

İstem Yazımında İstem Konusunun “Uygunluk” Durumuna Kısa Bir Bakış

Avrupa Patent Vekilliği Sınavı eğitimlerinde, istem konusunun (claimed subject matter) uygunluk (suitable for) durumu ile istemin koruma kapsamı arasındaki ilişkinin kurulmasında adayların bazı senaryolarda zorlandığını gözlemledim. Sınav Komitesinin bu konunun önemini vurguladığını düşündüğüm 2003 ve 2012 yıllarına ait C sınavları ışığında bu ilişkiyi açıklamaya çalışacağım.

Bir ürüne yönelik bir istemde amaçlanan kullanım beyanı, ürünün uygun olduğu belirli bir kullanımı ya da amacı belirtir; örneğin “... için bir X ürünü” veya “... ile kullanıma uygun bir X ürünü”. İstem konusu ürün ya da aparatın kendisidir, adı geçen ürün ya da aparat belirtilen kullanım için uygundur. Belirli bir kullanımın veya amacın belirtilmesi, amacın istem konusu üründe belirli teknik özelliklerin bulunmasını gerektirdiği durumlarda istemin koruma kapsamına dolaylı bir kısıtlama getirebilir. Örneğin “erimiş çelik için bir kalıp” ürünü için yazılmış bir istem dolaylı olarak bazı kısıtlamalara sahiptir. Kalıbın amaca uygun olması için, erime noktasının yeterince yüksek olması gibi bazı teknik özellikler içermesi gerekir. Bu nedenle erime noktası çelikten çok daha düşük olan bir plastik buz kalıbı istemin koruma kapsamı içinde yer almaz. Öte yandan, “şarap depolamak için bir şişe”, su depolamak için kesinlikle uygun olacaktır. Bu nedenle, su depolamaya uygun bir plastik şişe, şarap depolamaya uygun bir şişe için yazılan istemin kapsamı içinde kalacaktır. Genel olarak, bir istemin kapsamı belirlenirken, amacın ürün veya aparat üzerinde teknik bir sınırlama getirip getirmediği dikkate alınmalıdır.¹

Metot istemlerinde bir işlem basamağının tanımlanmasında kullanılan uygunluk teriminin istemin koruma kapsamı üzerinde kısıtlayıcı etkisi vardır.² Öte yandan amaç yalnızca istemde tarif edilen metodun kalan adımlarının gerçekleştirilmesi sırasında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bir teknik etkiden bahsediyorsa, bu teknik etkinin istem konusu üzerinde bir sınırlayıcı etkisi yoktur.³

Şimdi bu konunun Avrupa Patent Vekilliği Sınavı çerçevesinde nasıl işlendiğine iki örnek üzerinden bakalım. İlk olarak 2003 yılına ait C sınavını inceleyelim. İtiraz edilecek patentin (A1 dokümanının) dördüncü istemi şu şekildedir:

1. A system for finding an exit in a structure, said structure having a plurality of seats arranged in rows, characterised in that said system comprises a plurality of passive tactiovisual means identifying a direction to said exit by touch and vision.⁴

Türkçesi ile:

4. Sıralar halinde düzenlenmiş çok sayıda koltuğa sahip bir yapıda çıkışı bulmak için bir sistem olup özelliği; söz konusu sistemin dokunma ve görme yoluyla söz konusu çıkışa bir yön belirleyen çok sayıda pasif dokunsal görsel aracı içermesidir.

1 European Patent Academy, EQE: Online training course for the pre-examination, Module 4.4, 2.7.1 Intended use: the word “for”, 2019.

2 DeltaPatents, Methodology for Paper C, Chapter 7.6 Manufacturing process defined by use/purpose of the product, 2020.

3 Guidelines for Examination, Part F, Chapter IV, 4.13.3 Interpretation of expressions such as “Method for ...”, 2022.

4 European Qualifying Examination, Paper C, 2003.

Sınav raporunda birkaç istisna dışında adayların söz konusu isteme yaklaşımlarının şaşırtıcı derecede zayıf olduğu ve çok az adayın “için” kelimesinin “uygun” olarak yorumlanması gerektiğinin farkında olduğu ifade edilmektedir.⁵

Bu durumun sebebi adayların istemi doğru yorumlayamamasından kaynaklanmaktadır. İstemden yeniliğini ortadan kaldırmak için uygun olduğunu iddia edebileceğiniz sürece önceki teknik dokümanda “sıralar halinde dizilmiş koltuklar” bulmanız gerekmez. Bahsi geçen istemin konusu bir “sistem”dir. Eğer önceki teknik dokümanda bahsi geçen sistem de sıralar halinde düzenlenmiş çok sayıda koltuğa sahip bir yapı için uygun bir sistemse ve istemde yer alan diğer unsurları içeriyorsa bu durumda söz konusu önceki teknik doküman yenilik atağı yapmak için yeterli olacaktır.

Dikkatinizi son olarak 2012 yılına ait C sınavına çekmek istiyorum. İtiraz edilecek patent (A1 dokümanının) ikinci ve üçüncü istemleri aşağıdaki gibidir:

2. A multi-layered patch according to claim 1 for wound healing, wherein the patch releases from 5 to 10 mg of active ingredient per cm² per hour.

3. A multi-layered patch according to claim 1 for alleviating pain, which further comprises a hydrogel layer⁶.

Türkçesi ile:

2. Saatte cm² başına 5 ila 10 mg aktif bileşen salgılayan yara iyileşmesi için İstem 1’deki gibi çok katmanlı bir plaster.

3. Ayrıca bir hidrojel katman içeren ağrıyı hafifletmek için İstem 1’deki gibi çok katmanlı bir plaster.

Sınav raporu “için” teriminin ürün istemi söz konusu olduğunda “uygun” olarak yorumlanması gerektiğini, bunun istemde belirli kısıtlamalar oluşturabileceğini ve bu durumun basitçe göz ardı edilemeyeceğini ifade etmektedir. Bu, yenilik atağı sırasında bir ürünün belirtilen kullanım için neden uygun olduğuna dair argümantasyonun gerekli olduğu anlamına gelmektedir. Buluş basamağı atağı sırasında da genellikle temeldeki genel amacı tanımladığından kullanım amacı dikkate alınmalıdır. Bilindiği üzere problem-çözüm yaklaşımında her bir buluş basamağı atağı için en yakın teknik dokümanın (closest prior art) tanımlanması gerekir.⁷

En yakın önceki tekniğin seçilmesinde, ilk husus, buluşla benzer bir amaca veya etkiye yönelik olması veya en azından buluşla aynı veya yakından ilgili bir teknik alana ait olması gerektiğidir.⁸ Görüldüğü üzere Kılavuz en yakın teknik dokümanın seçiminde benzer amaçta ve benzer teknik alanda olma faktörlerini aynı seviyede konumlamaktadır. Dolayısıyla seçilen en yakın teknik dokümanın gerekçesinin açıklandığı argümantasyon bölümünde itiraz edilen istem konusunun amacı açıklanmalıdır.

Bu sınavda ikinci ve üçüncü istem aynı bağımsız isteme bağlı olmalarına rağmen, bu istemlere yapılan buluş basamağı ataklarında her bir istem için seçilen en yakın önceki teknik doküman birbirinden farklıdır. İkinci istem için seçilen en yakın önceki teknik doküman bu istem ile aynı problemi ele alan plasterin yara iyileşmesi amacıyla kullanımının açıklandığı A2 dokümanı iken, üçüncü istem için seçilen en yakın teknik doküman bu istem ile aynı problemi ele alan plasterin ağrıyı hafifletmek için açıklandığı A4 dokümanı olmuştur.

Sonuç olarak istem konusunun hangi amaca uygun olarak yazıldığı yukarıda anlatıldığı gibi hem koruma kapsamının hem de seçilecek en yakın teknik dokümanın belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Patent ve başvurunun koruma kapsamının doğru yorumlanması özellikle ihlal ve hükümsüzlük konularında verilecek kararlar için çok önemlidir.

5 Examiners’ Report, Paper C, 2003.

6 European Qualifying Examination, Paper C, 2012.

7 Examiners' Report, Paper C, 2012.

* Avrupa Patent Vekili, volkan@inperaip.com