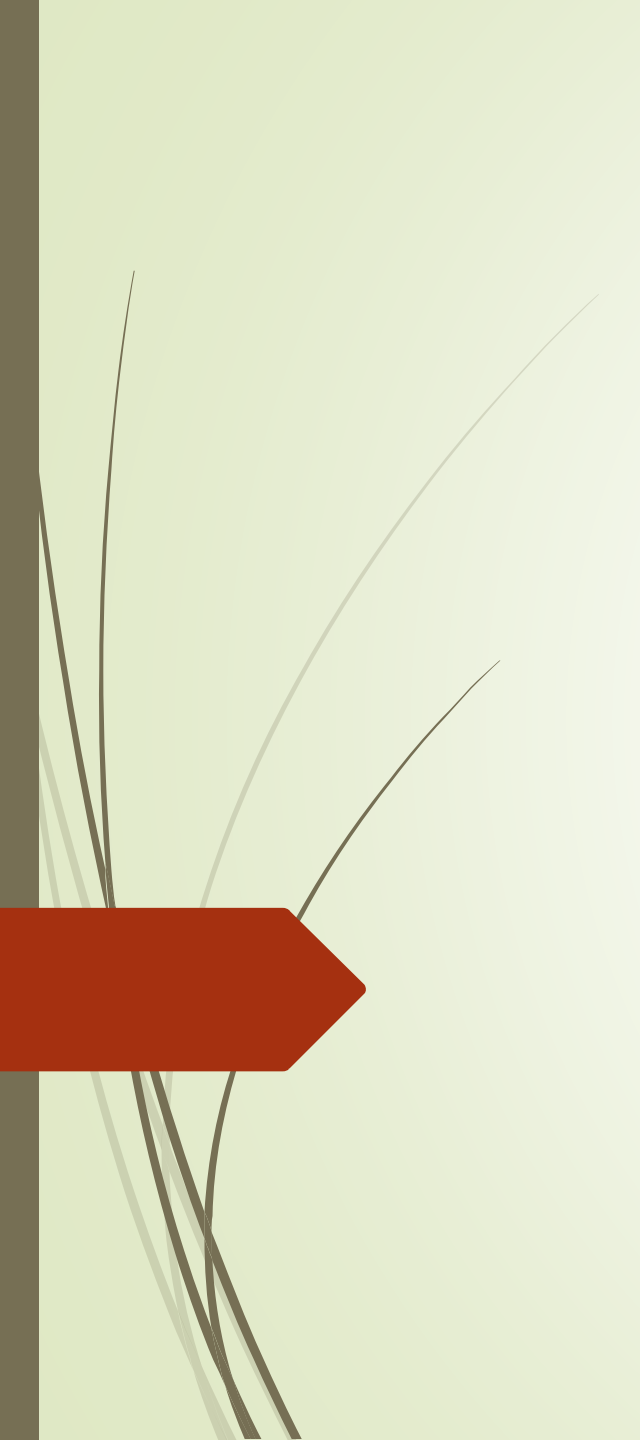




USİMP

Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı

Yürürlükteki Yasal Mevzuat Açısından
Ticarileştirme Süreçlerindeki Güçlükler

M. Kaan DERİCİOĞLU

Ankara Patent Bürosu

19 Ekim 2016

Yürürlükteki İlgili Mevzuat

- 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu
- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 278 sayılı TÜBİTAK Kanunu
- 6098 sayılı Borçlar Kanunu
- 4721 sayılı Medeni Kanun
- 2016 TÜBİTAK Yönetmeliği

551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, bir **buluşun ticarileşme sürecine girebilmesi için öncelikle bir patent başvurusu yapılması veya patentin alınması gereklidir.** Ticarileşme işlemi patent başvurusu veya patent sahibi tarafından uygulanacağı gibi, patent başvurusu veya patent sahibinin izni ile bir başka kişi tarafından da uygulanabilir. **Yazılı kurallar geçerli olduğu için, başka kişilere izin verilmesinde sözleşme yapılması zorunludur.** [*]

[*] KHK 551 Madde 86 - **Patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir,** miras yolu ile intikal edebilir, **kullanma hakkı lisans konusu olabilir.** Patent başvurusu ve patent üzerinde sađlararası işlemler yazılı şekle tabidir.

Eğer patent sahibi patent konusu buluşu uygulamaz ve sözleşme lisansı ile başka kişilere izin vermezse, buluşu uygulamak isteyen kişi, mahkemeden zorunlu lisans talebinde bulunarak buluşun ticarileşmesini sağlayabilir. [*]

[*] Madde 99 - Zorunlu lisans, lisans verilmesi teklifinde bulunulmamış bir patent için ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin mevcudiyeti halinde verilebilir:
a - 96 ncı madde hükümlerine göre patent konusu buluşun kullanılmaması,

Buluşun başka kişiler tarafından uygulanmasına ilişkin kuralların dayanağı, Anayasa ve Borçlar Kanunu hükümleridir.

“Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir” (Anayasa Madde 48)”

“Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.” (Türk Borçlar Kanunu Madde 26)

Sözleşme hürriyeti ve sözleşmenin içeriğinin özgürce belirlenmesi gibi yasal kurallar, **patent başvurusu veya patent sahibinin buluşu üzerinde tasarruf yetkisi** olduğu anlamına gelir.

Üniversite Mensuplarının Buluşları 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 41 inci maddesinde düzenlenmiştir.
[*]

Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokullarda bilimsel çalışma yapan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, **serbest buluş sayıldığı için**, öğretim elemanı Anayasa ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre **kendisine tanınan tasarruf yetkisini dilediği gibi kullanabilir.**

[*] Madde 41 - 39 uncu ve 40 ıncı madde hükümlerinden farklı olarak, Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokullarda bilimsel çalışma yapmakta olan **öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar, serbest buluş sayılır.**

SEÇENEKLER

Patent başvurusu veya patent konusu buluş üzerindeki haklar **Üniversiteye ve varsa üniversitede kurulu Teknoloji Transfer Ofisine** sözleşme yapılarak **devir edilebilir** veya buluşun kullanımını için **lisans verilebilir**.

Patent başvurusu veya patentin sahibi öğretim elemanı buluşu üniversite dışı bir işletmeye devir edebilir veya lisans verebilir.

Patent başvurusu veya patentin sahibi öğretim elemanı kendisi üniversite içinde bir işletme kurabilir veya ortak girişim ile buluşun uygulanmasını sağlayabilir.

Patent başvurusu veya patentin sahibi **öğretim elemanı kendisine yasalarla tanınan tasarruf yetkisini kullanarak işletme kurabilir, ortak girişim yapabilir, buluşu devir edebilir, lisans verebilir.**

Söz konusu buluşun ticarileşmesi için, yeterli sermayenin bulunması dışında, **herhangi bir engel söz konusu değildir.**

Bu tür ticarileştirmelerde, 551 sayılı KHK hükümlerine

Bu tür ticarileştirmelerde, 551 sayılı KHK Madde 41 hükümlerinin uygulanması gerekir.

Öğretim kurumu buluşla sonuçlanan araştırmalar için özel olarak **belli araç ve gereçleri sağlamak suretiyle harcamalarda bulunmuşsa, öğretim elemanları öğretim kurumuna buluşun değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve talep halinde buluşun ne şekilde değerlendirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Öğretim kurumu, kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan uygun bir miktarın verilmesini talep edebilir. Ancak, talep edilecek miktar kurum tarafından yapılan harcamaları aşamaz.**

Yukarıda belirtilen seçenekler içinde üniversiteye devir edilmesi veya lisans verilmesi durumlarında buluşun ticarileştirilmesi için üniversitenin ihale kurallarına göre davranması gereklidir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri, yükseköğretim kurumları bünyesinde geliştirilen ve tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait buluşların ticarileştirilmesi için **bir engel oluşturmaktadır.**

Bir sonraki sayfada sunulan Kanun Tasarısının Ek 31 maddesi bu engeli doğrular niteliktedir.

ÜRETİM REFORM PAKETİ KANUN TASARISI TASLAĞI

EK MADDE 31 – (1) Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere, Yükseköğretim Kurulundan önceden izin alınarak, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilirler. (2) **Bu madde hükümleri kapsamında kurulan şirketler ile bunların yürüttükleri faaliyetler hakkında; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, hükümleri uygulanmaz.**

http://www.sanayi.gov.tr/userfiles/%C3%9Cretim_Reform_Paketi_Kanun_Tasar%C4%B1s%C4%B1_Tasla%C4%9F%C4%B1.pdf

TÜBİTAK tarafından 1 Eylül 2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanan

«Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik» ticarileştirme konusunu «basit lisans» , «inhisarı lisans» ve «devir» olmak üzere üç seçenekte değerlendirmiştir.

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitak-fikri_mulkiyet_haklarinin_yonetimine_ve_teknoloji_transferine_iliskin_yonetmelik.pdf

Bilim Kurulu tarafından teknoloji transferiyle ilgili **basit lisans kararı verilmesi durumunda** TTO Başkanlığı tarafından, bu hususta **Kurumun internet sayfası ile ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler** ve benzeri nitelikteki Değerlendirme Komisyonunca belirlenen araçlarla ve usulde duyuru yapılır.

Bilim Kurulu tarafından teknoloji transferiyle ilgili devir kararı verilmesi durumunda, söz konusu karar **Kurumun internet sayfası ile ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler ve benzeri nitelikteki** Değerlendirme Komisyonunca belirlenen **araçlarla duyurulur.**

Bilim Kurulu tarafından teknoloji transferiyle ilgili **inhisari lisans kararı verilmesi durumunda, söz konusu karar Kurumun internet sayfası ile ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler** ve benzeri nitelikteki Değerlendirme Komisyonunca belirlenen **araçlarla duyurulur.**

TTO Başkanlığı, **basit lisansta Başkan tarafından Olur** verilmek suretiyle onaylanan, **inhisarı lisans veya devirde ise ihaleyi kazanan** kişi ve/veya kuruluşlarla imzalanacak sözleşmeyi hazırlar.

Burada sunulan örnekler mevcut mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarı'nda ise tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait olacağı önerildiği ve yükseköğretim kurumlarına yükümlülük verildiği için yapı tümüyle değişecektir.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yayımlanan (Ekim 2016) Buluşlar ve Patent Sistemi adlı kitabımda; yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının buluşları için, hangi durumlarda yükseköğretim kurumuna, hangi durumlarda öğretim elemanına ve hangi durumlarda öğrencilere ait olacağı için, yurtdışı örnekler incelenerek, yorum yapılmıştır.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

M. Kaan DERİCİOĞLU

Ankara Patent Bürosu Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı

ODTÜ Öğretim Görevlisi

TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi

TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fikri Haklar Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisi

0532 6141212

kaan.dericioglu@ankarapatent.com

mkaan@metu.edu.tr

mkdericioglu@etu.edu.tr