

STAGES OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT FROM LAB TO MARKET

Uğur G. YALÇINER

YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md.

Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı

Patent ve Marka Vekilleri Derneği Başkanı

ugur@yalciner.com

22 Mart 2013 – İstanbul

STAGES OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT FROM LAB TO MARKET

- Buluş Sahipliği, Patent Başvurusu Sahipliği
- Üniversite Çalışanlarının Buluşları ile ilgili yürürlükteki mevzuat
- TBMM Gündemindeki Yasa Tasarısındaki Hükümler
- Üniversite Buluşlarının patentlenmesinde ve ticarileştirilmesinde Yaşanan Sorunlar
- ODTÜ’de Öğretim Üyelerinin buluşlarının patentlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili ODTÜ-TEKNOKENT Uygulamaları

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR (INTELLECTUAL PROPERTY)



PATENT İSTEME HAKKI BULUŞU YAPAN(LAR)A AİTTİR. BU HAK DEVİR EDİLEBİLİR.

**BULUŞU YAPAN /
BULUŞ SAHİBİ
(INVENTOR)**

???



**Patent / Faydalı
Model
Başvurusuna konu
buluşu yapan
Gerçek Kişi(ler)**

**BAŞVURUYU YAPAN /
BAŞVURU SAHİBİ
(APPLICANT)**

???



**Patent / Faydalı
Model
Başvurusunu
yapan Gerçek veya
Tüzel Kişi(ler)**

ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI

EMPLOYEE INVENTIONS

Yürürlükteki Mevzuat

ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI

HİZMET BULUŞLARI

İşçinin bir işletme veya kamu idaresinde,

- yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği, veya
- işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan,
- işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlardır.

SERBEST BULUŞLAR

hizmet buluşlarının dışında kalan buluşlardır.

İşçinin yaptığı işle ilgisi olmayan bir alanda yaptığı buluşlardır.

**BAŞVURU HAKKI
SAHİBİ İŞVERENDİR**

**BAŞVURU HAKKI
SAHİBİ İŞÇİDİR**

ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI

Yürürlükteki Mevzuat

- İŞÇİ BULUŞLARI
- KAMU ÇALIŞANLARININ BULUŞLARI
- SİLAHLI KUVVETLER ÇALIŞANLARININ BULUŞLARI
- SÖZLEŞMEYE DAYALI PROJELERDEKİ BULUŞLAR
- ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ BULUŞLARI

HİZMET
BULUŞU

SERBEST
BULUŞ

UNIVERSITY INVENTIONS PRESENT PROVISIONS

Patents are owned by inventors at the universities

Where the University has made available specific equipment and means for the research work having led to the invention, the university teaching staff shall notify the educational body, in writing, of the exploitation of the invention.

upon request of the University, Staff shall specify the modality of exploitation and the amount of proceeds achieved.

Within three months of such written notification, the educational body may demand a reasonable share of the proceeds from the invention. The amount of such share shall however not exceed the expenses supported by the body.



PROVISIONS OF NEW DRAFT LAW for UNIVERSITY INVENTIONS

**submitted to the Parliament on
11 March 2013**

PROVISIONS OF NEW DRAFT LAW

10

- Notification of the University about the invention (Responsibility of the University staff),
- Evaluation of the invention by the University (time period will be limited by the Regulation),
- Notification of the University about the decision to the inventor,
- Opposition by the University staff against decision,



PROVISIONS OF NEW DRAFT LAW

11

- **Rule of no disclosure until patent application,**
- **Filing the patent application,**
- **Assignment of patent rights to the university staff (if it is offered and accepted),**
- **Keeping the non-exclusive license rights by University,**



➤ Compensation of damages

Article 41 Paragraph 6 :

Yükseköğretim kurumu, herhangi bir nedenle başvuru veya patent hakkının sona ermesi nedeniyle buluş sahibinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

PROVISIONS OF NEW DRAFT LAW

13

- **Payment to the university staff at least 1/3 of the income,**
- **Patent rights according to the special contracts are determined according to the contract provisions**



PATENT MALİYETLERİ

PATENT ve FAYDALI MODEL BAŞVURU ÜCRETLERİ (Vekil ücretleri dahil)

Hizmet	Min - Max Ücret (TL)	NOTLAR [TL Eşdeğeri (1€= 2 TL ve 1US\$ = 1.5 TL) alınmıştır] [Resmi ücretler ve KDV dahildir]
Türkiye Patent Başvurusu ve İşlem Ücretleri	8,000 – 12,000 TL ≈ 4,500 – 8,500 TL	- Araştırma ve İnceleme Kuruluşu olarak Avusturya Patent Ofisi Referans alınmıştır. - Yukarıda belirtilen ücretlerden resmi ücretler için 3,450 TL'si TUBITAK TEŞVİĞİNDEN karşılanmaktadır. - Bu ücretler 1. İnceleme sonrasına kadarki süre içindeki miktarları göstermektedir.
Türkiye Faydalı Model Başvurusu ve İşlem Ücretleri	≈ 2,500 – 3,000 TL	Sözkonusu ücretler başvurudan belge alınmasına kadarki süreçte yapılacak harcamaları kapsamaktadır.
PCT Patent Başvurusu ve İşlem Ücretleri	10,000 – 15,000 TL ≈ 6,500 – 11,500 TL + National Phases	- Araştırma ve İnceleme Kuruluşu Avrupa Patent Ofisi'dir - Bu ücretlerden başvuru aşamasındaki harcamaların (CHF ödemesinin) 3,450 TL'si TUBITAK TEŞVİĞİNDEN karşılanmaktadır. - Yukarıdaki ücretler ülke aşamasına kadarki (rüçhandan itibaren 30. aya kadar) ücretlerdir. Sonraki masraflar ayrıca beirlenir.
EPC Patent Başvurusu ve İşlem Ücretleri	10,000 – 15,000 TL ≈ 7,500 – 11,500 TL + Validations	- Araştırma ve İnceleme Kuruluşu Avrupa Patent Ofisi'dir - Bu ücretlerden başvuru aşamasındaki harcamaların (CHF ödemesinin) 3,450 TL'si ve TUBITAK TEŞVİĞİNDEN karşılanmaktadır. - Yukarıdaki ücretler EPO tarafından patent verilmesi aşamasına kadarki ücretlerdir. Ülkelerdeki validasyonlar (başvurudan itibaren yaklaşık 2-4 yıl sonra) hariçtir.

TİCARİLEŐTİRME ve BULUŐUN DEĞERİ

TİCARİLEŞTİRME KARAR KRİTERLERİ

Buluşun özellikleri

- Patent/Gizli Bilgi-Ticari Sır?
- Buluşun ekonomik değeri ve ticari ömrü ?

Pazarın Durumu

- Hangi Pazarlara çıkmalıyım?
- Nerede Satabilirim ?
- Ne zaman ?

Rakipler

- Rakipler Kim?
- Ne üretip / satıyorlar ?

Patent Masrafları, Süreçler ve Gerekli Yatırım Maliyetleri

- Patent işlemleri maliyetleri?
- Koruma için Hukuki işlem maliyetleri?

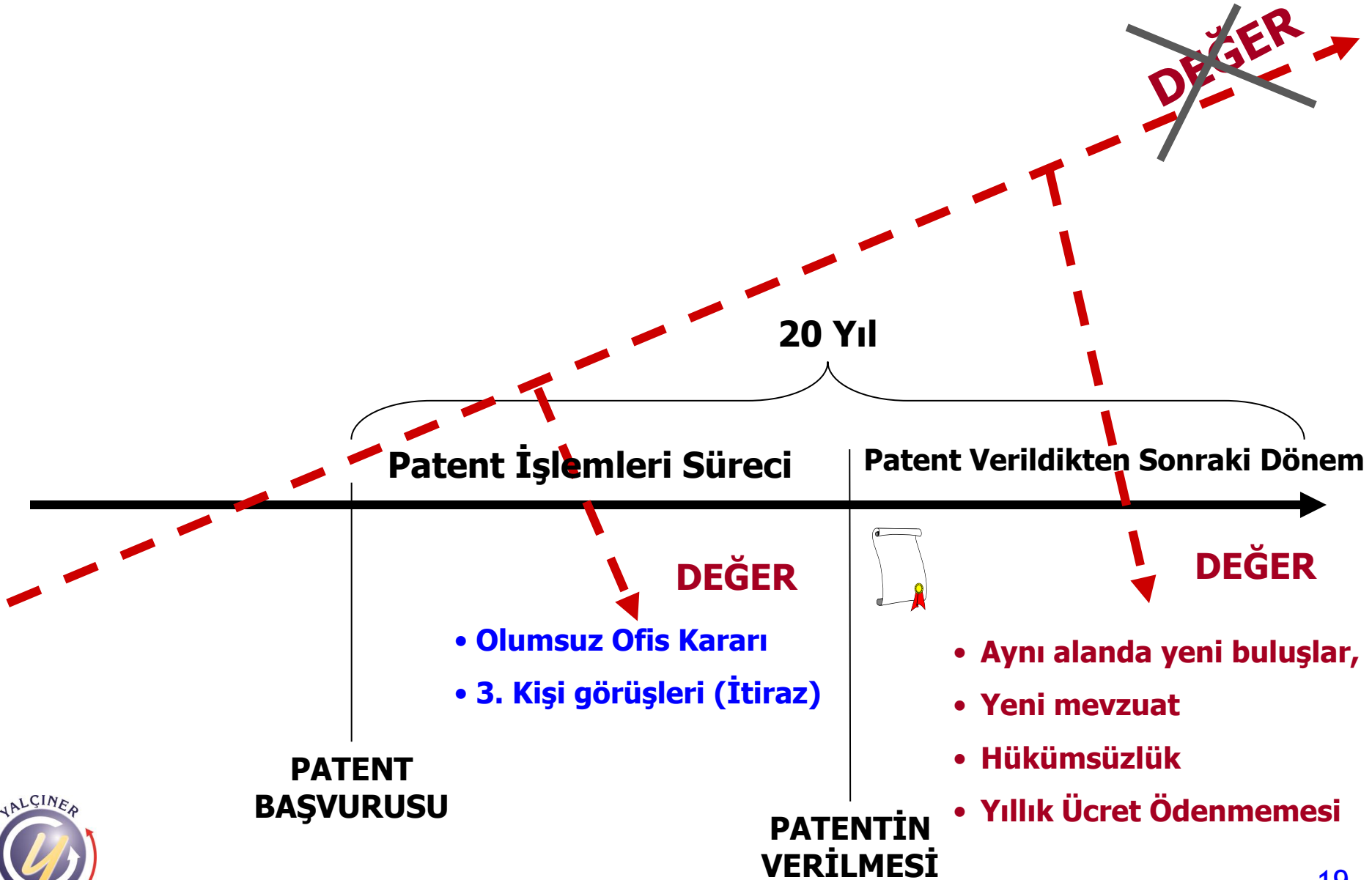
Diğer Mevzuata Uyumluluk

- Standartlara uygunluk?
- Mevzuata Göre Onaylar/İzinler?

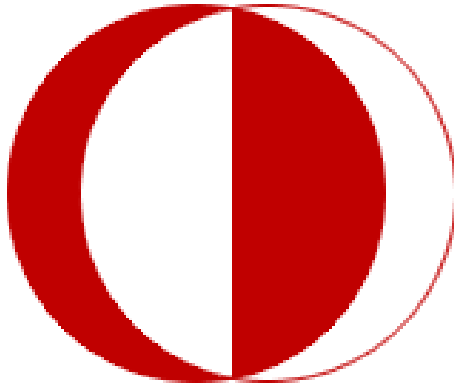
BULUŞUN DEĞERİ

???

Buluşun/Patentin Değer Değişimi

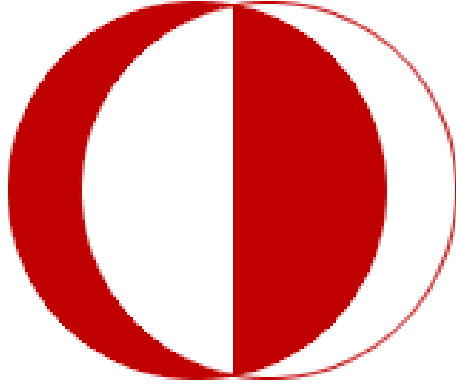


ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ BULUŞLARININ PATENTLENMESİ ve TİCARİLEŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ

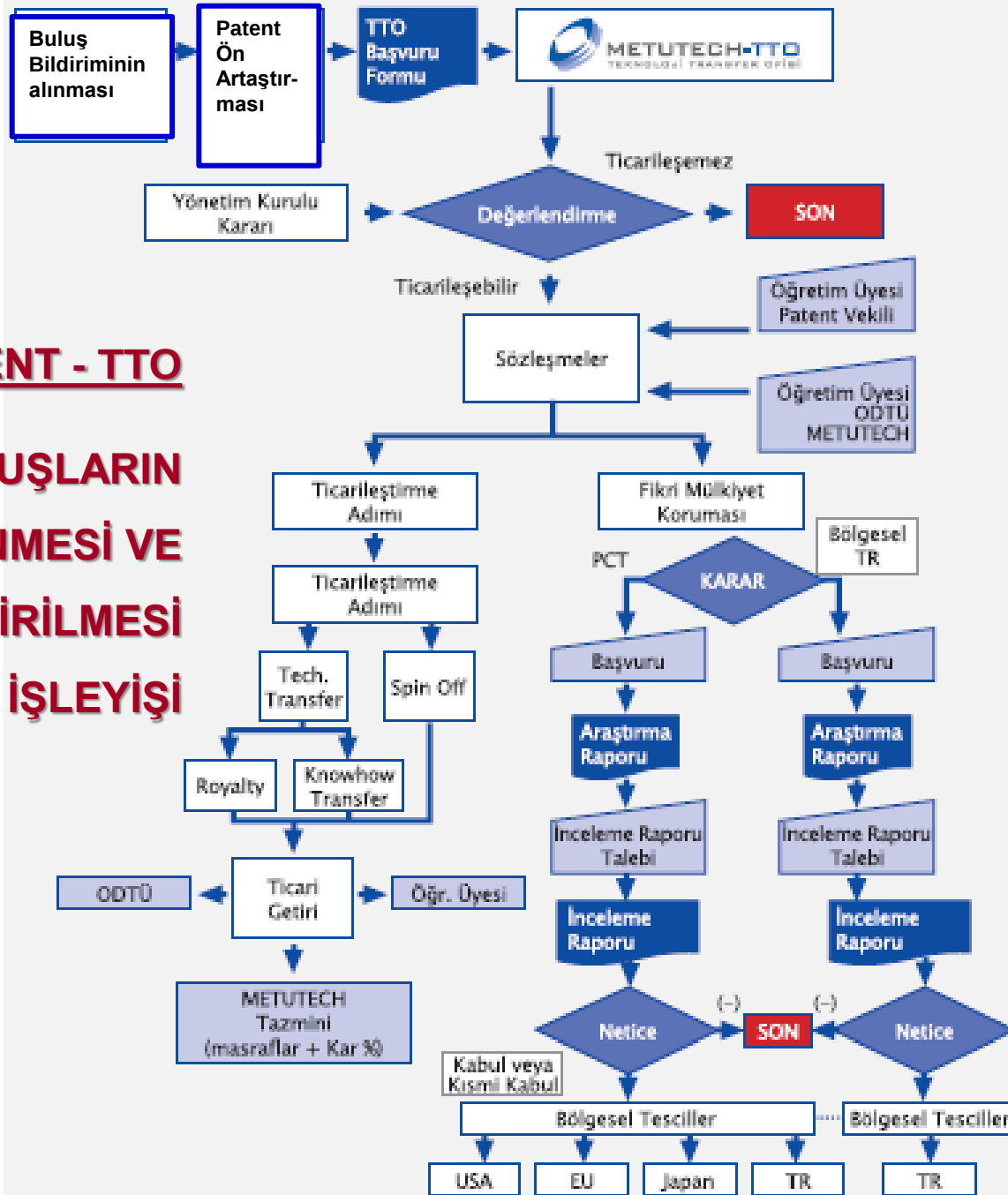


ODTÜ TEKNOKENT Destekleme Süreçleri

Pre-filing Period	Prosecution Period	Enforcement Period
1. Adım	2. Adım	3. Adım
1. Buluş faaliyetinin gerçekleştirilmesi 2. Buluşun ODTÜ TEKNOKENT'e açıklanması 3. Patent Ön Araştırmasının yapılması 4. TEKNOKENT tarafından DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'nın yapılması 5. Patent başvurusu dokümanlarının hazırlanması 6. Patent başvurusunun yapılması (TR, PCT, EPO, ABD ..)	1. Ulusal / Uluslararası aşamada takip 2. TUBİTAK patent teşviklerinin alınması 3. Ticarileştirme Analizleri 4. Uluslararası aşamadan ulusal/ bölgesel aşamalara geçiş 5. Ofis kararları 6. İtirazlara yanıtlar 7. Patentlerin alınması	1. Buluşun uygulanması ve/veya pazarlanması çalışmaları 2. Buluşun benzerlerini kapsayan patent başvurularının ve rakiplerin izlenmesi ve itirazlar 3. İhlal durumlarında ihbar / ihtar gönderilmesi – davalar 4. Yıllık ücret takibi ve ödenmesi 5. Devir / Lisans işlemleri



2008 - 2013 DÖNEMİNDEKİ UYGULAMALAR ve EDİNİLEN DENEYİM





ODTÜ'de DESTEKLENEN BULUŞLAR

DESTEKLENEN AKDEMİSYEN SAYISI : > 65

DESTEKLENEN BULUŞ SAYISI : 48 inventions



46 BULUŞ için yapılan
Patent Başvuruları :



- 40 Adet PCT başvurusu
- 25 adet TÜRKİYE (11 Ulusal, 12 PCT ulusal)
- 12 adet ABD
- 10 adet EPO (Avrupa)
- 5 adet EAPO (Avrasya)
- 1 adet Kanada 1 adet Hindistan
- 1 adet Rusya 1 adet Özbekistan
- 1 adet Çin 1 adet Ukrayna

Faydalı Model
Başvuruları :



- 3 adet TÜRKİYE

Alınmış olan Patent
/ Faydalı Model
Belgeleri



- 14 adet incelemeli patent
- 2 adet incelemesiz patent
- 2 adet faydalı model
- 3 adet Avrupa patenti
- 1 adet Avrasya patenti
- 1 adet ABD patenti
- 1 adet Japonya

EXPECTATIONS OF TTO FROM THE INVENTORS

- **APPLICATION TO TTO BEFORE PUBLICATION OF THE INVENTION**
- **CO-OPERATION at all Steps, especially**
 - **at the stages of replying the OFFICE ACTIONS/DECISIONS,**
 - **SUPPORT FOR COMMERCIALIZATION OF THE INVENTION
(DETERMINATION OF INTERESTED COMPANIES, PARTICIPATING
THE COMMERCIALIZATION NEGOTIATIONS ... ETC**
- **NOT BEHAVING AGAINST THE PROVISIONS OF THE CONTRACTS
SIGNED**

EXPECTATIONS OF PATENT ATTORNEY FROM THE INVENTORS

- NOTOFICATION OF PATENT ATTORNEY BEFORE PUBLICATION of
The INVENTION VIA TTO,
- INFORMING PATENT ATTORNEY ABOUT EARLIER PUBLICATIONS,
- INFORMING PATENT ATTORNEY ABOUT ALL DETAILS OF THE
INVENTION DURING PROSECUTION PERIOD,
- CO-OPERATION WITH PATENT ATTORNEY WHEN PREPARING
REPLIES TO OFFICE ACTIONS,
- BEING IN THE SCOPE OF THE DESCRIPTION WHEN REPLYING THE
REPORTS

Patent Başvurusu Öncesi YAYIN (HOŞGÖRÜ SÜRELERİ)

Rüçhan Tarihinden itibaren 12 Ay	Rüçhan Tarihinden itibaren 6 Ay	Ulusal başvuru tarihinden itibaren 12 ay	Ulusal başvuru tarihinden itibaren 6 ay
• Arnavutluk, • Arjantin, • Ermenistan, • Beyaz Rusya, • Brezilya, • Bulgaristan, • Ekvador, • El Salvador, • Estonya, • Meksika, • Moldova, • Panama, • Peru, • Romanya, • Slovenya, • Türkiye • Ukrayna.	• Demokratik Kore • Cumhuriyeti • Lesotho • EPO	• Barbados, • Kanada, • Kazakistan, • Malezya, • Suudi Arabistan, • Sri Lanka, • Trinidad ve Tobago • ABD	• Kore • Japonya • Litvanya • Rusya • Tayvan.

FAULTS of UNIVERSITY INVENTORS

1 / 2

- No publication before filing the patent application,
- Detailed evaluation of preliminary patent searches and determining the differences of prior art before filing patent application,
- Disclosure of all details of the invention,
- No additions after filing patent application,
- No additions in replying the reports,
- True translations.

FAULTS of UNIVERSITY INVENTORS

2 / 2

- **Being very careful for the time periods (last dates),**
- **Unity of invention.**
- **Close Co-operation for commercialization,**
- **not behaving against the provisions of the contracts signed**
- **No negotiations without informing TTO**

STAGES OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

TEŞEKKÜRLER

Uğur G. YALÇINER

YALÇINER PATENT ve DANIŞMANLIK Ltd. Şti. Gn. Md.

Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı

Patent ve Marka Vekilleri Derneği Başkanı

ugur@yalciner.com