Doç. Dr. Senem KAYAHAN
Türk ve Avrupa Patent Vekili



YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA FAALİYET SERBESTLİĞİ -FTO ANALİZİ NEDEN ÖNEMLİDİR-

Yerlileştirme projelerinde bir ürünün teknik özelliklerinin çözülmesi, benzer performansı sağlayan bir prototipin geliştirilmesi ve üretimin yerli imkânlarla gerçekleştirilebilmesi önemli başarı ölçütleridir. Bununla birlikte, teknik olarak üretilebilir bir ürünün hukuken serbestçe üretilebileceği sonucu kendiliğinden ortaya çıkmaz. Üretilecek sistemin tamamı veya yalnızca bir bileşeni, üçüncü kişilerin geçerli patent ya da faydalı model haklarının koruma kapsamına girebilir. Bu nedenle yerlileştirme çalışmalarında sorulması gereken soru sadece "Bu ürünü geliştirebilir miyiz?" değil, aynı zamanda "Geliştirdiğimiz ürünü hangi ülkelerde ve hangi koşullarda kullanabilir veya ticarileştirebiliriz?" olmalıdır [1, 2].

Freedom to Operate (FTO) ya da faaliyet serbestliği analizi, bu ikinci soruya sistematik bir yanıt arar. WIPO, yeni ürün geliştirme sürecinde FTO'nun erken aşamada değerlendirilmesini ve tasarım ile geliştirme ilerledikçe güncellenmesini önerirken; EPO, FTO araştırmalarında patent istemlerinin ve hukuki durum bilgilerinin birlikte incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yazıda FTO'nun ne olduğu ve ne olmadığı açıklandıktan sonra, özellikle yerlileştirme projelerinde neden bir tasarım ve yatırım kararı aracı olarak görülmesi gerektiği ele alınmaktadır [1, 3].

I. FREEDOM TO OPERATE (FTO) NEDİR?

FTO, belirli bir ürünün veya yöntemin planlanan üretim, kullanım, satış ya da ithalat faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere ait sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmesi riskinin araştırılması ve değerlendirilmesidir. Patent odaklı bir FTO çalışması, soyut olarak "bu teknoloji serbest midir?" sorusundan ziyade; somut bir ürün, belirli teknik özellikler, ilgili ülkeler ve öngörülen faaliyet tarihi bakımından cevap üretir. WIPO'nun açıklamasına göre değerlendirme, ürünün hangi ülkelerde ve hangi dönemlerde kullanılacağına ilişkin planlardan bağımsız düşünülemez [1, 2].

Patent hakkı ülkesel ve süreyle sınırlıdır. Bir buluşun ABD'de patentli olması, aynı korumanın Türkiye'de de bulunduğu anlamına gelmez. Buna karşılık Türkiye'de geçerli bir patent veya faydalı model, hak sahibinin yabancı bir şirket olması ya da ürünün yerli üretim yoluyla elde edilmesi nedeniyle etkisiz hâle gelmez. Nitekim 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 85. maddesi, patent hakkının kullanılmasında ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığına göre ayrım yapılmadığını açıkça düzenler [2, 6].

FTO değerlendirmesinin odağında patent istemleri bulunur. Koruma kapsamı, istemlerle belirlenir; tarifname ve çizimler istemlerin yorumlanmasında kullanılır. Bu sebeple bir patent dokümanında benzer bir cihazın anlatılıyor olması, tek başına ihlal sonucunu doğurmaz. Değerlendirme, doküman başlıklarının veya çizimlerinin genel benzerliğine değil, istemlerin teknik unsurlarına ve somut ürünün bu unsurları karşılayıp karşılamadığına dayanmalıdır [1, 5].

II. FTO NE DEĞİLDİR?

A. Patentlenebilirlik araştırması değildir

Patentlenebilirlik araştırması, geliştirilen buluşun yeni olup olmadığını ve buluş basamağı gibi patentlenebilirlik koşullarını karşılayıp karşılamadığını sorgular. FTO ise başka kişilerin hakları karşısında ürünün kullanılmasının veya ticarileştirilmesinin yaratacağı riski değerlendirir. Bir şirket, mevcut sistemlere önemli bir iyileştirme getirerek patent alabilir; ancak bu iyileştirmeyi uygulayan ürün, daha geniş kapsamlı ve geçerli bir üçüncü kişi patentinin sınırları içerisinde kalabilir. Kendi patentine sahip

olmak, başkasının patentinden bağımsız olarak üretim yapma izni sağlamaz. WIPO'nun özellikle dikkat çektiği bu ayrım, yerlileştirme projelerinde "Patent başvurumuzu yaptık, artık ürünü üretebiliriz" varsayımının neden yeterli olmadığını gösterir [2].

B. Teknoloji haritalaması veya belirli patentlerin özeti değildir

Patent haritalama (patent landscape) araştırması, bir teknoloji alanındaki başvuru eğilimlerini, önemli aktörleri ve teknik yönelimleri ortaya koymaya çalışır. FTO ise belirli ürünün planlanan ticari faaliyetleri açısından somut haklara odaklanır. Örneğin rakibe ait dört patentin teknik içeriğini ve istemlerini incelemek yararlı bir başlangıç olabilir; fakat bu inceleme, aynı ürünü kapsayabilecek diğer patent aileleri araştırılmadıkça bütün teknoloji alanı için kapsamlı FTO sonucuna dönüştürülemez [7].

C. Mutlak bir ihlal etmeme garantisi değildir

FTO belirli bir tarih itibarıyla, kullanılan veri kaynakları ve açıklanan ürün tasarımı üzerinden yapılan bir risk değerlendirmesidir. Henüz yayımlanmamış patent başvuruları, inceleme sırasında değişebilen istemler, ulusal sicil verilerindeki gecikmeler veya ürün tasarımındaki sonradan yapılan değişiklikler değerlendirmeyi etkileyebilir. WIPO da mutlak faaliyet serbestliği garantisinin elde edilemeyeceğini açıkça belirtmektedir. [1, 2, 4]

III. FTO ANALİZİ NASIL YAPILIR?

A. Ürün, faaliyet ve hedef ülkeler tanımlanır

İlk adım, analiz edilecek teknik çözümün yeterli ayrıntıyla ortaya konulmasıdır. Ürünün, işlevsel bileşenleri, üretim yöntemi, işleyişi, alternatif tasarımları ve kritik teknik özellikleri belirlenmelidir. Üretimin Türkiye'de yapılması, bir başka ülkede montaj gerçekleştirilmesi veya ürünün üçüncü bir pazara ihraç edilmesi farklı ülkesel patent incelemeleri gerektirebilir. Bu nedenle kapsam; ürünün hangi versiyonu için, hangi faaliyetler ve hangi ülkeler bakımından değerlendirildiği belirtilerek kurulmalıdır [1, 8].

B. İlgili patent aileleri ve hukuki durum araştırılır

Bu aşamada yalnızca verilmiş patentler değil, ileride korumaya dönüşebilecek yayımlanmış başvurular da dikkate alınır. Patent ailesindeki farklı ülkelerdeki istemlerin aynı olmadığı; bir ülkede sona ermiş hakkın başka bir ülkede sürebileceği unutulmamalıdır. Ülkesel durumun ilgili ulusal patent sicillerinden doğrulanması önem taşır [1, 3, 4].

C. İstem bazında teknik-hukuki karşılaştırma yapılır

Riskli görülen patentlerin istemleri, ürünün teknik özellikleriyle unsur bazında karşılaştırılır. Uygulamada "claim chart" olarak adlandırılan karşılaştırma tabloları, bir istemdeki her teknik unsurun üründe bulunup bulunmadığını ve buna ilişkin delili görünür kılar. İstemlerin yorumlanmasında tarifname, çizimler, dosya geçmişi ve ilgili ülkenin hukuk kuralları birlikte değerlendirilebilir. Sonuç yalnızca bir belge listesi değil; hangi istemin, hangi özellik nedeniyle ve hangi ülkede risk doğurabileceğini açıklayan gerekçeli bir analiz olmalıdır [1, 5, 8].

İstem bazında gerçekleştirilen FTO analizinde, yalnızca patent istemlerinin lafzi kapsamının değil, eşdeğerler doktrini kapsamında ortaya çıkabilecek olası ihlal risklerinin de değerlendirilmesi gerekir. Zira bir ürünün patent istemlerinde tanımlanan teknik unsurlardan farklı unsurlar içermesi, bu unsurların esas itibarıyla aynı teknik işlevi benzer şekilde yerine getirerek aynı teknik sonucu sağlaması durumunda, patent ihlalini her zaman ortadan kaldırmayabilir. Bu nedenle, özellikle patentli bir teknolojiden hareketle geliştirilen yerlileştirme projelerinde, tasarım değişikliklerinin patent korumasının dışına çıkmak için yeterli olup olmadığı değerlendirilirken lafzi koruma kapsamının yanı sıra eşdeğerler doktrini de dikkate alınmalıdır.

IV. YERLİLEŞTİRME PROJELERİNDE FTO'NUN ÖZEL ÖNEMİ

A. Teknik benzerlik ile hukuki serbestlik aynı şey değildir

Yerlileştirme projeleri çoğu zaman hâlihazırda piyasada bulunan bir ürünün işlevini yerli kaynaklarla karşılamayı hedefler. Mevcut ürünü incelemek, çalışma prensibini anlamak ve eşdeğer performans sağlayan bir çözüm geliştirmek teknik açıdan gerekli olabilir. Ne var ki bağımsız Ar-Ge yapılmış olması veya yabancı bir ürünün birebir kopyalanmamış olması, patent ihlali riskini tek başına ortadan kaldırmaz. Örneğin bir endüstriyel ölçüm cihazında muhafaza, sensör yerleşimi ve elektronik kart yeniden tasarlanmış olsa bile, ölçümün gerçekleştirilmesini sağlayan belirli bir mekanizma veya yöntem geçerli bir patent istemi tarafından korunuyor olabilir [1, 5].

Bu bakımdan yerlileştirme çalışmalarında temel mesele, sadece dışarıdan alınan parçanın yurt içinde üretilmesi değil, geliştirilen teknik çözümün üçüncü kişi haklarıyla ilişkisinin de anlaşılmasıdır. Aynı işlev, istemde tanımlanan koruma kapsamına girmeyen farklı teknik araçlarla sağlanabiliyorsa tasarım değişikliği bir seçenek olabilir. Ancak bir unsurun adının veya fiziksel görünüşünün değiştirilmesi otomatik olarak koruma kapsamı dışına çıkıldığı anlamına gelmez; istem yorumunun ve uygulanabildiği ölçüde eşdeğer unsurların ayrıca değerlendirilmesi gerekir. [2, 5]

B. Yerli üretim hedefi patent hakkına istisna oluşturmaz

SMK m. 85/1, patent sahibinin hakkını ürünün yerli veya ithal olmasına göre ayrım yapmaksızın kullanabileceğini düzenler. Aynı maddenin ikinci fıkrası, patent konusu ürünün izinsiz üretilmesi, kullanılması, satılması veya ithal edilmesi ile patent konusu usulün kullanılmasına karşı hak sahibine talepte bulunma imkânı tanır. Dolayısıyla yerlileştirme hedefinin kamu destekli bir Ar-Ge projesi kapsamında yürütülmesi, sonuç ürünün ticari üretimi veya satışı bakımından kendiliğinden bir patent muafiyeti sağlamaz. Kanundaki özel amaçlı fiiller ve deneme amaçlı fiiller gibi istisnalar mevcut olmakla birlikte, somut faaliyetin bu istisnalara girip girmediği ayrıca değerlendirilmelidir [6].

Üstelik Türkiye'de üretim için olumlu bir değerlendirme yapılması, ihracat yapılacak ülkelerde de aynı sonucun geçerli olduğu anlamına gelmez. İhraç pazarındaki geçerli istemler, yerel koruma süreleri ve hukuki durum ayrı ayrı incelenmelidir. Ürünün Türkiye'de üretilebilir olması ile başka bir ülkede satılabilir olması hukuken farklı sorulardır. Bu ülkesellik ilkesi, yerlileştirme projesini daha başlangıçta olası ihracat stratejisiyle birlikte ele almayı gerekli kılar [1, 2].

C. FTO, Ar-Ge bütçesini ve tasarım kararlarını korur

FTO'nun projeye değer kattığı en kritik an, ürünün tasarımının henüz değiştirilebilir olduğu aşamadır. Prototip tamamlandıktan, kalıp ve üretim ekipmanına yatırım yapıldıktan veya tedarik sözleşmeleri imzalandıktan sonra öğrenilen bir patent engeli, teknik değişikliğin maliyetini önemli ölçüde artırabilir. WIPO'nun yeni ürün geliştirme araç seti, FTO değerlendirmesinin proje boyunca güncellenmesini önermektedir. Aynı yaklaşım, fikri mülkiyet stratejisinin şirketin ürün geliştirme ve ticarileştirme kararlarıyla birlikte yürütülmesini öngören WIPO kontrol listesinde de görülür [1, 9].

Araştırmada riskli bir patent belirlenmesi her zaman projenin terk edilmesi gerektiği anlamına gelmez. İlgili istemlerin kapsamadığı teknik bir çözüm geliştirilmesi (design-around), lisans alınması, tedarik veya üretim modelinin değiştirilmesi, bazı pazarlara girişin ertelenmesi ya da uygun hukuki gerekçeler varsa ilgili patentin geçerliliğinin sorgulanması değerlendirilebilir. WIPO, lisanslama, çapraz lisanslama ve patent etrafından tasarım geliştirme gibi seçenekleri FTO risklerini yönetmeye yönelik araçlar arasında saymaktadır [2].

V. YERLİLEŞTİRME PROJESİNE UYGUN FTO KAPSAMI NASIL BELİRLENMELİDİR?

Geliştirme aşamasındaki her proje için ilk günden kapsamlı bir nihai FTO raporu hazırlanması gerekli veya verimli olmayabilir. Ürün henüz yalnızca bir işlev tanımı ve taslak mimariden ibaretse, öncelikle patent haritalaması ile temel patent ailelerinin incelendiği bir ön risk taraması, tasarım ekibine daha fazla fayda sağlayabilir. Teknik özellikler somutlaştıkça belirli istemlerle karşılaştırma derinleştirilebilir. Üretime geçiş ve ihracat kararından önce ise kesinleşen ürün versiyonu ve hedef ülkeler esas alınarak daha ayrıntılı ve güncel bir değerlendirme yapılmalıdır. FTO'nun ürünün gelişim aşamasına ve ticari planına göre ölçeklenmesi gerekir [7, 8].

Bu kapsam ayrımı raporun adlandırılmasında da açık olmalıdır. Yalnızca işaret edilen birkaç patent için yapılan "sınırlı istem bazlı değerlendirme", ilgili teknoloji alanındaki tüm üçüncü kişi haklarını kapsayan bir FTO araştırmasıyla eş tutulmamalıdır. Benzer şekilde patentlenebilirlik raporu, ürün için başvuru hazırlanması veya teknoloji haritalaması FTO'nun yerine geçmez; bunlar farklı sorulara cevap veren tamamlayıcı çalışmalardır. Ürün tasarımı değiştikçe ve yeni patent başvuruları yayımlandıkça FTO sonucunun yeniden ele alınması gerekebilir [1, 3, 7].

VI. SONUÇ

Yerlileştirme, mevcut bir teknolojinin yerel üretim kabiliyetine kazandırılmasından ibaret görülmemelidir. Bir ürünün teknik olarak geliştirilebilmesi ile o ürünün üçüncü kişilere ait haklar karşısında serbestçe üretilebilmesi, kullanılabilmesi ve pazarlanabilmesi ayrı değerlendirmeler gerektirir. FTO analizi, bu ayrımı karar vericiler için görünür hâle getirerek, hangi teknik özelliklerin risk yarattığını, hangi ülkelerde koruma bulunduğunu ve riskin hangi tasarım veya ticari seçeneklerle yönetilebileceğini ortaya koyar.

Bu nedenle FTO, yerlileştirme projesinin sonunda yerine getirilen biçimsel bir kontrol değil; doğru kapsamda ve doğru zamanda uygulandığında Ar-Ge yönünü, yatırım kararlarını ve pazara giriş stratejisini şekillendiren bir araçtır. Yerli üretim kapasitesini sürdürülebilir ticari kullanıma dönüştürmenin yollarından biri, daha tasarım aşamasında patent kaynaklı sınırları bilerek hareket etmektir [1, 2, 8].

KAYNAKÇA

[1] WIPO, Toolkit on New Product Development and Inventions in the Public Domain, Tool 5: Freedom to Operate.

[2] WIPO Magazine, “IP and Business: Launching a New Product – Freedom to Operate”, 30.09.2005.

[3] EPO, “The EPO’s Global Patent Index – fit for your FTO search”, 07.06.2021.

[4] EPO, “How can I find out if a particular patent or patent application is still valid?”, European Patent Register – FAQ.

[5] Avrupa Patent Sözleşmesi, m. 69 (Koruma kapsamı) ve m. 69’un Yorumuna İlişkin Protokol.

[6] 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, özellikle m. 85 (Patent hakkının kapsamı ve sınırları).

[7] Potter Clarkson, “Patent landscape and freedom-to-operate analysis for RNA-based therapies: identifying IP risks early”.

[8] Mewburn Ellis, “Global considerations for innovators in microbial biostimulants and biocontrol agents”, FTO değerlendirmesi bölümü.

[9] WIPO, “A step-by-step IP Strategy Checklist for SMEs”, özellikle geliştirme ve ticarileştirme aşamaları.