibi neyi korumak istediğini net biçimde yazmak zorundadır. Genellikle bağımsız (ana) istemde koruma alanını oluşturan temel unsurlar temel ilkeler yer alır ve bu unsurlar kullanıldığında patente tecavüzden söz ederiz. Kanunun “tamamen veya kısmen üretmek suretiyle taklit etmek” demesi, sanki kısmen de (oran anlamında) tecavüz mümkünmüş izlenimi verse de burada kastedilen, ayniyetin ötesinde küçük eklemeler/çıkarmalar gibi değişikliklerle yapılan kullanımın da ihlal sayılabilesidir. Yani buluşu oluşturan temel unsurlara küçük ekleme, süsleme veya küçük bir detayı çıkarma gibi değişikliklerle yapılan kullanım “kısmen tecavüz” diye adlandırılır; yoksa patentin yarısına tecavüz, yarısına etmeme gibi bir anlam çıkmaz elbette.

Yine de bu konuyu bir bilirkişiye soralım.

Av. Serdar Arıkan: Yedinci sorumuz Canan Hanım’a. Canan Hanım, 6769 sayılı SMK’da patent ihlali ile ilgili “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” diye bir düzenleme yok. Birinci oturumda markalar yönünden hükümsüzlük davalarına ilişkin süre var. Acaba patent ihlalinde de makul süre içinde aksiyon alınıp dava açılmaması hâlinde sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz etmek mümkün olabilir mi?

Doç. Dr. Canan Küçükali: Evet. Kanunda olmayan bir durumu nasıl yapabiliriz? Yargıtay bir içtihat koyarsa olur; bir içtihada bakar. Ama sessiz kalma yoluyla hak kaybı gerçekten markada düzenlenmiş ve uygulanıyor. Markayla patenti karşılaştırdığımızda; patentin uzun yıllar AR-GE çalışmaları, çok büyük maliyetler... Parasal yönüne bakınca kişinin çok büyük yatırımlar yaptığı bir patenti ile ilgili bir konuda, daha sonra sessiz kalma yoluyla hak kaybı nasıl olur, bilemiyorum. Kolay kolay Kanuna girmesi mümkün değil; Yargıtay da daha önce içtihatlarla şekillendirdiği bazı konularda olduğu gibi bu konuda böyle bir görüş oluşturamaz diye düşünüyorum. Benim kanaatim, şu an için uygulanması mümkün değil.

TMK 2 kapsamında bir yorum yapılamaz mı? Geçmişte uygulandı ama dediğiniz gibi; markalar veya FSEK’teki uygulamalar farklıydı. Patent tamamen farklı değerlendiriliyor; farklı bir sına

mülkiyet türü. Bu nedenle çok zor olur diye düşünüyorum ama “olmayacak” da diyemeyiz; tamamen bir içtihat veya mevzuatta yapılacak bir düzenlemeye bakar.

Av. Serdar Arıkan: Teşekkür ederiz. Mümkün değil, böyle bir durum yok. Son sorum Ali Rıza Bey’e (resmî patent uzmanı). Bir uzman bilirkişi olarak patent ihlali davalarında veya hükümsüzlük davalarında “önemli denetim noktaları” hakkında nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?

Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Bu aslında Hakime Hanım’ın tartışalım dediği bir soruydu. Patent teknik olduğu için; markada değerlendirme yaparken “benzer/benzer değil” herkes bir kanaat iletebilir, “bana göre öyleydi” denebilir. Patentte işler farklı. Yargı ve uygulamanın getirdiği sınırlamalar var; bazen hakimin elini kolunu bağlayan, bazen de iyi olan sınırlamalar. Ama nihayetinde “denetime elverişlilik” diye bir kavram var. Siz karar verirken, sunduğumuz raporun denetime elverişli olmasını beklersiniz. Sıklıkla gelen eleştiri, vasat ve denetime elverişsiz raporlar üzerinden itiraz edilmesi. Aslında kazın ayağı öyle de değildir.

Ben birkaç şey söyleyebilirim. Mesela yenilikte, istemle, dokümanı kıyaslayacaksa, istemdeki unsurun dokümanın neresinde olduğunu açıkça belirtmek, altını çizmek, oradan ekran görüntüsü almak, highlight etmek gibi alternatif yollar güven uyandırır ve denetimi kolaylaştırır. Buluş basamağı açısından değerlendirme yapılacaksa, kanunen zorunlu değil ama 3–5 adımlı problem–çözüm yaklaşımının uygulanması talep edilebilir; mahkemeler “görevlendirmede bu şekilde yapın” diyebilir. En azından dört adımı düzgün uygulamak, hatayı azaltır. Bu yapıldığında bunları aştığımızda çok itiraz da kalmaz; Eğer bilirkişiler bu şekilde rapor hazırlamışsa çok da itiraz edilecek birşey kalmıyor. Tabi teknik tartışma ayrı.

Bir noktaya daha değineceğim, olayın bir de tecavüz boyutu var. Tecavüz boyutunda iş daha kolaydır. Neye dikkat etmek lazım? Mahkeme neye bakmalı. Burada suçlanan ürünle istem kıyaslanır. İstem her bir unsurunu, bir okla o ürün üzerinde göstermek suretiyle bu sorun aşılır. Bu yapılmamışsa “neye göre/kime göre” sorusu doğar; tereddüt oluşur. “Bunların hepsi vardır, o yüzden kapsam içindedir” gibi yorumlar, yuvarlak ifadeler sorun yaratır. Bazen “bu da vardır” denir ama ben göremem; delil başka dosyada toplanmıştır, siz o rapor üzerinden değerlendirme yapacaksınız...Ben bile denetleyemiyorum onu. Denetleyemeyince neye göre söyleyeceğim?

Buluş basamağında, Uğur Bey'in dediği gibi, iki dokümanın birleştirilmesi en can alıcı noktadır; kimse canı istedi diye iki dokümanı birleştiremez. Tecavüzde de en önemli sıkıntı eşdeğerdir. Ağız alışkanlığıyla “aynı işi yapıp aynı sonuca ulaşmak” denir; oysa “aynı yöntemle aynı sonuca ulaşmak” gerekir. Hep atlanan budur. “Bu da bardak, bunda da içilir, onda da su içilir” demek yetmez.

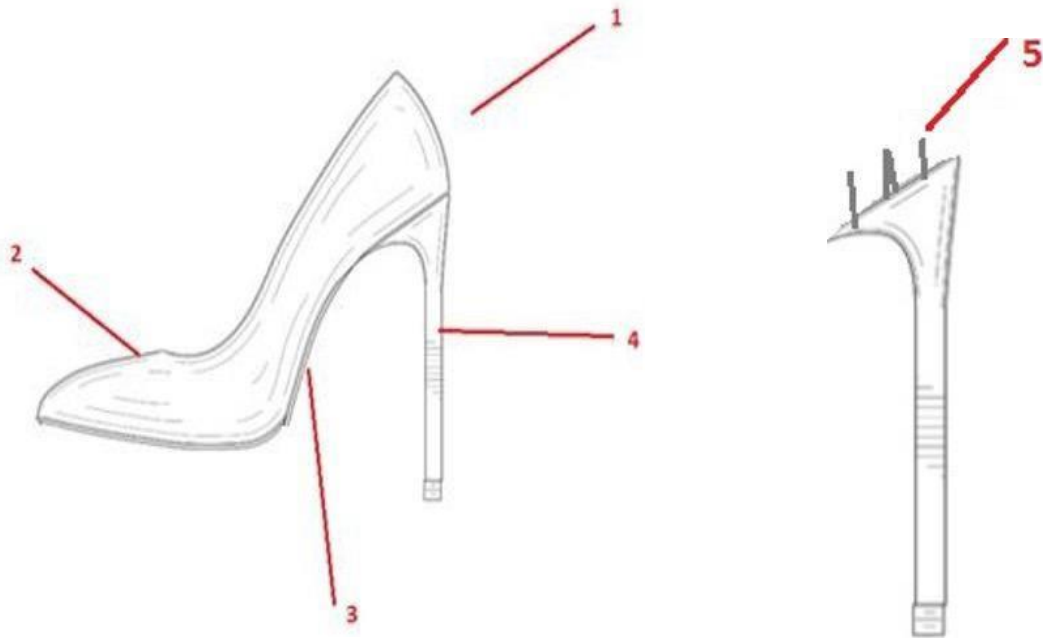
Şimdi bir örnek değerlendirme yapalım:

ÖRNEK I: TOPUĞU ÇIKARILABİLEN AYAKKABI

İstem: Buluş konusu topuklu bir ayakkabı olup (1), özelliği;

- Ana gövde (2)
- Kösele taban (3)
- Ayakkabı tabanından ayrılıp takılabilen bir topuk (4)
- Bahsedilen topuğun (4) tabana (3) tutturulmasını sağlayan vidalar (5) İçermesidir.

Ürünün teknik çizimi şu şekilde:



İhlal ettiği iddia edilen ürün ise şu şekilde:



Yani istemde bahsedilen tabandan ayrılabilen topuğun (4) tabana (3) tutturulmasını sağlayan vidaların (5) yerine, bu üründe mıknatıs var.

Birebir tecavüz değil, fakat eşdeğer tecavüz var mı?

EŞDEĞERLİK DEĞERLENDİRMESİ I

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

Sonuç Testi: Her iki ayakkabıda yer alan birleştirici parça topukla ayakkabı tabanını birleştirmek için üründe bulunmaktadır. Yani, aynı amaç doğrultusunda aynı sonuca ulaşmak için farklı nesnelere kullanılmıştır. Dolayısıyla her iki parça bakımından sonuçlar aynıdır.

Yöntem Testi: Bu test ayakkabıların topuklarının tabanlarına tutturulması yöntemi ile ilgilidir. Her iki ayakkabıda da topukla tabanın kenetlenmesi işleminin aynı yolla gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilmelidir.

EŞDEĞERLİK DEĞERLENDİRMESİ II

Üründe tabanının topuğa birleştirilmesinin mıknatısla yapılmasından dolayı bu birleştirme işleminin manyetik kuvvetler aracılığıyla gerçekleştiği; ancak, patentinin istemindeki ayakkabının tabanına topuğun birleştirilmesinin ise vidaların vida yolu adımlarına yerleşmesi aracılığıyla oluştuğu düşünüldüğünde iki yöntemin farklı olmasından dolayı işlev aynı şekilde yerine getirilmemiştir.

Sonuç olarak ne birebir tecavüz ne de eşdeğer tecavüz vardır.

Şimdi, mesela burada denetime elverişlilikle ilgili bakabiliriz. İlk örnekle devam edelim. Burada ne diyor? İstem ana gövdemiz olacak; bir ayakkabıyı koruma altına almış: ana gövde, kösele taban, ayrılıp takılabilen bir topuk ve bu topuğun tabana tutturulmasını sağlayan vidalar olacak.

Gördüğümüz gibi unsurları gösterdik. Burada baktığımızda, istemle ürünü suçlanan ürünü kıyasladığımızda bir fark görüyoruz: topuğun tabana tutturulmasını sağlayan vida yerine burada mıknatıs var. Şimdi tecavüzde bizim ilkemiz neydi? “A, B, C, D varsa tecavüzdür.” Herkes bunu artık biliyor. Ama bu A, B, C, D’nin hangi kısmı? Asıl sıkıntı burada. Burada vida yerine mıknatıs kullanılmış. Yani birebir bir unsur karşılanmamış. Hepimiz hem fikiriz. Bakıyoruz fark olan unsur ne? Mıknatısla tutturulması. Bu acaba var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Bunun için testler yapılmalı.

Birincisi, işlev testi. Her iki ayakkabıda da topukla tabanı birleştirmeye yarayan objeler kullanılmış. Diğer bir ifadeyle, her iki ayakkabıda da topukla tabanın birleşmesi söz konusu olduğundan esasen aynı işlev var. Peki sonuç? Her iki ayakkabıda da birleştirici parça, topukla tabanı birleştirmek için aynı üründe bulunuyor. Yani topukta mıknatıs, öbür tarafta vida; aynı amaca yönelik, aynı sonuca ulaştıran sadece farklı nesnelere kullanılmış. Sonuç da aynı.

Ama işte bu noktada genelde bilirkişiler burada kesiyor. “Evet, tecavüz var,” diyorlar ya da farklı yoruma gidiyorlar. Oysa o yoruma gitmeden önce üçüncü testi yaparsak, yöntem testini de yapmak gerek. Bu test, ayakkabı topuklarının tabanlara tutturulma yöntemiyle ilgilidir. Her iki ayakkabıda da topukla tabanın kenetlenmesi işleminin aynı yolla gerçekleşip gerçekleşmediği önemlidir.

Peki yol nedir? Mıknatısta manyetik kuvvetlerle bir çekim söz konusu. Patentimizde ise vidalama yöntemiyle yapılmış. Dolayısıyla işlev aynı olsa da aynı yöntemle yerine

getirilmediği için bu tür durumlarda “eşdeğer unsur yok” diyoruz. Bir avukat olarak “eşdeğerdir” gibi tepkiler gelebilir, ancak raporlarda bu üç aşamanın işlev, sonuç, yöntem her birine bakılmış mı, mahkemelerin bunu denetlemesi makul olur. Taraflar bu konuda itirazlar getirebilir.

ÖRNEK II: MASA LAMBASI

Başka bir örnek daha: Bir masa lambasından bahsedelim. Masa lambasında taban, taban üzerinde bağlantılı boyun ve boyunla bağlantılı yansıtıcı bölüm gibi unsurlar var.

İstem: Buluş konusu masa lambası olup (1), özelliği;

- Taban (2)
- Taban üzerine irtibatlandırılmış boyun (3)
- Boyun ile irtibatlı yansıtıcı bölüm (4)
- Yansıtıcı bölümde konumlanmış akkor lamba (5)
- Açma-kapama düğmesi (6) içermesidir.

Ürünün görseli şu şekilde:



İhlal ettiği edilen ürün ise şu şekilde:



Fark, istemde bahsedilen akkor lamba yerine led lamba kullanılması.

Birebir tecavüzün olmadığını biliyoruz fakat eşdeğer tecavüz?

EŞDEĞERLİK DEĞERLENDİRMESİ I

İşlev Testi: Her iki masa lambasında da, ışık veren objeler kullanılmıştır. Akkor lamba ve led lambalar açısından aynı işlevler söz konusudur.

Sonuç Testi: Her iki üründe de bu unsurlar aydınlatma maksatlı bulunmaktadır. Yani, aynı amaç doğrultusunda aynı sonuca ulaşmak için farklı objeler kullanılmıştır. Dolayısıyla her iki unsur bakımından sonuçlar aynıdır.

EŞDEĞERLİK DEĞERLENDİRMESİ II

Yöntem Testi:

Genel yorum: Elektrik ışığa dönüşmektedir. Yani iki yöntemin aynı olmasından dolayı işlev aynı şekilde yerine getirilmiştir.

Özel yorum: Akkor ve Led için çalışma prensipleri farklıdır. Akkor lamba metal Flaman telinin yüksek sıcaklıklara ısıtılması ve bu ısınma sonucunda Flaman telinin ışımaya başlaması esasına dayanır. Telin yanmaması için ampulün içine özel gazlar doldurulmaktadır. Led ise ısı enerjisi yolu ile çalışmaz, içinden elektrik akımı geçen yarıiletkenin ışıldamasını kullanır. Ne kadar çok

Elektron (yani akım) akarsa, o kadar ışık elde ediliyor. Buna Elektrolüminesans deniyor. İkisinin çalışama yönteminin farklı olmasından dolayı işlev aynı şekilde yerine getirilmemiştir.

Bu gibi durumlarda patentin başvuru tarihi itibariyle teknikteki durumu önemli. Eşdeğer teknolojik unsurun sonradan gelişen bir öge olması veya ilgili teknik alanda bilinen bir unsur olmaması halinde önceden tahmin edilemeyeceğini kabul etmek gerekir. Bunu istemin koruma kapsamında saymak uygun olmaz. Buna karşılık, eski teknolojik alan her zaman öngörülebilir olmasa da öngörülebilir olma ihtimali daha fazladır.

Ürün, patentin veya faydalı modelin teknik çizimine ait olsun. Suçlanan ürüne baktığımızda, burada istemde geçen akkor lamba unsuru yerine LED lamba kullanılmış. Aynısı değil ama dijital–analog örneğine benzer bir fark.

Birebir tecavüz olmadığında farkı söyledik, işlevlere baktık: her ikisi de aydınlatıyor, aynı işlev. Sonuç da aynı.

Ancak üçüncü noktaya, yönteme geldiğimizde iki farklı yorum yapılabilir. Elektriğin ışığa dönüşmesi bakımından her iki yöntem de aynı işlevi görüyorsa tecavüz var denebilir; ama bu niteliksiz bir yorum olur. Değerlendirmeyi daha özelden yapmak gerekir. Çünkü akkor lambada Flaman telinin ısıtılmasıyla ışık oluşur, LED’de ise ısı değil yarı iletken üzerinden ışık üretimi vardır. Yani işlev aynı ama yöntem farklı. Bu da olayın yorumuna açık, subjektif kalan kısmı. Ama ve lakin Zafer Bey’in verdiği cevaptaki gibi, teknolojik unsurun sonradan gelişen bir öge olması da önemli. Bunu koruma kapsamına dâhil etmek uygun olmaz. Buna karşılık eski teknolojik alan her zaman öngörülebilir olmasa da öngörülebilir olma ihtimali daha fazladır diye bir not almışım.

Av. Serdar Arıkan: Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, hemen soruları alabiliriz.

Dinleyici: Öncelikle Ali Rıza Bey’in sunumuna bir iki eklemem olacak, izin verirse. Şöyle ki, normalde Ali Rıza Bey oldukça spesifik örnekler verdi; örneğin ayakkabıda mıknatısla bir araya getirme, vidalı birleştirme. Aslında burada tecavüzün varlığı veya yokluğu tamamen bu spesifikleşmeden kaynaklanıyor. Eğer ki istem yazılırken “vida” veya “mıknatıs” yerine doğrudan “sabitleme aparatı” densesydi, tecavüzün varlığı kesin olurdu. Bu yüzden istem takımını oluştururken oradaki her kelimenin anlamı çok önemli. Yeniliği sağlayacak kadar

genelleştirmek ama üçüncü kişilerin ihlalini de önleyecek kadar özel uzmanlık gerektiren bir durum. Bu şekilde yazılmalı.

Bir de şu var: Biz EPC'ye üye olduğumuzu hep söylüyoruz. İstem takımı yazarken Genelde biz EPC'de geçerli olan bir kural var. Ona göre bakıyoruz. “open-ended” veya “close-ended” (açık uçlu veya kapalı uçlu) istem oluşturma kavramı vardır. Genelde biz açık uçluları tercih ediyoruz. Kimyasal buluşlarda genelde “consisting of” dersiniz kapalı form , kapalı bir istem takımı girer. Ama, “comprising” terimini tercih ederseniz içerme terimi tercih edildiğinde açık uçludur. Türkçede “içermektedir”, “ihtiva etmektedir” veya “oluşmaktadır” gibi farklar buna karşılık gelir.

Şunu sormak istiyorum: Bizim hâkimlerimiz bu farkı dikkate alıyor mu? Yani istemin açık veya kapalı uçlu olup olmasına göre değerlendirme yapılıyor mu? Yoksa SMK'da bu tanım açıkça olmadığı için “bu EPC'ye özgüdür” denip geçiliyor mu?

Özellikle bu ihlal değerlendirmesini yapan hâkimlere sorumuz aslında...

Marka Patent Vekili Zafer Güzey: Cevap olarak değil ama şunu söyleyeyim: Siz vidadan sabitleme aparatına giderseniz yapıstırıcı da karşınıza çıkar. Yani istem tanımında net olmanız gerekir. Yani istemi geniş tutarak her şeyi almaya çalışmak istemin yenilik unsurunu zayıflatır. Ali Rıza hocamın verdiği örneklerde mıknatıs vardı. Ben şöyle bir şey geliştirim: mıknatıslar sayesinde değiştirilebilir topuğa sahip ayakkabılar ürettim. Ya da o mıknatısların kan dolaşımına etkisi var ve ayak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Yani istemde yenilik olarak ne savunduğunuz önemli. Biz burada fikir oluşturmak için bir nokta açıyoruz; buradaki hiçbir görüş tek başına kesin doğru değil. Her şey kendi dosyası ve süreci içinde değerlendirilmelidir. Teşekkür ederim.

Dinleyici: Merhabalar, Marka ve patent vekiliyim, aynı zamanda Bolton Sınai Mülkiyet Hizmetleri yetkilisiyim. Sorum Ali Rıza Bey'e tabii Zafer Bey ve Uğur Bey de katkı verebilir.

Davalar sırasında özellikle patent incelemelerinde buluş basamağı incelenirken, genelde Türk Patent Kurumu'nun yaptığı incelemede D1, D2 dokümanlarıyla sınırlı kalınıyor. Ancak mahkemeye geldiğimizde bu dokümanlar çoğalıyor; davalı veya davacı taraf yeni deliller getiriyor. Bu durumda bilirkişi raporlarında genelde “buluş basamağı yoktur” yönünde görüş

veriliyor. Ama ben burada aşikârlık sorunu yaşandığını düşünüyorum. Dökümalara bakıldığında çünkü mahkemeye getirilen yeni dokümanlar, o dönemin koşullarına göre aşikârlığın ötesine geçiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Aksi hâlde hiçbir patent buluş basamağı taşımaz. O dönemin koşullarına göre değerlendirilmesi gerekmez mi? Soft bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Av. Serdar Arıkan: Açılan dava neydi Avukat Hanım?

Dinleyici: Patent hükümsüzlük davası, buluş basamağının aşikâr olmadığı iddiasıyla.

Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Şimdi, dediğim gibi, yaşadığımız sorun genelde doküman birleştirmeden kaynaklanıyor. Bu bir kurum kararının iptali davası olmadığı için taraf istediği ölçüde delille iddiasını ispatlayabilir. Ben genelde şöyle öneririm: Hükümsüzlük davası açacaksanız, en kolay yol teknik kişiye göre fark unsurlarını net göstermektir. D1 ile fark şudur, bu farkın yarattığı etki budur, bu etki dolayısıyla sonuç budur. Örneğin Kurum raporunda bu şekilde bir değerlendirme yapılarak “aşikâr değildir” denilmişse, strateji şu olur: o fark unsuruna yönelik yönlendirme yapan bir doküman bulup bu farkı ortadan kaldırılabiliyor muyuz, diye bakmak. Dolayısıyla, önüme 10 doküman gelse de hepsini değerlendirmek zorundayım. Bu da en doğal haktır. Hak sahibi elbette elindeki tüm imkânları kullanmak isteyecektir. Tabii bilirkişi için zor 40 doküman okuyup altını çizmek kolay değil, çoğu zaman net iddia bile olmuyor. Keşke bir gün, dün yaptığımız bilirkişilik çalışmasının benzerini hukukçularla birlikte tartışabilsek. Hukuken engel yok; kamu düzenine ilişkin olduğu için de engelleyemiyorsunuz zaten. Çünkü patent neden alınır? Birini engellemek için. O kişi de kendini savunmak için elindeki her imkânı kullanacaktır ki kurtarsın kendisini.

Evet, yeni bir belge bulursa bir başka dava daha açabilir.

Hatta son celsede, karar duruşmasında dosyaya doküman veya uzman görüşü konulursa, onu görmezden gelen kararlar Yargıtay tarafından bozma sebebi sayılıyor.

Av. Serdar Arıkan: Son cümleyi dikkate almayın.

Dinleyici: Merhabalar. Sabahleyin Texas Üniversitesi'nden Profesör Irene şöyle bir şey anlattı: Bazı moda marka ürünlerinin eski olanlarının yeniden şekil verilip satışa sunulmasıyla ilgili, markalar ve patente ilişkin olarak ürüne göre değişmek üzere hak talep edilebildiğini söyledi. Bunun Amerika'da tam tersini gördüğümüz dosyalar oldu. 2024 yılının Şubat ayında bir otomobil firmasıyla bir restorasyon firması böyle bir dosya yaşadı: Porsche ve Singer Vehicle Design. Orada da tam tersi oldu; Porsche markasının restorasyon araçlarında kullanılmaması gerektiğini, artık eski araçlar olmadığını, burada kendi markasının sanki o ürüne aitmiş gibi lanse edildiğini ileri sürdü. Sorum Uğur Bey'e; başka cevap vermek isteyen olursa memnun olurum. Bu hususlar nasıl değerlendirilmeli? Yenilenen ürün bazen modada o markanın tasarımını/dizaynını taşıyor, evet; ancak gerçekten de A'dan Z'ye %99,9 yenilenen ürünler artık o firmaya ait olmayabiliyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Teşekkür ederim.

Marka Patent Vekili Uğur Yalçın: Şahsi görüşüm: "Yenilenen ürün" dediğimiz, bir başkasına ait özgün bir üründür. Zamanı geçmiş, eskimiş, bozulmuş olabilir; siz onu yenileyip sıfır hâle getiriyorsunuz ama yepyeni bir şey katıp bambaşka bir şeye götürmüyorsunuz. Görüşüm, izin almadığımız sürece haklarını ihlal ettiğiniz yönünde. Tabii paraya dönerse Serdar onu da paraya çevirebilir ama ben teknolojik olarak bakıyorum.

Dinleyici: Mesela ikinci örnekte ürün neredeyse %99 değişiyor. Aracın parçalarından motoruna, şanzımanına kadar artık aynı...

Marka Patent Vekili Uğur Yalçın: Tamam ama hurdalıktan alınmış bazı parçalardan başlayıp %99 katkı sağlıyorsa çok uzaklaşmış oluyor.

Av. Serdar Arıkan: Arkadaşlar; bir sınai hakkın uygulandığı ürün ticaret mevkiine çıkarılıp aynının satılmasını takiben hak sahibinin o ürün üzerindeki hakkı tükenir. Malı satın alan, malı istediği gibi kullanır ve bu kullanım sırasında bakım-onarım yaptırmak da usul ve yasaya uygundur. Fakat bakım-onarım adı altında ürünün unsurlarının tamamen değiştirilmesi, başka bir mal yapılması ya da ürünün esaslı unsurlarının yenisinin yapılması; örneğin iki unsurlu bir fiçiyi düşünün, etrafı demir perdeyle çevrili, içteki fiçiyi değiştirirseniz artık tamir değildir;

yeniden imal mıdır? Böyle bir “yeniden inşa” varsa sınai hak ihlal edilir; onarım-bakım-restorasyon amacını aşan bir üretim söz konusudur: ihlal vardır. Eğer bakım-onarım sınırlılıkları içindeyse, ismi restorasyon da olsa, o mal üzerindeki hak tükendiğinden o marka kullanılabilir. Aslında tamamen değiştirilmiş bir ürün üzerinde orijinal markanın kullanılması TTK anlamında malın kötüleştirilmesidir; haksız rekabet olarak da kabul edilebilir. Sabahki sunumda verilen örnek benim de dikkatimi çekti. Yapılması gereken, ürünün yeniden mi yapıldığı yoksa basit tamir-onarım/eklemeler mi yapıldığının uzman bilirkişi eliyle, hâkimi ikna edecek şekilde tespittir.

Dinleyici: Benim sorum Funda Hanım’a: Mükerrer marka başvuruları ile ilgili. Kullanılmayan markaların iptali müessesesi var veya kullanım ispatı talebi var. Ama bazı marka sahipleri kullanmadıkları markalarla ilgili mükerrer başvuru yapıyorlar. Beş yıl süresi dolunca... Bunların kötü niyetli başvuru olup olmayacağıyla ilgili devam eden bir dosyam var ama muhtemelen kötü niyet kabul edilmeyecek. Kötü niyetli başvurular ne olacak? Teori olarak zaten sonucu az çok tahmin ediyorum; bu mükerrer marka başvurularının sonucu...

Av. Serdar Arıkan: Kısaca söyleyeyim: O konuyla ilgili Avrupa Adalet Divanı’nın kararı var. İptal davası devam ederken iptalin büyük olasılıkla mümkün olacağı hallerde mükerrer başvuru iyi niyetli kabul edilmeyebilir. Fakat gerçekten bu tür davalar yoğun şekilde derdest.

Dinleyici: Bugün çok kıymetli bilgiler edindik. 23 yıldır avukatlık yapıyorum. Marka ve patent vekilliğim avukatlığımdan önce. Bu işte en başından beri kendi çabamla öğrenmeye çalışıyorum. Zeliha Hanım’ın dediği gibi, “Ben de patent konularına eğilirken keşke yanımda bir mühendis olsa” diyorum. Bazen Ali Rıza Bey’in raporlarında karşılıklı çekiştiğimiz oluyor; bana “kitabımı oku” diye hatırlatmadan yapıyor, espri yapıyorum. Sorum şu: Yargılama çok uzun sürüyor. Bir tecavüz davası açıyoruz; Ankara, Edirne, İstanbul... Karşı taraf pat diye hükümsüzlük davası açıyor ve üçüncü kişilere karşı korumasının engellenmesi ihtiyati tedbiri, teminat... Hop, biz 10 sene tecavüze uğrarken bakıyoruz. Buradaki bu “zamansal sorundan faydalanma” hukukun genel ilkelerine aykırı değil mi? Mağduru hukuk eliyle korumaya çalışırken — Serdar Başkan’ın dediği gibi patent ile bankadan kredi alınabiliyor; başka hiçbir

sınai mülkiyet hakkı böyle imkân tanımıyor — 450.000 dolarlık makinem var, 100.000 lira teminat biçiliyor. Kriterleri neye göre değerlendiriyorsunuz?

Hâkim Zeliha İnce: Kısaca cevap vereyim: Siz kendi tarafınızdan bakıyorsunuz; orada da başka bir avukat var, o da kendi müvekkili tarafından bakıyor. Ben hâkim olarak en adil, en doğru ihtiyati tedbir kararını ve nihai kararı verme derdindeyim. Dengeli bir yargılama ile doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Sizin müvekkiliniz patent almış olabilir; size göre yeni ve yasal unsurları var. Tecavüz davası açtığınızda, patentin ilan aşamasında haberdar olmayan bir firma tamamen farklı yollardan veya gözden kaçan bir belgeye dayanarak... Uygulamada oluyor. İş çok teknik; bir kelime bile her şeyi değiştirebiliyor. Bu kadar detayın, ince nüansın, teknik kısmın olduğu ve yorumun kişiden kişiye değiştiği, eşdeğerlik yorumları gibi bir alanda ve bu kadar para varken, elbette hükümsüzlük isteme hakkı da var. Usul ekonomisi gereği davaları birlikte görüyoruz; tecavüz davasında bekletici mesele yaparsak çok uzuyor. Genelde birlikte görüyoruz ve raporlarda önce hükümsüzlük talebine bakıyoruz; “Hükümsüzlük şartları oluşmuş” denirse tecavüz davasını incelemiyoruz, direkt red.

Dinleyici: Aslında sormak istediğim şu: “Hükümsüzlük açıldı diye askıya alıyorum” deyip yıllarca beklemek... Orada teminat miktarları hiçbir veriye dayanmadan takdir ediliyor gibi. Kriter var mı?

Hâkim Zeliha İnce: Somut dosya kapsamına o zamana kadar ne girmişse onlara bakıyoruz; kendimizce değerlendirme yapıyoruz, araştırma yapıyoruz; UYAP’tan emsal kararlara bakıyorum. Bir kanaat oluşuyor ama buna itiraz/istinaf olabilir. İhtiyati tedbirin gıyapta verilmesine göre değişiyor; istinaf teminatı düşük görüp yükseltebilir. Yollar bu şekilde.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Zaten fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında tersine tedbir müessesesi de mevcut. Hâkim somut olaya göre, gerektiğinde tersine tedbir ve teminatla yargılamanın başında bazen hak kaybının oluşmaması, zararın artmaması, adaleti baştan sağlamak amacıyla bu yola da başvuruyor. Bu tamamen somut olaya göre değişiyor ve patentte rapor da alınarak

veriliyor; tensiple otomatik olarak hemen verilmiyor. Bilirkişi raporuna gidiliyor; öngöründen sonra veriliyor. Markada dahi tedbir öncesi bilirkişi raporu çok önemli.

Hâkim Zeliha İnce: Patentte, itirazın giderilmiş olması gerekir; rapora itirazı duruşmalı değerlendiriyoruz. Rapor bizim için çok kıymetli.

Av. Serdar Arıkan: Avukat arkadaşımız çok yalnız kaldı. Fikri mülkiyet, aynı mülkiyet gibi değildir. Aynı mülkiyette tapu iptal–tescil ile menü müdahale birlikte açılmaz. Önce tapuyu iptal ettirirsiniz; karar kesinleşir, sonra menü müdahaleyi açarsınız. Fikri mülkiyette ise hükümsüzlük ve tecavüz birlikte açılıp birlikte karara bağlanır. Mutlaka birleştirme isteyin. İhlal davasındaki cevap dilekçesinin birinci paragrafı “tecavüz etmiyorum”, ikinci paragrafı “hükümsüzlük davasıdır”. Bu sürpriz değildir. Hükümsüzlük davasının açılması tek başına tedbirin kaldırılması için yeterli değildir. Nasıl ki tecavüz davasında ihlalin varlığını %50’nin üzerinde yaklaşık ispatlarsanız tedbiri alıyorsunuz; karşı hükümsüzlük davasında da patentin hükümsüz kılınabileceğini %50’nin üzerinde yaklaşık ispat ederse tedbir verilmesi yerindedir. Bu objektif kriterlere yoğunlaşın.

Dinleyici: İlk sorum sessiz kalma yoluyla hak kaybı ve birlikte var olma meselesiyle ilgili. Bir markanın eskiye dayalı tescilsiz kullanımı hükümsüzlük sebebi. Buna dayalı dava açtığımızda Yargıtay’ın belirlediği yoğun kullanım kriterleri var. Eskiye dayalı kullanım, dava açıldığında defî olarak da ileri sürülebiliyor. Defî yoluyla ileri sürerken yine bu kullanım kriterleri uygulanacak mı? Ceza yargılamasında defî dikkate alınır mı?

Daire Başkanı Funda Doğan Akdere: Önceye dayalı kullanımla hak sahibi olmak için somut kullanımları ispat etmelisiniz. Eğer suçlayan marka “emtia markası” ise, emtia üzerinde/ambalajında; hizmet markasıysa hizmette kullanım. İkincisi, kullanım alelade/tekil değil; markaya ayırt edicilik kazandıracak düzeyde olmalı. Bu, tanınmışlıktan farklıdır. Kullanan kişiye aidiyetine dair bir kullanılmışlık gerekir. Hem tecavüz davasında defî olarak hem de hükümsüzlükte aynı ispat koşulları geçerlidir. Ceza yargılamasında bu defî ileri sürülebilir; suçun unsurlarını değerlendiren hâkim bunu da dikkate alır.

Dinleyici: Zeliha Hanım’a sorum: Bir önceki oturumda idari iptallerde 262’ye göre “ilgili kişi” dediniz. Marka vekiliyim. Kullanılmayan bir markanın idari iptalini başvuracağız. Öncesinde markaya başvurup “ilgili” olduğumuzu ispatlamak istersek 51/ç gereği kabul edilmeyeceğini biliyoruz; boşa masraf yapmıyoruz. Markayı iptal etmek istiyorum ama öncesinde hiçbir kullanımım yok; sadece çok beğendim. İlgili olduğumu nasıl ispatlarım?

Hâkim Zeliha İnce: Türk Patent’e başvuruda ilk aşamada “ilgili kişi” olduğunuzu ispat gerekmiyor. Ancak “ilgili kişi” lafzı boşuna değil. Mahkemeye geldiğinde hâkim olarak HMK’daki “hukuki yarar” ölçüsünden bakarım. MK ya giderim. O zaman müvekkilim ticaret yapacak der. Markayla ilgili ticaret yapacağım/müvekkilim bu alana girecek” demek en kolay yoldur. Bir marka başvurusu yapıp arkasından iptal istemek de mümkündür.

Dinleyici: Avukat ve mühendis bilirkişiyim. Üç kısa sorum var.

1- 151/2’den tazminat alacağız; ıslah yolunu Yargıtay kapatıyor dendi. 2A’yı seçtik; karşı taraf defterlerini göstermedi. Ne yapacağız? HMK 220 gereği “sunmadığınız için iddiamı kabul edin, hesabıma göre karar verin” mi diyeceğiz?

2- Haksız rekabet kümülatif uygulanmayacak dendi; biz davaları o zamanki içtihadı göre açtık. Şimdi 50.000 TL tazminat, 48.000 TL karşı vekâlet; müvekkile “50.000’i aldık, 50.000’i de karşı avukata ödüyoruz” mu diyeceğim?

3- Tasarımda kasıt aranır deniyor; “bilmesi gerekir” kararı var (Tekbir Giyim/Cahit Suluk atfı). Zara mağazasında satılan şeyi Nişantaşı’ndaki bir mağaza satıyorsa, “bilmesi gerekir”i nasıl ispat ederiz?

Hâkim Tamer Pamuk: Soru 1: Tazminatta, seçilen yöntemlerden birinde TBK’daki takdir yetkisi hâlâ var. Siz makul şekilde zararı ortaya koyarsanız karşı taraf defterlerini göstermek zorunda kalır. “Bilirkişi söylesin, arttıralım” beklentisi var ama farazi kriterlerle hâkimin takdirine sunacak şekilde somutlayın. 1 milyon istersiniz; hâkim 3–5 bin vermek zorunda değildir.

Soru 2: Islah/usul: Usul hukukçuları ile konuştuğumuzda mesele “usulî hüküm mü, yenilik doğuran hak mı?” noktasında. Kanun koyucu değişiklik yapabilir. Hakimler kurallara uyarak yorum yapıyor.

Av. Serdar Arıkan: Soru 3: HMK 220 açık: Defterleri zamanında ibraz etmeyen kişi, karşı tarafın iddiasını kabul etmiş sayılır. Islah meselesinde farklı görüşler var; seçimlik haklar yenilik doğuran haklardır ve kullanıldığı anda biter diyen Yargıtay daireleri mevcut. Defterlerle ilgili HMK'nın 220. maddesinde açık düzenleme var: Defteri zamanında ibraz etmeyen kişi, karşı tarafın iddiasını kabul etmiş sayılır. Talebinizi buna göre mahkemeye sunarsınız. Islah meselesinde ben İlhami Bey gibi düşünmüyorum. Çünkü seçimlik haklar, yenilik doğuran haklardır ve kullanıldığı anda biter. Bu nedenle 150. maddedeki tercihlerden birini yapan davacı, artık o tercihini ıslahla da olsa değiştiremez şeklindeki Yargıtay görüşüne şahsen katılıyorum.

Borçlar Kanunu 125. maddede de durum böyledir. Orada üç tane seçimlik hak bulunur. Nasıldır? Ya gecikme nedeniyle zararınızı ve akdin ifasını istersiniz; ya akdin ifasından ve gecikme tazminatından vazgeçip müspet zararınızı istersiniz; ya da akdi feshedip menfi zararınızı istersiniz. Bu tercihlerden birini kullandığınız anda, bunu ıslah yoluyla değiştiremezsiniz. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin istikrarlı içtihadı bu şekildedir. Eser sözleşmelerinde, ayıba karşı açılan davalarda akdin feshi ve bedelin iadesini seçtikten sonra, ıslah yoluyla da olsa bedelde indirim veya onarım seçeneklerini kullanamazsınız. Eski 13. Hukuk Dairesi'nin yerleşik içtihadı da aynen böyledir. Bizim olayımızda da, seçimlik hak olduğu tartışmasız olan SMK 150. maddedeki tercihlerin, yenilik doğuran hak olmaları nedeniyle ıslah yoluyla değiştirilmesinin mümkün olmayacağı konusundaki görüşe katılıyorum.

Peki, Yargıtay'ın uygulaması nasıl? Karışık. Buraya gelmeden evvel bir araştırma yaptım. 2010 tarihli bir Hukuk Genel Kurulu kararında, ıslahla değiştirilebileceği söyleniyor. Hatta bir içtihadı birleştirme kararının gerekçesinde de bu yönde bir ifade var. Bunun yanında, yakın tarihli 3. ve 6. Hukuk Dairelerinin kararlarında ise hâlâ değiştirilemeyeceği söyleniyor. "Zurnada peşrev olmaz," derler. Ne çıkarsa bahtımıza, şansınızı deneyin. Daire böyle bir karar verdiğinde bir direnme olursa, Genel Kurul bu konuya son noktayı koyar diye düşünüyorum.

11. HD'nin yeni kararları var; direnme olursa Genel Kurul noktayı koyar. Kümülatif koruma/karşı vekâlet: Şu an Yargıtay düzelterek onuyor; bazı bozmalardan sonra bıraktı. Ara dönemde "sebepl olmadığıımız içtihat değışikliđi nedeniyle karşı vekâlete hükmedilmemesi" adil olur; ancak mevcut uygulama farklı. Tasarımda "bilmesi gerekir" sorunu hakkında devam eden dosyalar var; üretici ise kusur aranmaz, satıcı için men/ref kabul edilir, tazminatta kusur aranır; "basiretli tacir" değerlendirmesi somut olaya göre ispatlanmalı.

Dinleyici: Kümülatif korumayla ilgili bir sorum vardı. Yani vekâlet ücreti meselesi... Şöyle ki, biz davayı açarken Yargıtay'ın görüşü "kümülatif korunur" şeklindeydi, biz de davamızı ona göre açtık. Şimdi içtihat değışti ve kazanacağımız tazminat, ödemek zorunda kalacağımız karşı vekâlet ücretinin altında kalacak.

Hâkim Zeliha İnce: Kümülatif koruma ile ilgili olarak ilk oturumda da söyledik. Ben direndim. Haksız rekabete birkaç üst mahkemede direndi. Konu hukuk genel kuruluna gidecek ve orada bir karar verilecektir. Ama bu meyanda Yargıtay ne yapıyor? Birkaç bozma yaptı. Diğer mahkemelere bozma gelmedi. Şansıma benim mahkemeye bir tane bozma geldi. Ben direndim, düzelterek onuyor.

Dinleyici: Evet, bu ara dönem için bir çözüm olabilir mi diyorsunuz... Teorik olarak, sizin sebep olmadığıımız bir içtihat değışikliđinden dolayı karşı vekâlet ücretine maruz kalmamanız gerekir. Adil olan budur. Hatta İş Mahkemeleri bazen bu tür uygulamalar yapabiliyor. Farklı bir alan ama Ticari Mahkemelerde, daha doğrusu Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde biz bunu pek görmüyoruz. Sizin sebep olmadığıımız bir içtihat değışikliđinden dolayı karşı vekalet ücretine maruz kalmamanız gerekir. Adil olan budur.

Hâkim Zeliha İnce: Benim de hukuki görüşüm sizinle aynı yönde. Ancak dediğim gibi, şu anda Yargıtay bu tür dosyaları düzelterek onuyor. Birkaç kez bu yönde bozma yaptı ve şimdilik durdu. İleride ne olacağını göreceğiz.

Av. Serdar Arıkan: Arkadaşlar, tasarımın taklit suretiyle ihlali vardır. Bir de taklit suretiyle üretilmiş bir malın, taklit olduğunu bilerek satışını yapan kişiler yönünden ayrı bir ihlal türü vardır. Eğer Nişantaşı'ndaki satıcı aynı zamanda üretici ise, kusur aranmaz, ihlal sabittir. Fakat üreticiden satın alan bir kişi ise ve "bilmiyorum" diyorsa, o zaman kural olarak tazminatla mahkûm olmaz; ancak men, ref ve olumsuz sonuçların durdurulması yönünden açılan dava kabul edilir. Fakat "basiretli bir tacir" olarak tasarımın tescilli olduğunu "bilmiyorum" şeklindeki bir savunma, bana göre inandırıcı değildir. Somut olay özelinde bunun neden inandırıcı olmayacağını ispat etme külfeti size aittir.

Dinleyici: Merhaba, ben patent vekiliyim, aslında bu bir soru değil de bir görüş; katılır mısınız, katılmaz mısınız diye sormak istedim. Dün de bilirkişilik çalıştayını vardı, orada da söylemiştim. Konu, patent, faydalı model ve tasarım davalarında bilirkişi görevlendirmesi ile ilgili.

Normalde mahkeme, bir patent ve marka vekilini bilirkişi olarak atıyor. Ancak sektör bilirkişisine, patent ve faydalı model konuları çok yabancı veya karmaşık geldiği için, bu konularda doğru bir değerlendirme yapamıyor; bilmiyor yani. Benim oluşan kanaatim şu ki; evet, heyette bir hukukçu, patent veya marka vekili olabilir ama kesinlikle patentin tekniğini bilen, o alanda uzmanlaşmış bir bilirkişinin de olması gerekiyor. Bu kişi vekil olabilir veya olmayabilir, fark etmez. Çünkü patent vekilliği sınavını geçip geçmemesi, kişinin o tekniği bilmediğini göstermez. Kesinlikle teknik kökenli bir patent bilirkişisinin zorunlu olduğunu düşünüyorum.

Tabii ki bu, mekanik bir konuda bir biyoloğun atanması demek değil. Ama hiç yoksa, sosyal bilimler alanından gelen birine göre, bir mühendisin bakış açısı tabii ki daha farklı olacaktır. Ancak bence bir sektör bilirkişisi tek başına yeterli olmuyor. Teknik anlamda da patentle ilgili bir bilirkişinin görevlendirilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum. Herkes, "Hukukçu patent vekili atadık, tamam, bir de sektör bilirkişisi atayınca güzel bir sonuç alırız," diye düşünüyor ama öyle olmuyor. Bilmiyorlar.

Şöyle raporlarla karşılaştım: Faydalı model dosyasında bilirkişi, "Yenilik kırıncı değildir," demiş ama gerekçesi yok. Hiçbir açıklama yok. İtiraz gelmiş, aynı bilirkişi ikinci raporda, "Evet, yenilik kırıncıdır," demiş, yine gerekçe yok. Bakın, çünkü bilmiyor. Sektör bilirkişisi konuyu bilmiyor.

Hâkim Tamer Pamuk: Biz YDK iptallerde kurum çalışanlarını görevlendiremiyoruz ama hükümsüzlüklerde iyi heyetler kuruyoruz. Avrupa da patentle ilgili mühendisler aranıyor. Teknik boyut için teknik kişi şart; ideal olan hem mühendis hem hukukçunun birlikte değerlendirmesi. Sadece hukukuçu ile olmaz, sadece mühendisle de olmaz. SMK'da kavram karmaşası yaratan ifadeler var; lafzı yorumlamak bile zor. Bu yüzden heyet kuruyoruz; 5–10 kişiye kadar çıkabiliyor. Sektör temsilcisi tek başına yetmez; “aşikârlık” gibi konuları bilecek teknik/patent uzmanı gerekir. Heyetin mantığı budur: patent uzmanı, teknik bilirkişiye hukuki kısmı anlatsın; o da anladıktan sonra fikrini belirtsin. Uygulamada her zaman böyle olmuyor; ama biz de ek raporlarla doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Avukatlara düşen: somut, spesifik itiraz.

Dinleyici: Evet, sektör temsilcisi gerekiyor. Ama sektör temsilcisinin gerçekten o dosyada patentle ilgili konuları doğru algılayıp değerlendirme yapabilmesi için, yine teknik kökenli bir patent bilirkişisine ihtiyaç oluyor.

Hâkim Zeliha İnce: Bizim heyet oluşturmaktaki amacımız zaten bu: Bilirkişiler bir araya gelsin, konuşsunlar, tartışınlar. Oradaki patent uzmanı olan bilirkişi, teknik bilirkişiye işin patent hukukuyla ilgili kısmını anlatsın.

Sizlere, avukatlara düşen ne? İtirazlarınızı çok spesifik yapmanız. Böyle genel itirazlar değil. Davasını, itirazını ya da savunmasını somutlaştıracak şekilde. Yani, "Şurada şunu demiş ama açıklamamış, burada gerekçe yok," dediğinizde ben de rapora bakacağım ve gerçekten öyleyse ek rapora göndereceğim. Benim dört, beş kere ek rapora gönderdiğim dosyalar oluyor yeri gelince. Biz bundan gocunmuyoruz, yeter ki doğruyu bulalım.

Doç. Dr. Canan Küçükali: İkinci oturumu burada kapatmak zorundayız.

Sunucu: Panelistlerimize ve katkıda bulunan katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada plaket takdimi var.

(Doç. Dr. Canan Küçükali tarafından, diğer panelistlere plaketleri takdim edildi. Akabinde Prof. Dr. Salim Ateş Oktar tarafından, Doç. Dr. Canan Küçükali'ye plaketi takdim edilip oturum sonlandırıldı)

ÜÇÜNCÜ OTURUM
UYGULAMA – ÖRNEK VAKA ÜZERİNDEN
(KURGU DAVA)

BİRİNCİ BÖLÜM: PATENT UYUŞMAZLIĞI

Sunucu: Saygıdeğer hocalarım ve kıymetli katılımcılar, panelimizin üçüncü oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bu oturum örnek vaka üzerinden kurgu dava, interaktif tartışma, soru-cevap ve değerlendirme üzerine olacaktır. Kurgu davanın hâkimi olarak Başkanımız Sayın Funda Doğan Akdere'yi; davacı vekili olarak Sayın Serdar Arıkan'ı; davalı vekili olarak ise Sayın İlhami Güneş'i sahneye davet ediyorum.

Editör Notu:

Davaya konu olayın özeti

Davacı Yıkılmaz İskele Sistemleri Limited Şirketi, iskele sistemleriyle ilgili TR 2005 02079 sayılı patent belgesine sahip olup; iskele sistemleri üretip satmaktadır. Davacının eski bir çalışanı tarafından kurulan davalı Çift Emniyet İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, aynı sektörde faaliyet göstermektedir ve inşaat iskele sistemleriyle ilgili TR 2010 03994 sayılı faydalı model belgesinin sahibidir.

Davacı, kendilerine ait TR 2005 02079 sayılı patent ile davalıya ait TR 2010 03994 sayılı faydalı model konusu *arasında hiçbir işlevsel ve teknik farklılık olmadığını*, davalıya ait faydalı modelin *yenilik kriteri bulunmadığını*, davalının belge konusu ürünle ilgili faaliyetlerinin *patente ihlal teşkil ettiğini* iddia ederek; 1- davalı ürünlerinin patente tecavüz oluşturduğunun tespiti ile men ve ref'ine; 2- davalıya ait faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, kendilerine ait TR 2010 03994 sayılı faydalı modelin davacı patentinden ciddi farklılıkları olduğunu, benzerlik olarak ileri sürülen hususların *teknik zorunluluktan kaynaklandığını* ve esas olarak *davacı patentinin yenilik ve buluş basamağı kriterini karşılamadığını* savunmuş; tüm talepler yönünden davanın reddini istemiştir. *Davalı taraf, davacının patentinin yenilik ve buluş basamağı şartlarını taşımadığını savunmakla beraber hükümsüzlüğü talebini içeren bir karşı dava açmamıştır.*

Davacıya Ait TR 2005 02079 Sayılı Patent

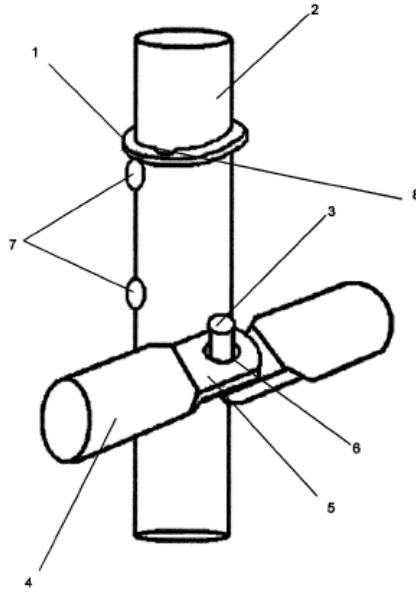
Davacıya ait TR 2005 02079 sayılı patent belgesi ile korunan buluş; birbirlerine belli aralıklarla yerleştirilen iskele ana boruları ve bu boruların arasında öngörülen korkuluklardan meydana gelen iskele, iskele kilit pulu üzerinde yapılan geliştirmeler ile ilgilidir. Davacı patentinin bağımsız ana istemi olan 1 no'lu istem aşağıdaki gibidir:

Buluş; iskele, iskele bağlantı sistemleri ile ilgili olup özelliği

- iskele kilit pulu (1),
- bu pulun (1) iç kısmında bulunan yuva (8),
- iskele ana borusu (2),
- yuvarlak kanca (3),
- korkuluk (4),
- korkuluk uç pulu (5),
- yuvarlak kanca geçme boşluğu (6) ve
- kaynak noktasından (7)

oluşmasıdır.

Ürünün teknik çizimi aşağıdaki gibidir:



Davalıya Ait TR 2010 03994 Sayılı Faydalı Model

Davalıya ait 20.05.2010 başvuru tarihli TR 2010 03994 sayılı faydalı model belgesi ile korunan buluş; binaların dış cephelerinin tadilat, sıva, dekorasyon işlerinde güvenli ve kolay kurulumu ile öne çıkan H tipi iskele sistemlerinin temel unsurlarından emniyet kilit pulu ve dikme tabanındaki tekmelik üzerinde yapılan geliştirmeler sonucu ortaya çıkan geliştirilmiş tam güvenli H tipi iskele sistemi ile ilgilidir. Anılan faydalı model belgesinde iki adet istem bulunmaktadır. Bu istemlerden 1 no'lu istem buluşun en geniş kapsamıyla tanımlandığı ana istem olarak; 2 no'lu istem ise bu isteme bağlı yazılmış bağımlı istem olarak kaleme alınmıştır.

İstem 1: Bu buluş, inşaat, gemi, boya, temizlik gibi sektörlerde yapıların dış cephelerinin tadilat, boya, dekorasyon gibi işlerini yapmak için geliştirilmiş maliyeti düşük, montaj/demontajı basit, emniyetli bir iskele sistemi olup, özelliği

- Dayanıklı materyalden mamul, sistemin parçalarını taşıyan H tipi iskele ana borusu (1),
- Çalışanların işlerini güvenli bir şekilde yapmasını sağlayan, ana boruları birbirine bağlayan korkuluk (2),
- Sistemin ayırt edici unsurlarından olan, tasarımında üzerinde çift emniyet yuvaları bulunan (6), bu özelliği ile emniyet kilit pulu kare malzemesi (9) ve emniyet kilit pulu yuvarlak dolu malzemesinden geçtikten sonra 90 derece çevrilerek emniyet kilit pulu kare malzemesi (9) ve emniyet kilit pulu yuvarlak dolu malzemesinden (10) aldığı çifte emniyet desteğiyle korkuluk delikli kafa ezik kısmının (5) dolu yuvarlak malzemedan (4) çıkmamasını sağlayan, ebatları maksimum verim alacak şekilde tasarlanmış çift emniyetli kilit pulu (3),
- Korkuluk delikli kafa ezik kısmının (5) ana boru ile bağlantısını sağlayan, çift emniyetli kilit pulu (3) ile beraber korkuluğu (2) sabit tutan dolu yuvarlak malzeme (4),
- Dolu yuvarlak malzemenin (4) içine geçen, korkuluğun ana boru ile bağlantı yeri olan korkuluk kafa ezik kısmı (5),
- H tipi iskele ana borusuna (1) bitişik olan ve çift emniyetli kilit puluna (3) yaptığı destek ile emniyet unsuru katan emniyet kilit pulu kare malzemesi (9)
- H tipi iskele ana borusuna (1) bitişik olan ve çift emniyetli kilit puluna (3) yaptığı destek ile emniyet unsurunu pekiştiren emniyet kilit pulu yuvarlak dolu malzemesi (10)
- İskele sistemini kullanan kişilerin üzerinde durduğu platformları ana boruya (1) sabit tutan U kancalar (11)
- Ana boruları desteklemek için borulara çapraz olarak ilişkilendirilen taşıyıcı çapraz borular (12),

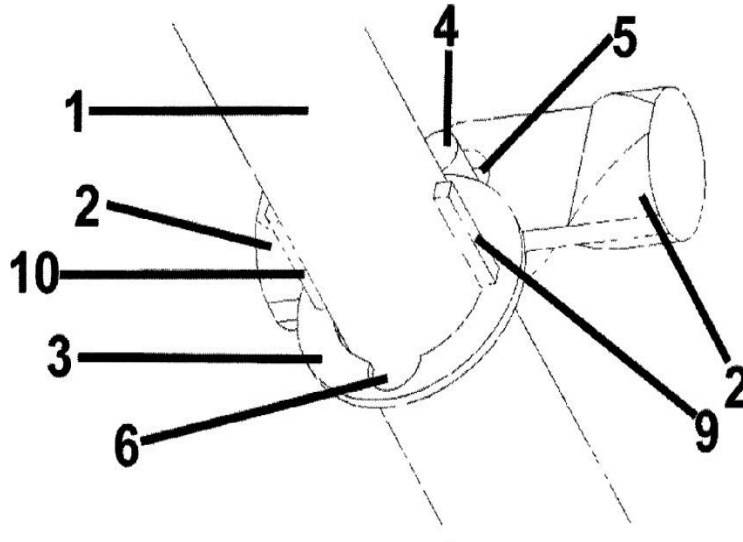
içermesidir.

İstem 2: İstem 1’de bahsedilen iskele sistemi olup, özelliği

- İki adet demir U parçasının sırt sırta kaynak yapıp birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan ve sistemin alt kısmını oluşturan, tekmelik malzemelerinin zaman ve işgücü maliyeti olmadan takılabilmelerini sağlayan tekmelik (7)
- H tipi iskele ana borusunu (1) içine alan, iki adet U parçasından sırt sırta kaynak yapılarak oluşturulan tekmelik (7) ile kaynakla birleştirilmiş, iskele ana borusu birleştirme borusu (8)

içermesidir.

Ürünün teknik çizimi aşağıdaki gibidir:



Hâkim: Evet, duruşmaya başlayabiliriz. Dava dilekçesi okundu. Davacı vekilinden soruldu. Oturarak konuşabilirsiniz Avukat Bey, rahatsız olmayın.

Davacı Vekili: Sayın Hâkim, eldeki dava bir nitelikli hırsızlık davasıdır.

Davalı Vekili: Biz hırsız değiliz.

Davacı Vekili: Pardon efendim, düzeltiyorum. Eldeki dava bir tecavüz davasıdır. Patente tecavüz davası olarak biz bunu açtık.

Müvekkil Yıkılmaz, TR 2010 03994 tescil no'lu patentin sahibidir. Patentın koruma kapsamının en geniş şekilde tanımlandığı 1 no'lu bağımsız isteminde toplam 7 unsuru içeren iskele-iskele bağlantı sistemleri ile ilgili bir buluştur.

Davalı Çift Emniyet, müvekkile ait tescil no'lu patent belgesinden sonra, 2010 yılında kendi adına 03994 tescil no'lu bir faydalı model belgesi tescil ettirmiştir. Fakat düzenlenen bu faydalı model belgesi, aslında müvekkilimize ait patentteki unsurların bazılarını (dört tanesini) birebir, diğerlerini ise eşdeğer unsur yoluyla kullanmıştır. Daha doğrusu patentimizin taklidi niteliğindedir.

Ürünün de bu faydalı modele göre üretildiği söylenmektedir ama ürünün aslı bize bir türlü verilmemiştir. Bu nedenle biz ürün-istem analizi yapamadık. Ticaret mevkiine çıkarttıkları ürünü dosyaya sunmaları halinde Sayın mahkemenizce ürün-istem analizinin yapılması da mümkün olabilecektir. Fakat kendilerinin “bu ürünü faydalı modele göre yaptık” şeklindeki ikrarlarının varlığında, bizim patentimiz ile davalının istemindeki unsurların karşılaştırılması da yeterli olabilir diye düşünüyoruz.

Müvekkile ait tarifnamede yapılan atıflardaki resim ile davalının çıkarttığı ürünün resimlerini ekranda gösterdik. Bu soldaki resim müvekkile ait patentin uygulandığı ürün; sağdaki resim ise davalının ürünüdür.

Müvekkil Yıkılmaz'a ait patentlerdeki 1 no'lu istemdeki ilk dört unsur; yani iskele kilit pulu, bu pulun iç kısmında bulunan yuva, iskele ana borusu, yuvarlak kanca unsurları ile en sondaki kaynak noktası unsuru davalının ürünüde birebir aynen bulunmaktadır. Buna karşılık; korkuluk, korkuluk uç pulu ve yuvarlak kanca geçme boşluk unsurları davalının ürünüde ismen yer almasalar da davalının faydalı modelinin tarifnamesine baktığımızda, bu üç unsurun kendi ürünlerinde bulunan unsurlar olduğu, tarifnamenin 6, 7, 8. sayfalarında ve özellikle 9. sayfasının 6. satırında açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki bu unsurlar, bir korkulukla ilgili olup iskele üzerinde çalışan kişilerin güvenliğini sağlamak açısından zaten teamül ve teknik zorunluluk gereği davalı ürünüde bulunması gereken unsurlardır. Bu anlattıklarımın varlığında, davalının iskele ürünü müvekkile ait patentin koruma kapsamındadır.

Fakat dava bir tecavüz davası olduğu için davalı taraf, kendi buluşlarına ve ürünlerine fonksiyonel bir etkisi olmayan ve salt müvekkilin patentinin koruma kapsamı dışına çıkmak

için dört tane “fonksiyonsuz/etkisiz eleman” diyebileceğimiz unsurlar ilave etmiş ve sanki farklı bir buluşmuş gibi imaj yaratmaya kalkmıştır. Fakat o dört unsurun da dahil olduğu istem setinin, bizim patentin istem setinin ötesinde bir teknik yeniliği söz konusu değildir; farklılığı yoktur. Sadece koruma kapsamından çıkmak için faydalı modelin istemlerine ekledikleri dört unsurdur. Bu nedenle ihlali ortadan kaldırmayacaktır.

Bir an için o dört unsurun kısmen de olsa bir farklılık yarattığı benimsense bile, dört unsurun eklendiği ürünün üretilebilmesi için öncelikle müvekkilin patentinin koruma kapsamındaki ürün üretilmeli; ardından dört unsur ilave edilmelidir. Yani faydalı modeli tescil ettirmesi, yeni olduğundan mümkün olabilir ancak kullanması bağımlı patent olması nedeniyle yine ihlal oluşturacaktır.

Açıkladığımız nedenlerle davalının gerçekleştirdiği patent tecavüzünün tespitine, ref'ine, men'ine, olumsuz maddi sonuçların ortadan kaldırılmasına, hükmün ilanına ve davalıya ait faydalı modelin, bizim patentimizin varlığında yeni olmaması sebebiyle hükümsüz kılınp sicilden terkin edilmesine karar verilmesini arz ediyoruz.

Hâkim: Davalı vekilinden soruldu.

Davalı vekili: Efendim, çok alındım. Bir kere tarafımıza yöneltilen mütecaviz suçlaması, hırsız suçlaması çok ağır oldu. Neticede müvekkilim namuslu bir sanayici olarak herkesin bildiği bir ihtiyacı çözmek üzere çalışmıştır; yani inşaatlarda çalışan işçilerin güvenliğini sağlamak için demirden yapılan iskelelerin benzerlerinden üretmiştir.

Gördüğünüz gibi davacının belirttiği iskele sistemindeki unsurlar, bildiğimiz sağlam çelik borular ve bağlantı elemanlarından ibarettir. Bunlar yeni bir buluş teşkil edecek nitelikte olmayan, sıradan, herkesin bildiği unsurlardır. Davacı bir şekilde bunları bir araya getirdiğini ve patent elde ettiğini ileri sürüyor. Bir şey demiyoruz ama bizim de patentimiz var. Neticede müvekkil de kendi ürünü için bir faydalı model tescil ettirmiştir. Belli bir araştırma–geliştirme çalışması yapmış, bilinen tekniği uygulamış, üzerine bir şeyler koymuştur. Ortada bir faydalı model tescili vardır. Türk Patent ve Marka Kurumu, müvekkile bu tescili verdiğine göre herhalde tescile dayalı bir hakkı olsa gerek.

Öte yandan sayın davacı vekili de söyledi. Bizim ürünümüzü görmüş ve istemleriyle karşılaştırabilmiş değiller ki! Her müddei kendi iddiasını ispatla mükellef değil midir? İspatlasınlar.

Efendim, bizim ürünümüz onların ürününden farklıdır. Zaten birtakım yenilik unsurları eklediğimiz için faydalı modelimizi alabildik. Dolayısıyla bütün bu suçlamaların yersiz olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca onların patentinin de tescil şartlarını taşımadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla tescil şartlarını taşımayan bir patent nedeniyle müvekkilin engellenmesini de kabul edemeyiz. İskele sistemlerini biz de üretebilmeli, biz de satabilmeliyiz. Biz bunu savunuyoruz. Yani başka bir dava açmaya da gerek görmedik. Zaten siz karşı tarafın açtığı davada bu patentin geçerli olup olmadığına bakıyorsunuz. Bize göre bu patent geçerli değil. Neticede bilinen, eskiden tahtadan yapılan iskelelerin; demirden, profilden yapılmış olanıdır. Bunun neresi patent alabilir anlayamadık.

Gerçi bizim müvekkil de benzer bir şey yapmış ama çok farklı şeyler eklenmiş bir üründen söz ediyoruz. Bunları takdirlerinize sunuyor ve davanın reddini istiyorum.

Hâkim: Davalı vekilinden açıklaması istenildi: Ürünleriniz, müvekkilinize ait faydalı model kapsamında mı üretilmektedir?

Davalı vekili: Evet efendim, müvekkilimiz kendi ürününü, faydalı modelinin çizimlerine bakarak, aynen burada gördüğünüz şekilde üretmektedir.

Hâkim: Peki. Taraflar sulhe ve arabuluculuğa sevk edildi. Arabulucuya başvurmak ya da uzlaşmak ister misiniz?

Davacı vekili: İstemeyiz.

Davalı vekili: İstemeyiz.

Hâkim: Evet, taraflar anlaşamadığına göre uyuşmazlık tespitine geçelim.

Uyuşmazlık konusunun davalının, davacıya ait 2005/02079 sayılı patentine tecavüz edip etmediği; aynı zamanda davalının faydalı model belgesinin yenilik özelliği taşıyıp taşımadığı ve hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı konusunda olduğu tespit edildi. Davacı vekilinden soruldu: Delillerinizi sundunuz mu Avukat Bey dosyaya?

Davacı vekili: Delillerim, Sayın Hâkim. Bir de bir konuya değinmek istiyorum. Davalının adına tescilli faydalı modelinin tarihi 2010 yılıdır. Patentimizden sonradır. Dolayısıyla tecavüz davasında SMK'nin 155. maddesi gereğince savunma argümanı olarak kullanılamaz. Bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyoruz.

Editör Notu:

Sınai Mülkiyet Kanunu

Önceki Tarihli Hakların Etkisi

Madde 155 - (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.

Davalı vekili: Kabul etmiyoruz efendim, izninizle. Yani müvekkilin ürünü neticede en yeni üründür. Dolayısıyla bizim ürünümüz daha yenilikçidir.

Hâkim: Taraflara son olarak, dilekçelerinde bildirdikleri ancak sunmadıkları delilleri sunmaları için iki hafta kesin süre verilmesine; davacı ve davalıya, dava konusu olan ürünü veya numunesini ibraz etmek üzere bir hafta kesin süre verilmesine; süreler geçtikten sonra dosyanın makine mühendisi bilirkişi ve patent konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek

uyuşmazlık konusu olarak öncelikle hükümsüzlük koşullarının değerlendirilmesine; davacı tarafa ait patent sunulduğundan, aynen ya da eşdeğerlik yoluyla tecavüz olup olmadığının konusunda rapor düzenlenmesine; davalı tarafa ait ürünün sunulması halinde patente konu ürün ile karşılaştırılmasına, ürün sunulmaması halinde davalı tarafın faydalı model belgesi kapsamında ürün ürettiği beyan edilmekle faydalı model ile davacı patentinin karşılaştırılarak tecavüzün mevcut olup olmadığının tespitine; bilirkişilere ücret takdir edilmesine, iki haftalık kesin süre içerisinde yatırılmasına karar verildi.

(Bilirkişi heyeti olarak Doç. Dr. Ali Rıza Köker, Marka Patent Vekilleri Zafer Güzey ve Uğur G. Yalçın sahneye gelir)

Bilirkişi Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza KÖKER: Gördüğünüz şey davacının patenti. Davacı patentinin istemini unsurlarına ayırdık ve teknik çizim de bu slaytta yer almakta.

Bu da davalıya ait faydalı model. Bayağı bir unsur ilave etmiş, kimse yanına bile yaklaşmasın diye.

Şimdi bu davada tartışılması gereken dört soru var. Birincisi: Davalının ürünleri, davacı patentini ihlal ediyor mu? Burada bizim, yani bilirkişilerin bakacağı şey; ürünün patentin koruma kapsamında olup olmadığı. Bunun için de ana istemde yer alan tüm unsurların, davalı ürününde aynen ya da eşdeğer olarak yer alıp almadığına bakacağız. Bunu da ikinci oturumda konuştuğumuz gibi “vardır” ya da “yoktur” şeklinde değil; hâkimi ve tarafları net bir şekilde bilgilendirecek biçimde, tartışmasız şekilde göstermemiz gerekiyor.

İkinci soru: Davalı faydalı modelinin hükümsüzlüğüne ilişkin koşullar mevcut mu?

Burada “yeni olup olmadığı” iddiası söz konusu. 551 sayılı KHK döneminde tecavüz davası açılacaksa, markadan kalan “tescilli hakkın kullanımı tecavüz olmaz” alışkanlığını bertaraf etmek üzere vekiller sıklıkla hem tecavüz hem hükümsüzlük davası açıyordu. Davaya konu olay, yaşanmış gerçek bir olaydır. 551 sayılı KHK m. 78’e göre, yani bugünkü SMK m. 155’e göre kararın verildiği bir davadır. Duruşmada taraflar, bilirkişileri dinledikten sonra teşekkür ederek konuyu çok net anladıklarını söylemişlerdi. Umarım burada da öyle anlatabiliriz.

Üçüncü soru: Davacı patentinin hükümsüzlüğü veya yeniliği bu davada tartışılabilir mi?

Bunu sıkça görüyoruz önümüze gelen dosyalarda. Sonuçta böyle bir iddianız varsa kendinizi savunmak üzere hemen karşı atağa geçip hükümsüzlüğünü talep etmeniz gerekir. Aksi takdirde, bilirkişi kendiliğinden hükümsüzlük değerlendirmesi yapamaz, bilirkişi kurulundan da bildiğim kadarıyla altı ay kadar dosya alamama cezası var bu eylemin. Görev kapsamı dışında, ciddi bir şekilde talep konusu edilmemiş bir şeyi tartıştığınız için.

Dördüncü soru: Davalının ürünleri, kendisine ait faydalı modelin kapsamında mı? Bunun dava açısından önemi var mı? Bu da az önce bahsettiğim 551 sayılı KHK m. 78 ya da bugünkü SMK m. 155 ile ilgili bir durum.

Son olarak, bağımlılık ilişkisi var mı? Sıklıkla şu husus yanlış anlaşılıyor: “Bak, faydalı modeli aldım. Demek ki farklı, yani tecavüz yok. Sonuçta kurum da inceleyip vermiş”. Bu nedenle bir ürünün farklı bölümleri için patent ya da faydalı model koruması alınabileceğini vurgulamak gerekir.

Şimdi biz burada “davalı patentine tecavüz” konusunu ele alalım. İstem unsurlarıyla ilgili denetime devam edelim. “Patente tecavüz” diye yazılabilir, bu bir maddi hata. Çok dosya geliyor bu şekilde, taraflar bir şey çıkarmaya çalışıyor. Biz örnek olsun diye bu hatayı bilerek yaptık aslında.

İstem unsurlarına baktığımızda davalı ürününde, davacının patentinin ana istemindeki unsurların varlığını gösterdik. Korkuluk, korkuluk uç pulu, yuvarlak kanca geçme boşluğu unsurları davalının mahkemeye sunduğu ürün kesitinde yer almıyor. Yani davalı, sadece boru ile halkasını vermiş ama faydalı modelde inşaat iskelesi parçası zaten korkuluktur. Bu sistemde bu parçalar mutlaka olacak. Ayrıca “Ben faydalı modelimle aynı yapıyorum” hususu da kabul edildiği için, biz bu unsurların da var olduğu kanaatine vardık heyet olarak.

Şimdi neye bakıyoruz tarifnamede? Davalının faydalı modelinin tarifnamesinde, bu tür bir inşaat iskelesi olmayacağı; korkuluk, uç pulu gibi parçaların yer alacağına kanaat getirdik. Bu nedenle sonuç olarak davalının ürününün, davacının patentinin koruma kapsamında kaldığına karar verdik.

İkinci uyuşmazlık konusu: Hükümsüzlük. Başta dediğim gibi hem tecavüz hem hükümsüzlük iddiası var. Bunu değerlendirirken, faydalı modelin tek istemini davacı patentinin tüm doküman içeriğiyle kıyasladık. Denetime elverişli olması açısından da dokümanın neresiyle nasıl karşılaştırıldığını raporda gösterdik.

Buna baktığımızda “çift emniyet yuvaları bulunan kilit pulu” unsurunun davacı patentinde açıklanmadığını gördük. 2005 dokümanında benzer amaçla kullanılan “iskele kilit pulu” unsurunun, çift emniyet yuvasına sahip olmadığı da tespit edildi. Bu unsurun yokluğuna bağlı olarak, “emniyet kilit pulu kare malzemesi” ve “emniyet kilit pulu yuvarlak dolgu malzemesi” unsurlarının da açıklanmadığı görüldü.

2005 dokümanında tanımlanan 7 no’lu “kaynak noktası” unsurunun bunlardan birine karşılık geldiği düşünülebilir ama diğer unsur bulunmadı. Sonuç olarak, dava konusu faydalı model belgesi ana isteminde belirtilen unsurların tamamını içeren bir yapılanma, davacının 2005 tarihli patent dokümanında açıklanmadığı için, 1 no’lu istemin yeni olduğu sonucuna vardık. Bu istem yeni olduğu için, buna bağlı 2 no’lu istem de yenilik vasfına sahip olur. Yani faydalı model, davacı patentine göre yenidir.

Burada başta konuştuğumuz şeyin slayta yansıması var. Bunun sebebi, davacı patentinin hükümsüzlüğünün bu dosyada tartışılıp tartışılmayacağı konusu. “Yeni değil” savunmasını dava konusu yapmanız gerekir.

Bunun dışında söyleyebileceğim, kendi faydalı modeli kapsamında olmasının bir önemi olup olmadığını da değerlendirdik. Aslında bazı unsurlar bulunmadı ama “ürün kendi faydalı modeli uyarınca üretilmişse”, belirttiğim sebeplerle bu çok büyük bir önem arz etmiyor.

Burada önemli bir nokta, patent konularının bağımlılığı. Diyelim ki bir kalem var. Ben bu kaleme patent aldım, siz de “mürekkep akıtmayan kapaklı kalem” için faydalı model aldınız. Yenilik kriterini sağlıyor mu? Evet. Ama bu, bunu serbestçe kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü kalem kısmı için başka birinin hakkı var. Önce ondan izin almanız gerekir. Aynı şekilde “Benim kalem patentim var” diyen kişi de bir başkasının belgeye konu kapağını serbestçe kullanamaz. Taraflar birbirinden izin almak zorundadır. Böylece raporu da saygılarımızla imzaladık.

Bilirkişi Marka Patent Vekili Zafer Güzey: Bir şey ekleyebilir miyiz? Heyet kendi arasında tartışsın. Şuna dikkat çekmek istiyorum: Çok güzel tanımlandı ama bilirkişi olarak üç şeyi önemsememeyi tercih ediyorum. Birincisi, Davacının “davalıya ait” iddiasıyla sunduğu ürün, benim açımdan kabul edilmiş bir ürün anlamına gelmez. Çünkü davalı bu ürünü reddedebilir.

İkinci olarak ise davalının da “Ben faydalı modelime uygun üretiyorum” beyanı benim için yeterli değildir. Mahkeme bu beyanı doğru kabul edebilir ama uyumsuzluk olduğunda ürün ile patent veya faydalı model belgesini karşılaştırmak gerekir. Çünkü herkes patentinin koruma kapsamını çok iyi bilmiyor, “Ben patentime uygun ürettim” dediği şey aslında patentin koruma kapsamı ile alakalı olmayabiliyor.

Üçüncü nokta ise bilirkişi heyeti, ürünün sadece iskelede kullanılabileceğine kanaat getiriliyorsa tecavüz iddiası kabul edilebilir. Ama ürün başka yerlerde de kullanılabiliyorsa, tecavüz iddiası zayıflar. Bunu rapora özellikle yansıtmak gerekir. Çünkü ürün yarı mamul olabilir, farklı bir alanda da kullanılabilir. Ürün nihai olarak davalının işyerinden alınmış değil, davacının sunduğu bir ürün. Ucu açık yerler yargılamayı uzatır. Mahkeme “Buna nasıl kanaat getirdin?” diye sorduğunda; “Davacı/davalı böyle demişti” demek bilirkişi için büyük bir hata olur.

Bilirkişi Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: SMK m. 86’da düzenlenen dolaylı ihlal meselesi de çok gündemde bir konu. Çünkü patent sahibi tekel hakkını kaybetmek istemez. Özellikle ilaç gibi sektörlerde patentin daimî olmasını ister. Belli bir etken maddenin süresi dolunca, jenerik üretimi engellemek için SMK m. 86’ya dayanarak “Bu, buluşun vazgeçilmez parçası” der. Biz bu konuyu bugünkü tartışmaya almadık.

Hâkim: Evet. Şimdi rapor taraflara tebliğ edildiğine göre, davacı vekilinden rapora karşı diyecekleri soruldu.

Davacı Vekili: İhlale yönelik rapora bir itirazımız yoktur. Hükümsüzlükle ilgili raporu kabul etmiyoruz.

Hâkim: Davalı vekilinden soruldu.

Davalı Vekili: Biz bu raporu kabul etmiyoruz. Bizim ürünümüz, raporda belirtildiği gibi yenidir. Karşı tarafın patentinin de yeni olmadığına ısrarcıyız.

Hâkim: Ek rapor kapsamında bilirkişilere bir soru sormak istiyorum. Şimdi, davalı faydalı modelinde ek unsurlar olduğunu raporunuzda yazmışsınız. Bu ek unsurlar, davacı patenti karşısında davalı faydalı modeline bir ilerleme, bir kolaylık kullanımı sağlıyor mu? Teknik bir ilerleme sağlıyor mu?

Bilirkişi Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Oradaki ikili kilit yapısı, dönmeye karşı güvenliği artırıyor. Dolayısıyla evet, teknik katkısı var kilit sistemine.

(Davacı vekili söz ister)

Hâkim: Buyurun Avukat Bey.

Davacı Vekili: Biz bilirkişinin bu beyanını kesinlikle kabul etmiyoruz. O çift emniyetli boruyu yapabilmek için bizim patentimizdeki tüm unsurların öncelikle kullanması lazım. Bu durumda ortaya çıkan faydalı modele konu ürünlerdeki teknik öğretiyi, bizim patentimizdeki teknik öğretiyeye bağımlıdır. Bizim iznimiz olmadan patenti kullanamazlar ama kullanmışlar.

Hâkim: Evet, son olarak Avukat Bey, siz ne diyorsunuz?

Davalı Vekili: Efendim, bilirkişi çok yüzeysel değerlendirme yapmıştır. Resimleri karşılaştırarak böyle bir sonuca varmak, patent hukukunun temel ilkelerine aykırıdır. Asıl uzman bilirkişinin dediği gibi istemlerle fiziki ürünün karşılaştırılması gerekiyor.

Hâkim: Peki, dosyaya sunulan ürünün aidiyeti konusunda ne diyorsunuz?

Davalı Vekili: Orada kesin bir beyanda bulunmaktan kaçınmak durumundayım. Süre alabilir miyiz?

(Davacı vekili söz ister)

Hâkim: Buyurun.

Davacı Vekili: HMK m. 29 gereği avukat, mahkemeye doğru ve dürüst bilgi vermek zorundadır. Müvekkili patente tecavüz edebilir ama avukatın dürüst bilgi vermesi lazım, onu hatırlatıyorum kendisine.

Hâkim: Taraflardan son beyanları soruldu.

Davacı Vekili: Eski beyanlarımızı tekrar ederiz.

Davalı Vekili: Eski beyanlarımızı tekrar ederiz.

Hâkim: Evet. Araştırılacak başka husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi. Hükümsüzlük davasının reddine karar verildi. Patente tecavüz davasının kabulüne, davalının davacı patentine tecavüz eden ürünlerinin tecavüzünün men'ine, ürünlerin toplatılmasına, hüküm kesinleştiğinde imhasına, hükmün ilanına karar verildi.

Çünkü her ne kadar davalı faydalı model belgesi yeni olsa da 551 sayılı KHK m.79 gereğince patent konularının bağımlılığı, faydalı model belgesinin geçerliliğini etkilememekle birlikte

bağımlılık halinde kullanmak için SMK m. 131 gereğince davacıdan zorunlu lisans alınması gereklidir. Dosyaya davalı tarafca lisans ya da izin aldığı konusunda bir belge, bir delil sunulmadığından tecavüzün varlığını kabul ediyoruz. İstinaf yolu açık.

Sunucu: Sayın yargıca, davacı ve davalı vekillerine ve bilirkişilere teşekkür ediyoruz. Şimdi soru-cevap bölümümüz var.

Av. Serdar Arıkan: Ali Rıza Bey, bir sorum var.

Bilirkişi Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Buyurun.

Av. Serdar Arıkan: Faydalı modelin tescil şartları içerisinde buluş basamağı yok. Sadece yeni olması yeterli. Tescil sırasında yeni bulunması yeterli olan faydalı modelin iptal edilmesi ve suçlanan üründe birebir aynen ihlal var mı yok mu tartışması yapılması gerekirken, bilirkişi raporunda eşdeğer unsurlar yoluyla tecavüzün varlığı değerlendirildi. Eşdeğer unsur, buluş basamağıyla ilgili bir inceleme başlığı; tescil koşulu olmayan bir kavram. Eşdeğer unsurla tecavüzü faydalı modelin ihlali olarak kabul etmek, faydalı modele hak etmediği bir koruma kapsamı vermek değil mi?

Bilirkişi Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Şimdi fikren sizinle paralel düşünüyorum ama uygulamada bunu o şekilde uygulayamıyoruz. Kanun açıkça “koruma kapsamı belirlenirken eşdeğer unsurlar da dikkate alınır” diyor. Aksini belirten bir karar görmedim. Orada bir boşluk varsa da kimse doldurmamış. Ama dediğinizi mantıklı buluyorum. Bence faydalı modellerde eşdeğerlik üzerinden ihlal değerlendirmesi yapılmamalı. Bunun için mevzuat değişikliği önerileri oldu; bunlardan biri de SMK m. 89’a bir fıkra ekleyip eşdeğer unsurunu koymamaktı. Niye? Çünkü biz yenilik değerlendirmesinde eşdeğer unsurları dikkate almıyoruz. Ayrıca eşdeğer unsur buluş basamağıyla özdeş bir kavram değil; eşdeğerlik tecavüzle ilgili. Buluş basamağı apayrı bir husus. Bazen buluş basamağında A dokümanı ile B dokümanını birleştiriyoruz; ama tek doküman

üzerinden de buluş basamağı yokluğu çıkabilir. Tek dokümanda basit/özdeş bir unsur varsa, o zaman da bu tespit yapılabilir.

Av. Serdar Arıkan: Mesela örnekteki davada yer alan faydalı modelde buluş basamağı yok.

Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Olmasın?

Av. Serdar Arıkan: İlave edilen unsurların, bizim patentin unsurlarının fonksiyonlarına teknik bir katkısı yok.

Bilirkişi Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: İlave edilen şeylerin teknik katkısı var. Yapılan ekleme faydalı modeli yeni kılıyor. Buluş basamağı demiyoruz ki zaten. Hayır, bakın kavramlar karıştı. Faydalı modelden girdik, eşdeğer tecavüzden buluş basamağına geçtik. Faydalı modelin koruma kriterlerinde buluş basamağı yoktur. Yargıtay bir dönem hatalı şekilde buluş basamağı ararcasına değerlendirme yaptı, biz karşı durduk. Bana bilirkişi olarak ne kadar dosya geldiyse, “Faydalı modelde buluş basamağına bakılmaz; sorduğunuz konular buluş basamağı ile ilgilidir” dedim ve şu anda artık bu görüş de değişti. Faydalı modelde yenilik değerlendirmesinde eşdeğer unsur dikkate alınmazken tecavüzde dikkate alınması bir adaletsizlik gibi görülebilir. Ben de bunu destekliyorum; uygunluk konusunda karar verici ben değilim. Yargıtay “faydalı modellerde eşdeğerlik, koruma kapsamı belirlemede uygun değildir” derse itiraz etmem ama mevcut durumda yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Kanun değişikliği önerilerini kuruma yazılı verin, ne kadar çok desteklenirse o kadar ciddiye alınır.

Dinleyici: Kurgu davada karşı dava olarak patentin hükümsüzlüğü açılsaydı pratikte ne farklılık olurdu?

Bilirkişi Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Her olay kendi özelinde değerlendirilsin. Bunu akşam tartışmaya devam ederiz.

İKİNCİ BÖLÜM: MARKA UYUŞMAZLIĞI

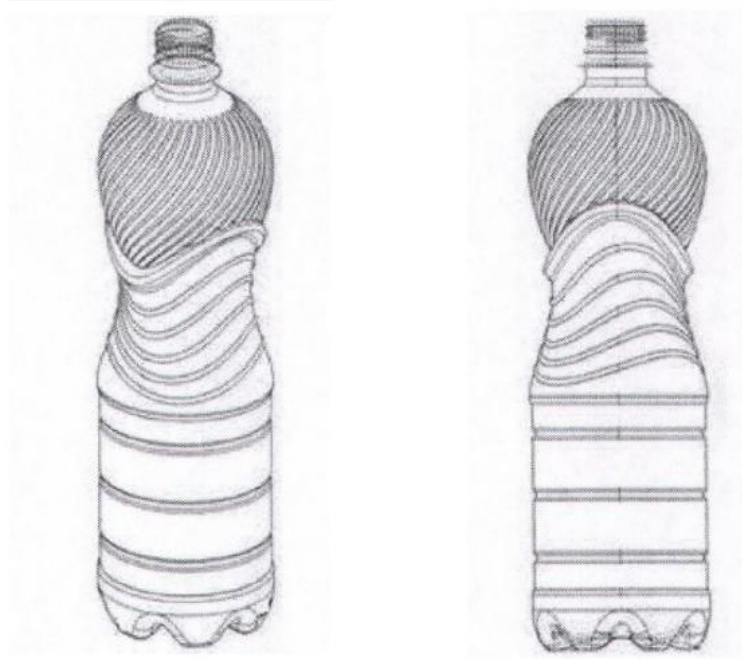
Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Şimdi ben kendimce uyuşmazlığı özetleyeyim, çözüme de hep birlikte gidelim, sorulara sizler cevap verin. Yine sayın mahkeme ve yüksek mahkeme durumu değerlendirsın.

Davacı vekili, dava dilekçesi ve beyanlarında özetle müvekkilinin “Doğanay Şekil” ve “Doğanay Limonata Şekil” markalarıyla limonata üretip sattığını; bu ürünlerin satışında 2020 Ocak’tan beri görsel etkiye sahip, özel tasarlanmış şişelerin kullanıldığını; davalının da aynı sektörde limonata ve soğuk çay ürettiğini; davalının ürünlerinde kullandığı “Doğançay” ve “Doğançay Limonata” ibarelerinin müvekkilin markalarıyla iltibas yarattığını ve davalının ürünleri satarken kullandığı şişelerin dahi benzer olduğunu ileri sürmüştür.

Davalının limonata ve çay ürünlerinde kullandığı markaların, davacının tescilli markalarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitini; tecavüzün ref’i ve men’ini; belirsiz alacak niteliğinde şimdilik 10.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminatın eylem tarihinden itibaren ticari faiziyle tahsilini; hükmün ilanını; ayrıca davalının eylemlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitini, bu eylemlerin ref’i ve men’inin, ayrıca belirsiz alacak niteliğinde şimdilik 10.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminatın eylem tarihinden itibaren ticari faiziyle tahsilini ve hükmün ilanını talep etmiştir.

Davalı, cevap dilekçesi ve sair beyanlarında özetle müvekkilinin marka kullanımlarının davacı markalarına işitsel, görsel, kavramsal ve genel izlenim itibarıyla benzemediğini; bağlantı kurulması ihtimalinin dahi bulunmadığını; davacı markalarının ve fiili kullanımlarının “çay” emtiasını kapsamadığını, bu ürünün limonatadan farklı olduğunu, bu nedenle iltibas ihtimali bulunmadığını; şişeler arasında ciddi görsel farklılıklar olduğunu, var olan benzerliklerin teknik zorunluluktan kaynaklandığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Burada davacıya ait 2020 yılında piyasaya çıkan özel şişeyi görüyoruz:



Davacıya ait tescilli markalar:

Marka	Tescil No / Tescil Tarih	Mal/Hizmet Sınıfı
	2019/22367 20.03.2020	32- Limonatalar
	2017/42505 30.09.2018	32- Limonatalar

Davalıya ait ürün şişesi:



Davalının ürünlerindeki (tescilsiz) marka kullanımları:

1- ÇAYLAR ÜZERİNDE

A)



B)



2-LİMONATALAR ÜZERİNDE

A)



B)



Cevaplanacak sorulara geçelim. Birinci sorumuz: Davalının iki farklı ürünü (limonata/çay) yönünden ortalama tüketici kimdir, özen seviyesi nedir?

Dinleyici: Kolay olduğu için söz istedim. Burada spesifik bir ürün yok; Türkiye’deki herkesin alabileceği, marketlerde karşılaşılabileceği bir ürün. Yani “Ayşe Teyze” diyebileceğimiz bir tüketici var. Böyle davalarım olmuştu. Markette yan yana olunca aynı zannederek aldıkları ürünler var. Düşük bir özen seviyesi var.

Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Farklı görüşü olan var mı?

Dinleyici: 11. Hukuk Dairesi kararlarında da belirtildiği gibi “ortalama zekâ seviyesine sahip tüketici” vardır olayda.

Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: İkinci sorumuz: Mallar aynı/benzer midir? Tescilimiz hatırlarsanız 32. sınıfta, satışlarımız da çay ve limonata üzerine. Benzer olduğu hususunda hemfikiriz sanırım. Üçüncü sorumuz: İşaretlerde ortak ve farklı unsurlar nelerdir? Varsa ortak ve farklı unsurların ayırt edicilik seviyesi nedir?

Dinleyici: Sadece fikrimi söylemiş olacağım. Benim gördüğüm kadarıyla fonetik olarak ayrı; birisi “Doğanay”, diğeri “Doğançay”. İkincisi görsel olarak da ayrışma mevcut. Doğanay’ın logosunda bir dikdörtgen ve üzerinde yuvarlak bulunurken, diğesinde bunlar yok ve yazı karakterleri, renkler farklı. Yargıtay’ın da benzer kararları var. Özellikle verilen kararlarda şu söyleniyor: İnceleme, bütünsel olarak yapılmalıdır. Sadece bir harfin eklenmesi bile bütün markayı değiştirebilir. Buradan bakıldığında markaların farklı olduğunu düşünüyorum.

Hâkim Zeliha İnce: Burada tabi ilk önce davacının tescilli markasına bakacağız, 32. sınıfta tescilli. Zaten üzerinde limonata ibaresini görüyoruz. Bu zaten tanımlayıcı olduğu için, markanın unsuru bakımından dikkate almıyoruz. İlgili olduğu sınıf bakımından tanımlayıcı bir

ibare. Naneli de aynı şekilde. Biz, markanın esas unsurunu ortaya çıkarmak durumundayız. Buradaki esas unsur ne? Doğanay. Her ne kadar limonatadan küçük yazılmış olsa da limonata ibaresi, doğrudan tescilli olduğu sınıfta emtiayı tanımlayıcı olduğundan Doğanay ibaresini esas unsur olarak alıyoruz. Davacının ikinci yani 2017 tescil numaralı diğer markasında da zaten tek unsur var. O da Doğanay. Davalının fiili kullanımlarına baktığımızda oradaki esas unsurun Doğançay olduğunu görüyoruz. Zaten renk farklılığı da var.

Şimdi davacının Doğanay esas unsurlu markaları ile davalının Doğançay esas unsurlu fiili kullanımlarında yer alan kavramlar benzer mi? Esas unsurlarını tespit ettik. Görsel, işitsel, kavramsal benzerlik var mı? Görsel olarak baktığımızda aslında benzemiyor gibi, tasarım farklılığı var. Ama işitsel olarak baktığımızda Doğanay ve Doğançay çok benziyor. Neredeyse birebir aynısı, sadece bir harf farklı. Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarında da tek bir harfin iltibas engellemeyeceği belirtiliyor. Dolayısıyla bu markalar benzer ve aralarında iltibas vardır diye düşünüyoruz.

Dinleyici: Mesela hikâyeyi şöyle düşünelim: Davalının rahmetli babasının adı Doğan olsa; o, küçükken birlikte çay satıyor olsalar... Davalı bu hikâyeyi ispat edebiliyor olsa, yaklaşımınız nasıl olur?

Hâkim Zeliha İnce: SMK m. 6/3 gibi düşünüyorum ben. Madde 6/3 tescil hakkı vermez, itiraz hakkı verir. Dolayısıyla babadan kalma çay emtiasını kullanıyorsa o zaman Doğanay tescil ettirmek istediğinde ilana itiraz edecekti. Orada kullanacaktı o hakkını.

Dinleyici: Markalarda kelime ve şekil birleştiği zaman da kelime daha dominanttır, baskındır. EUIPO kararları da bu yönde. Dolayısıyla kelimeye öncelik veriyor. Şekil çok dominant bir şekilde öne çıksa ve gerçekten kelime unsurunu geri planda bıraksa o zaman bir istisna yaratılabilirdi. Ama somut olayda böyle bir durum yok.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Sizin de söylediğiniz gibi kelimelere öncelik verdiğimizde işitsel epey benzerlik görüyoruz bu olayda. Üstelik vurgu yönünden bakınca da “Doğan” kısmı daha vurgulu. Yani Doğanay’da da Doğançay’da da vurgu “Doğan” kelimesinde.

Hâkim Zeliha İnce: Dilimizde soldan sağa okuma ilkesi var çünkü. Yargıtay’ın da içtihatları var bu hususta. Tüketiciler ilk kelimeye, ilk heceye daha fazla odaklanacak.

Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Zaten olayı çözdük gibi oldu.

Dinleyici: Merhabalar. Aslında birkaç soruya cevap olarak söylemek istiyorum. 1. soruda ortalama bir tüketiciden bahsettik, yani hızlı şekilde markete girip çıkan. Ben kendi yaşadığım bir olayı söyleyeyim: Küçükken kraker almak için markete girmiştım ve Ülker marka olduğuna inanarak bir kutu kraker alıp çıkmıştım. Fakat eve geldiğimde üzerinde Ülker’inkiyle aynı font, aynı şekil ile kraker yazıldığını fark etmiştim. Şimdi hızlı bir şekilde tüketim yapmasanız bile eğer dikkatiniz zayıfsa ve başka marka zannederek almışsanız burada ticari ihlal gündeme geliyor. Yani aslında başka markayı tercih eden kişinin, bir yanlışlığa düşerek diğer markaya kâr elde ettirmesi. Asıl ihlal işte burada gerçekleşiyor. O yüzden ben de burada ihlal olduğunu düşünüyorum. Doğanay ve Doğançay’da kelimeler benzer, ikisi de içecek satıyor, şişeleri aynı. Bence ciddi bir ihlal var.

Dinleyici: Ben biraz farklı düşünüyorum burada açıkçası. Çünkü kavramsal olarak markalar çok farklı aslında. Biri Doğançay, biri Doğanay. Her ne kadar ikisi de Doğan kelimesiyle başlıyor olsa da buradaki vurgu bence “ç” harfinde ve “çay” kelimesinde. İkisinin de belirli bir anlamı var Türkçemizde. Eğer yabancı, tamamen anlamını bilmediğimiz kelimeler olsaydı benzerlik var diyebilirdik. Ayrıca şu hususu da eklemek istiyorum: O kadar çok tescilli marka var ki biraz eski marka sahiplerinin haklarını korumaya çalışırken, biraz da yeni gelecek olanların önünü açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunları benzer bulursak tescil edilecek marka kalmadı gibi bir durum var.

Dinleyici: Davalının markasındaki ay emtiası aısından esas unsurun ‘‘Dođan’’ olduđunu soyleyebilirim burada. Ama bu farklılıđın, tketicinin dikkat seviyesinin dřük olması nedeniyle tketicisi tarafından fark edilmeyeceđini sylemek gerekir. Yani markaların ay emtiası aısından esas unsurları farklılık gsteriyor ama tketicinin dikkat seviyesi dřük. Bu nedenle markalar karıřıyor diyorum.

Dinleyici: Hem davacının hem davalının rnleri birer meřubat rn ve benzer řiřelerde aynı yerlerde, aynı raflarda satılıyorlar. Dolayısıyla iltibas ok mmkn. Kesinlikle markadaki řekil unsuru veya kelimedeki ‘‘’’ harfi, markaları birbirinden uzaklařtırmaya yetmemiř. Dođrudan iltibas var derim.

Dinleyici: Sadece marka ismi, renk ya da řekil deđerlendirmeye alınmamalı. Bazen řiře tasarımlarında bile hususilik sz konusu olabilir. Bařka markanın řiře tasarımı, o markanın rnn andırıyorsa salt řiře tasarımıyla bile ihlal gerekleřebilir. Daha nceden st ve ayran satan iki farklı firmanın benzer řiře tasarımları sebebiyle byle bir uyuřmazlık ortaya ıkmıřtı.

Hkim Zeliha İnce: Davalının rnlerindeki tasarım, tescilsiz tasarım olarak korunabilir. SMK yrrlđe girdiđinden beri, burada koruma sresi kamuya sunma tarihinden itibaren  yıl. Eđer bu  yıllık sre gemiřse de haksız rekabet hkmlerine gre korunabilir diyorum ben ama Yargıtay farklı kararlar verebiliyor.

Daire Bařkanı Funda Dođan Akdere: Bir ekleme yapabilir miyim?  yıl geti, tescilsiz tasarım korumasından yararlanmaz dedik, bizce haksız rekabet olabilir dedik. Yalnız Yargıtay, bu tescilsiz tasarım durumlarında haksız rekabet hkmlerine gidilebilmesi iin ok sıkı kurallar arıyor. Yakın zamanda bir bozma kararımız oldu. Yani rnlerin birbirine ok benzer olması yeterli deđil. Bunun dıřında karıřtırılmaya faydalı olacak bařka tedbirler de alması gerekir diyor Yargıtay. nk biz tescilsiz tasarımı SMK’deki hkmle ok sıkı kurallara tabi tutarken, haksız rekabeti serbest bırakamayız. Dolayısıyla ne lazım? Mesela bu olaydaki gibi davalının rnnn de davacı iřletmeden geldiđi ynnde tketicisi nezdinde bir inancın dođmuř olması lazım.

Av. Serdar Arıkan: Hâkime Hanım'ın dediklerini teyit açısından söyleyeceğim: Eğer şişe tasarımı tescilli değilse ve tescilsiz de korunamıyorsa haksız rekabet hükümlerine göre şişe tasarımlarındaki benzerlikten haksız rekabetin varlığını tartışırken; o şişe tasarımının ilk önce davacı tarafından piyasaya sunulması ve sunulduktan sonra, ticaret mevkiine sunulmaktan kaynaklı bir marufiyet ve matufiyet unsurunun gerçekleşmesi; ve şişeyi gören potansiyel bir tüketicinin, davacıyla aidiyeti konusunda bir algıya sahip olacak kadar farkındalık yaratılması şeklinde Yargıtay'ın ek koşulları var. Zaten sınai mülkiyet korumasıyla haksız rekabet koruması arasındaki fark da bu. Sınai mülkiyet korumasında, tescilli şekli kopyalarsan başka hiçbir şarta gerek olmadan ihlal vardır dersin. Fakat haksız rekabette, öncelikle onun sana aidiyeti konusunda adeta 8/3 anlamında bir kuvvetli ayırt edicilik olmasa da farkındalık yaratacak kadar bir aidiyet olması gerektiğini ispat etmek gerekiyor.

Dinleyici: Peki oraya seri markayı, çatı markayı da ekler misiniz?

Av. Serdar Arıkan: Markayı karıştırırsanız haksız rekabeti kaybedersiniz.

Dinleyici: Bu bahsettiğiniz tabi 55/1-a anlamında. Çizimlerini alıp bu fiili gerçekleştirdiyse 55/1-c'den giderdik.

Marka Patent Vekili Doç. Dr. Ali Rıza Köker: Aslında bu davayı da çözmüş olduk. Ben öncelikle Canan Hanım'a, değerli başkanımıza, hâkimlerimize çok teşekkür ediyorum. Biz bu işi gerçekten seven bir kitleyiz. Her zaman memnuniyetle yanınızda olmaya hazırız. Sürçü lisan ettiysem affedin. İnşallah başka programlarda yine görüşürüz.

Doç. Dr. Canan Küçükali: Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Bu fikri Ali Rıza Bey ile birlikte başlatıp yola çıktık. Güzel ve verimli bir panel oldu. Devamında spesifik modüller (tek bir patent günü, tek bir marka günü veya tasarım günü) yaparsak daha faydalı olacağını düşünüyorum. Panele katılan tüm akademisyenlere, hukukçulara, marka patent vekillerine, öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

PANELİMİZDEN FOTOĞRAFLAR





























UYGULAMACI BAKIŐIYLA PATENT VE MARKA UYUŐMAZLIKLARI PANELİ

Editör: Doç. Dr. Canan KÜÇÜKALİ,
Editör Yardımcısı: Arş. Gör. Merve BUDUN

18 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Uygulamacı BakıŐıyla Patent ve Marka UyuŐmazlıkları Paneli”, sınai mülkiyet hukukunun güncel sorunlarını hem akademik hem uygulamalı bir perspektiften ele aldı.

Alanında uzman hakimler, avukatlar, patent ve marka vekilleri ile akademisyenlerin katıldığı panelde; marka ve patent uyuŐmazlıklarına ilişkin yargısal yaklaşımlar, teknik bilirkiŐilik uygulamaları, tazminat hesaplama yöntemleri ve geçici hukuki koruma yolları kapsamlı biçimde tartışıldı.

Üç oturumdan oluşan programda, marka uyuŐmazlıkları, patent uyuŐmazlıkları ve örnek dava üzerinden uygulama başlıkları altında etkileşimli deęerlendirmeler yapıldı. Marka ihlali senaryolarının analizinden lisanslama uyuŐmazlıklarına, buluş basamağı kriterlerinden tazminat hesaplamalarına kadar geniş bir yelpazede bilgi paylaşıldı.

Bu kitap, panelde sunulan bildiriler ve tartışmalardan derlenerek hazırlanmış olup, sınai mülkiyet hukukuna ilişkin yargısal uygulamalara ışık tutmayı ve hukukçulara, araŐtırmacılara, öğrencilere kalıcı bir başvuru kaynağı sunmayı amaçlamaktadır.