

2023 Dünya Kongresi Patent Konu Çalışması: Eşdeğerler Doktrini

Bu yıl İstanbul'da gerçekleşen ve ev sahipliği yaptığımız 2023 Dünya Kongresi'nde görüşülen patent çalışma konusu eşdeğerler doktriniydi.

Yaklaşık bir sene süren çalışmalar ile öncelikle ulusal grupların konu ile ilgili görüş ve açıklamaları toplanmıştır ve sonrasında da genel raportör ekibi tarafından yaklaşık kırk ulusal rapor incelenerek bir özet rapor hazırlanmıştır. Bu özet rapor, tüm ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen farklı oturumlarda oylama usulüyle tartışılarak bir karar metni taslağı oluşturulmuş ve her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun tartışmalar sonucunda icra komitesi oylaması sonucunda kabul edilmiştir.

Bilindiği üzere eşdeğerler doktrini daha önce AIPPI tarafından 2003 yılında Q175 (*"The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection"*) ve 2012 yılında Q229 (*"The use of prosecution history in post-grant patent proceedings"*) çalışma konuları kapsamında tartışılmış ve kararlar hazırlanmıştı. 2023 yılındaki eşdeğerler doktrini konulu patent çalışma konusunda ise Q175 ve Q229 kararlarında değerlendirilmeyen konular ele alınmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki 2023 yılı patent çalışma konusu görüşmeleri neticesinde eşdeğerler doktrini açısından ülkeler nezdinde bir uyumlaştırmanın istendiği ve beklendiği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Bununla birlikte, alınan kararlarda öne çıkan hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

- Eşdeğerlik doktrinine hala ihtiyaç bulunmaktadır.
- Eşdeğerler doktrini üçüncü şahıslar için hukuki kesinliği dikkate almalıdır.
- Yukarıda da değinilen Q175 kararı bir istisna ile bu yılki kararda da kabul edilmiştir. Q175'teki (4.a) no.lu karar açısından ilgili maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Burada Q175 kararından farklı olarak *"substantially the same way"* (*"büyük ölçüde aynı şekilde"*) ifadesi maddeye eklenmiştir.

"Bir unsur aşağıdaki durumlarda istemdeki unsurun eşdeğeri olarak kabul edilecektir.

4.a) söz konusu unsurun, istemdeki unsur ile büyük ölçüde aynı sonucu üretmek üzere büyük ölçüde aynı işlevi büyük ölçüde aynı şekilde yerine getirmesi;"

("an element shall be regarded as equivalent to an element in a claim, if:

4.a) "the element under consideration performs substantially the same function in substantially the same way to produce substantially the same result as the claimed element.")

- Tarifnamede istemdeki unsurun alternatifi olarak açıklanan uygulamaların eşdeğer yoluyla patent ihlallerinden mutlaka hariç tutulmaması gerektiği kanaatine varılmıştır. İlgili maddede de bu duruma istisna olarak patent sahibinin önceki tekniğe dayalı itirazları bertaraf etmek

iin aık ve kesin bir ekilde belirtilen edeęer unsurları istem kapsamına dahil etmemi olmaması belirtilmitir.

- te yandan, patent bavuruları aısında patentlenebilirlik incelemelerinde (kurumlar tarafından yapılacak patentin verilmesinden nceki incelemeler veya sonraki yeniden incelemeler ile verilmesi sırasındaki incelemeler) edeęerlik doktrininin uygulanmaması gerektięi gr ve kanaati bildirilmitir.
- Benzer ekilde, patentin geerlilięine ilikin deęerlendirilmelerde de edeęerlik doktrininin uygulanmaması gerektięi de kararda ayrı bir madde olarak belirtilmitir.
- Son olarak da bir uygulamanın nceki teknikte aıklanması veya nceki teknikte aikr olması durumlarında ise ilgili uygulamanın edeęerler doktrini altında ihlal yarattıęından sz edilemeyeceęinin de altı izilmitir.

Edeęerlik doktrini patent hukukunun en tartımalı konularından biri olmakla ileriki yıllarda da tekrar bir alıma konusunda gndeme getirilmesi muhtemeldir ve gelien teknolojiler karısında edeęerlik doktrinine yaklaımın nasıl evrileceęi hala merak konusu olmaya devam etmektedir.

* *Kıdemli Avukat, Deri Avukatlık Ortaklıęı, elif.arabacioglu@deris.com*