

**PATENT İHLALİ DAVALARINDA SINIRLAR GRİLEŞİYOR: UPC'NİN UZUN
KOLU BİRLEŞİK KRALLIK'A ULAŞTI**

Karara Konu Uyuşmazlık Özeti

Birleşik Patent Mahkemesi (*"UPC"; United Patent Court*) güncel kararı ile UPC'yi kuran anlaşmaya (*"UPCA"; "Anlaşma"*) taraf ve Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkelere sirayet edecek yetkisine dair yorumunu ortaya koymuştur.

Önemli bir içtihadın doğuşuna sebep olan bu uyuşmazlık; FUJIFILM Corporation'ın (*"Davacı"*), 1) KODAK GmbH, 2) KODAK Graphic Communications GmbH ve 3) KODAK Holding GmbH (*"Davalılar"*) şirketlerine karşı UPC nezdinde açtığı patent hakkına tecavüz davası ile başlamıştır. Tecavüz iddiası ile karşılaşan Davalılar, Davacının dayanak EP 3 594 009 B1 sayılı patentinin hükümsüzlüğü talebiyle UPC nezdinde karşı dava açmıştır.

Karşı dava üzerine, Davacı, davaya konu patent üzerinde değişiklik yapma talebinde bulunmuştur. Ne var ki, yargılama neticesinde, bu değişikliğe konu istemler de patenti ayakta tutmaya yetmemiş ve patent tümünden hükümsüz kılınmıştır. Dayanak patentin hükümsüzlüğü ise hem Almanya hem de Birleşik Krallık bakımından tecavüz taleplerinin reddine sebep olmuştur. Patentin hükümsüz kılındığı Almanya açısından, tecavüzün reddi beklenen bir sonuç olsa da, dayanak patentin halen tescilli olduğu Birleşik Krallık bakımından da tecavüz iddiasının reddedilmesi, kararın dikkat çekici yönlerinden biridir.

Kararın asıl önemli noktası ise UPC'nin Anlaşmaya taraf ve Avrupa Birliği'ne üye olmayan devlet statüsündeki Birleşik Krallık nezdinde gerçekleşen tecavüze dayalı talepleri de karara bağlayabileceğini açıklamasıdır.

Davacının Talepleri

- **Tecavüz:** Davacı; Davalıların "SONORA X", "SONORA XTRA-2" ve "SONORA XTRA-3" (*"Dava Konusu Ürünler"*) isimli baskı plakaları üzerindeki kullanımları ile Almanya ve İngiltere'de tescilli olan EP 3 594 009 B1 sayılı patentinden doğan haklarının tecavüze uğradığını iddia etmiştir. Davacı, hem Almanya hem de İngiltere'deki tecavüz fiillerinin durdurulmasını ve zararının tazminini talep etmiştir. İhlal iddiası; davaya konu ürünlerin kimyasal içeriği ile ilişkilidir.
- **Hükümsüzlük:** Davacı karşı dava kapsamında, hükümsüzlük talebinin tümünden reddini talep etmiştir. Mahkemenin aksi kanaatte olması ihtimaline karşı ise patent üzerindeki değişiklik taleplerini sunarak, dava konusu patentin bu şekilde değerlendirilmesini istemiştir.

- **Mahkemenin Yetki Alanı:** Davacı, Brüksel Ibis Tüzüğü'nün (*Brussels IB Regulation- "Tüzük"*) 4. maddesine dayanarak, tüm Davalıların Almanya'da yerleşik olduğu gerekçesiyle UPC'nin mevcut davada Birleşik Krallık bakımından da tecavüz davalarını görme yetkisi olduğunu iddia etmiştir. Nitekim UPC'nin bazı hallerde, Anlaşmaya Taraf Olmayan Üye Devletler üzerinde de yargı yetkisine sahip olması amaçlanmış, bu haller Tüzüğün 71b maddesinde düzenlenmiştir.
- Davacı, UPC'nin Birleşik Krallık'a dair kalıcı bir hüküm kurma yetkisini reddetmesi halinde ise *UPC Usul Kuralları'nın ("RoP") 118.2 maddesinin kıyasen uygulanması ile*, Birleşik Krallık için en azından bir ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Davalıların Talepleri

- **Tecavüz:** 1 numaralı davalı, Kodak Ltd. (Birleşik Krallık) üzerinden satın alarak Almanya'da Kodak ürünlerinin satışını yaparken, 2 numaralı Kodak Ltd. (Birleşik Krallık) için davaya konu matbaa plakalarının üretimini üstlenmektedir. 1 ve 2 numaralı davalılar, Eastman Kodak Company'nin (ABD) doğrudan iştiraki olan 3 numaralı davalının alt şirketleridir.

Davalılar, davaya konu ürünler üzerinde dayanak patentin efektif tarihinden daha önceden beri Almanya'da önceye dayalı ve kazanılmış hak sahipliği olduğunu savunmuş ve tecavüz taleplerinin reddini istemiştir.

- **Mahkemenin Yetki Alanı:** Davalı, UPC'nin üye olmayan devlet Birleşik Krallık'ta gerçekleşen tecavüz iddialarını değerlendirip hüküm verme yetkisi olmadığını iddia etmiştir.

Davalıların temel itirazı; Birleşik Krallık Anlaşmaya Taraf Üye Devlet olmadığından, UPCA Madde 34 uyarınca, UPC'nin bu davadaki kararının Birleşik Krallık nezdinde etki doğuramayacağına dayanmaktadır. Zira Tüzüğün 71a ve 71b maddeleri uyarınca, UPC yalnızca *"onu kuran belgeye"* (yani UPCA'ya) dayanarak ve *"bu belge tarafından düzenlenen konular"* ile sınırlı şekilde yetkilidir. Ayrıca UPCA Madde 34 uyarınca; UPC'nin uluslararası yargı yetkisi ve yetkinliği, yalnızca ilgili Avrupa Patentinin geçerli olduğu Anlaşmaya Taraf Üye Devletlerin topraklarıyla sınırlıdır. Yine Tüzüğün 24(4) maddesi uyarınca, UPC'nin bir Avrupa Patentinin Birleşik Krallık tescilinin hükümsüzlüğü hakkında bir karar veremeyeceği belirtilmiştir.

- **Hükümsüzlük:** Davalı, UPC nezdinde açtığı ile dayanak patentin yeterli düzeyde açıklık, yenilik ve buluş basamağı kriterlerini taşımadığı gerekçesiyle; tescilli olduğu tüm üye devletler bakımından tümünden hükümsüz kılınmasını talep etmiştir.

Yargılama Neticesinde Verilen Karar

UPC'nin Düsseldorf ilk derece mahkemesi, 28.01.2025 tarihli ve UPC_CFI_355/2023 kararı ile Davalının yetki itirazlarını reddedip, hem esas hem de karşı davayı değerlendirmiştir. UPC, esas davaya konu tecavüz talebini reddedip, karşı davaya konu hükümsüzlük talebini kabul etmiştir. Karar özetle şöyledir;

- **Mahkemenin Yetki Alanı:** Üye Devlet Almanya'daki tecavüz iddiaları bakımından UPC'nin yetkisine itiraz bulunmamakta olup, bu husus tartışma dışıdır. Karşı davaya konu hükümsüzlük talebi de yalnızca üye devleti (Almanya) içerdiğinden, bu bakımdan da yetki tartışması yapılmamıştır.

UK'de gerçekleşen tecavüz bakımından ise UPC'nin bu talebi değerlendirmeye yetkili olduğu sonucuna varılmıştır. Tüzüğün 4(1) maddesine göre, Üye Devlette yerleşik kişilere karşı Üye Devlet mahkemelerinde dava açılabilir. Davalıların iddialarının aksine, *"bu belge tarafından düzenlenen konular"* ifadesi, AB üye devletlerinin coğrafi sınırları ile sınırlı olarak algılanmamalıdır. Bu sınır, yetkisini devreden Anlaşmaya Taraf Üye Devletin, Tüzük kapsamında sahip olabileceği yetkiyle sınırlı olacak şekilde yorumlanmalıdır.

Sonuç olarak UPC'ye göre **davalının bir Üye Devlette yerleşik olduğu hallerde, UPC dayanak patentin Birleşik Krallık tescili bakımından da tecavüz iddialarını değerlendirmeye yetkilidir.** Davalının, dayanak patentin Almanya tesciline karşı hükümsüzlük karşı davasını açtığı hallerde de aynı durum geçerli olup, bu durumda dahi UPC'nin, Birleşik Krallık'taki tecavüz iddialarını sonuçlandırmaya yetkisi bulunmaktadır.

Bu noktada UPC; davacının önerdiği *Birleşik Krallık mahkemelerinde açılacak bir hükümsüzlük davasının bekletici mesele yapılması veya Birleşik Krallık mahkemelerinde verilecek olası bir hükümsüzlük kararına bağlı olarak, tecavüz konusunda geçici bir hüküm kurulması gibi alternatif yöntemleri gerekli veya uygun görmemiştir.*

- **Hükümsüzlük:** Yargılama neticesinde; davaya konu patentin 1-3 ve 6-12 no.lu istemlerinin yeterli düzeyde açıklıktan yoksun olduğu ve geriye kalan 4 ve 5 no.lu istemlerin ise yenilik ve buluş basamağı kriterlerini taşımadığı gerekçesiyle tümünden hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Davacının patent üzerindeki değişiklik talepleri de hükümsüzlük sebeplerini aşmak için yeterli görülmemiş ve değişikliğe konu istemlerin de patentlenebilirlik şartlarını taşımadığı kanaatine varılmıştır. Böylece davaya konu patent, tescilli olduğu tüm Anlaşmaya Taraf Üye Devletlerde hükümsüz kılınmıştır.

- **Tecavüz:** Dayanak patentin hükümsüz kılınması sebebiyle Davacının patent tecavüzüne dayalı tüm talepleri Almanya bakımından reddedilmiştir.

UPC'nin dayanak patentin Birleşik Krallık tescilini hükümsüz kılma yetkisi bulunmamaktadır ve UK'de de ayrıca bir hükümsüzlük davası açılmamıştır. Yine de UPC, patent ihlali iddialarını karara bağlayabilmek için patentin geçerliliğinin değerlendirilmesinin ön koşul olduğunu bildirmiştir. Davacı her ne kadar, Almanya ve UK'deki dayanak EP patentleri bakımından farklılıklar bulunduğunu iddia etmişse de, bunu somut gerekçeler ile ortaya koyamamıştır. Dolayısıyla, UPC'nin dayanak patentin hükümsüzlüğüne karar verdiği tüm gerekçeler, dayanak patentin Birleşik Krallık tescili için de geçerlidir. Bu durum gözetildiğinde, *UK nezdinde hükümsüzlüğüne karar verilemese de* patentlenebilirlik şartlarını taşımadığı görüşüne varılan dayanak patentin, **Birleşik Krallık nezdinde de ihlal edilmediğine karar verilmiştir**. Böylece Davacının tecavüz talebi, UK bakımından da reddedilmiştir. Davacının ihtiyati tedbir talebi de gerekli şartlar sağlanmadığından reddedilmiştir.

Davacının bekletici mesele talebi, Birleşik Krallık'ta açılmış bir hükümsüzlük davası bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiş olup, UPC ayrıca davalıları Birleşik Krallık'ta ayrı bir dava açmaya zorlayacak bir kararın dayanağı olmadığını da eklemiştir.

Son olarak, Davalıların önceye davalı kullanım iddiaları; bu aşamada gerekli görülmediğinden inceleme dışı bırakılmıştır.

Karara İlişkin Yorumlar

Fransa, Almanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 24 ülke Anlaşma'ya taraf iken, İspanya, Polonya ve Hırvatistan gibi bazı AB ülkeleri ile Türkiye, Birleşik Krallık ve Norveç gibi AB üyesi olmayan ancak EPC'ye taraf ülkeler Anlaşma'nın dışında kalmıştır. Bu doğrultuda, UPC her ne kadar Avrupa Patentlerinden doğan ihtilafların çözümünde tek yetkili makam olmasa da, belirli özel durumlarda sınır ötesi yetkisini ("long-arm jurisdiction") kullanarak yetki alanını genişletebilmektedir. Ancak, bu sınır ötesi yetkinin kapsamı yalnızca tecavüz davaları ile sınırlıdır. Anlaşma'ya taraf olmayan ülkeler bakımından hükümsüzlük davalarında ise patentin tescilli olduğu ülkenin ulusal mahkemeleri yetkisini korumaktadır.

Bu karar, UPC'nin uygun koşullar altında yetkisini Birleşik Krallık'a kadar genişletmeye istekli olduğunu göstermesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Bu gelişmenin uzun vadeli etkileri ilerleyen yıllarda netleşecektir, ancak şimdiden UPC'nin artan önemini ortaya koymaktadır.

Diğer yandan, *davalının bir Üye Devlet'te yerleşik olmaması durumunda* da Tüzüğün 71b(2)(3) maddesi belirli yetki düzenlemeleri öngörmektedir. Buna göre Avrupa Patentinin, AB üyesi olmayan ancak AB'de mülkiyeti bulunan bir davalı tarafından ihlal edilmesi ve bu ihlalin AB içinde zarara yol açması halinde, eğer ihtilaf davalının mülkiyetinin bulunduğu Üye Devlet ile yeterli bir bağlantıya sahipse, UPC, davacının hem AB içinde hem de dışında uğradığı zararın davalının AB'deki mülkiyetinden tazmin edilmesine karar verebilir. Böylece **Türkiye gibi Anlaşma'ya taraf olmayan EPC ülkeleri açısından da, ilgili koşullar sağlanırsa UPC'nin sınır ötesi yetkisi gündeme gelebilir.**

Dolayısıyla, bu yazıya konu olan **UPC'nin "uzun kolunun", Türkiye'de yerleşik olup Üye Devletlerden birinde ticari faaliyeti ve mülkiyeti bulunan kişilere de uzanması olasıdır.** Pratikte yeni belirsizlikler ve tartışmalar doğurabilecek bu ihtimal, Türkiye'deki patent ekosistemi aktörleri için dikkatle değerlendirilmesi gereken konular arasına girmiştir.



Gözde Özen
Senior Associate