

Sınai Mülkiyet Hakları ve AR-GE Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Sözleşmelere İlişkin Temel Bilgiler

12. Hafta



Lisans Sözleşmeleri

Lisans

Lisans, 'Normalde lisans verenin sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecek bir şeyi yapma izni' olarak ifade edilebilir.



Lisans Sözleşmesi

Lisans sözleşmesi; lisans hakkı sahibine belli bir ücret karşılığında ve belirli bir süreyle bir fikri veya sınai hakkın kullanımının sağlandığı sözleşme türüdür.

Lisans sözleşmesi aracılığı ile sınai mülkiyet hakkı sahibi (marka, tasarım, patent ve faydalı model), sahip olduğu hakkı, ülke çapında ya da belirli bölgelerde, üçüncü kişilerin kullanmasına izin verebilir.

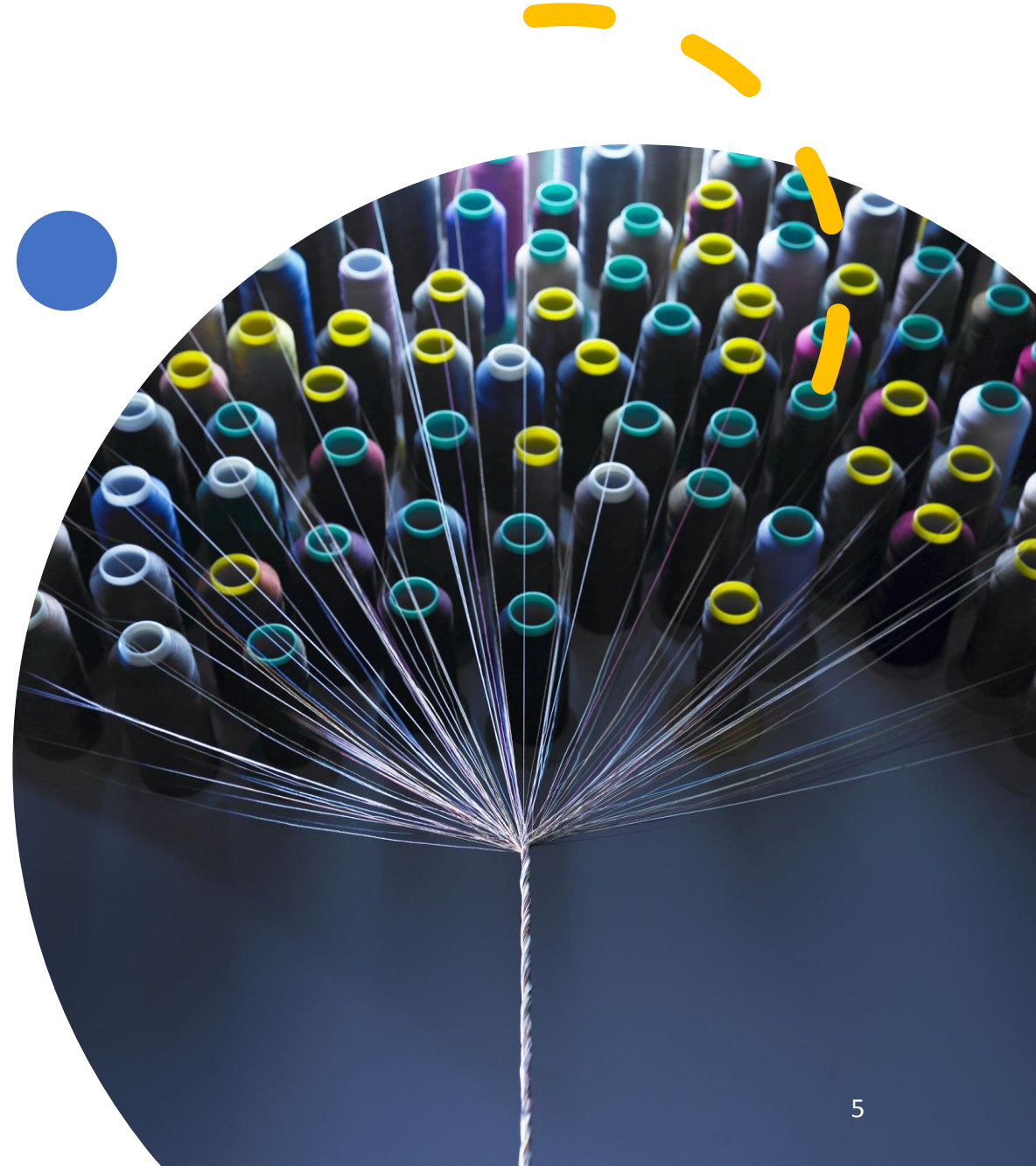
(Kaynak: <https://www.aksoy-ip.com/post/fikri-mulkiyet-haklarinin-lisanslanmasi>)

Lisans sözleşmesinin unsurları; lisans alanın bir miktar lisans bedeli ve karşılığında sözleşmeye konu hakkı kullandırılmasıdır. (Onur Sarı: 1)



Hakkın Kapsamına Göre Lisans Türleri

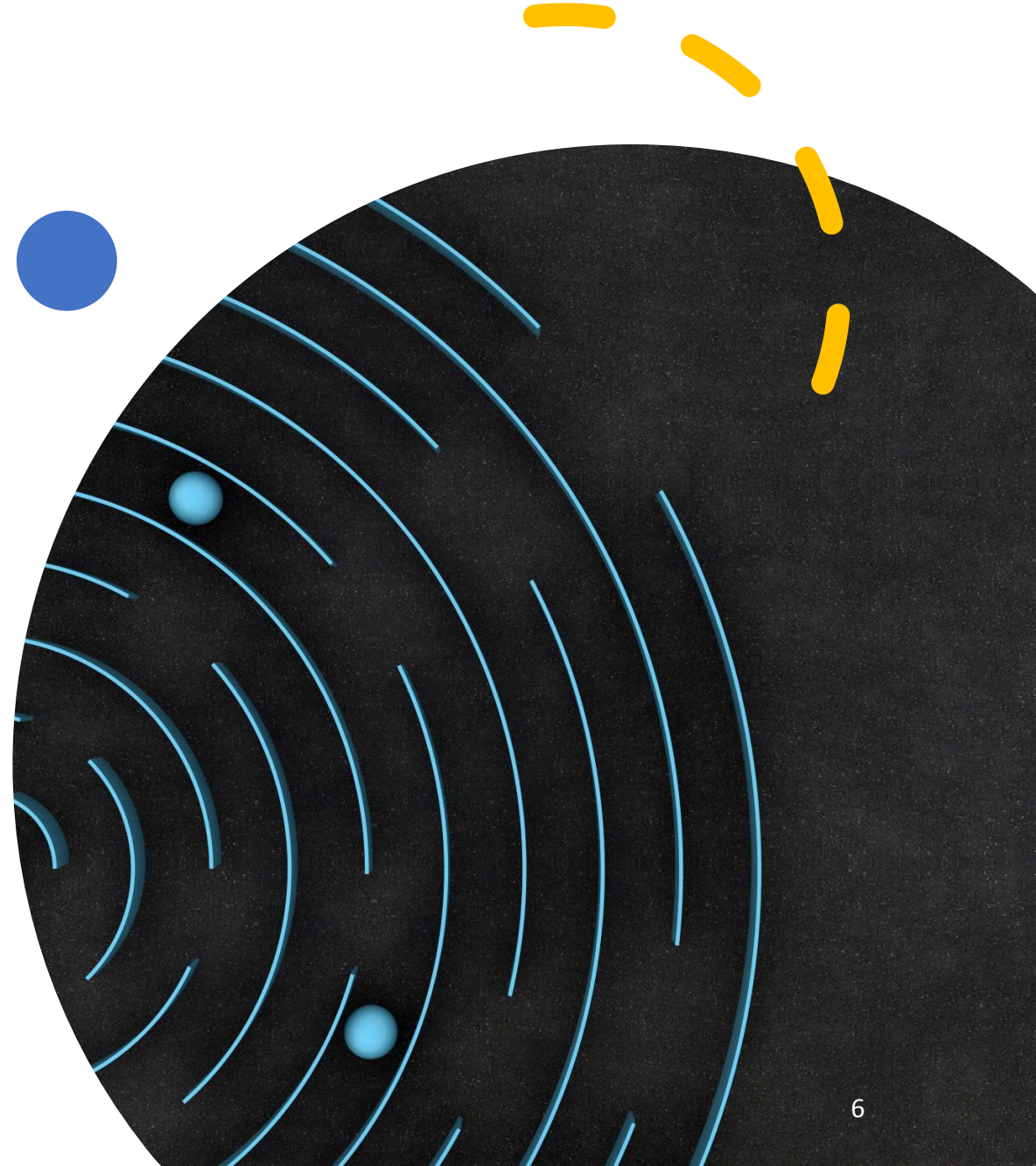
İnhisari Lisans: lisans veren, aynı bölgede başkasına lisans verme hakkına sahip değildir. Hatta, sözleşmede hakkını açıkça saklı tutmuş olmadıkça, kendisi dahi aynı bölgede o sınai hakkı kullanamaz.



Hakkın Kapsamına Göre Lisans Türleri

İnhisari olmayan (Basit-Adi) lisans: lisans veren aynı bölgede başkalarına da lisans verebileceği gibi, hakkı aynı zamanda kendisi de kullanabilir.

- Sözleşmede lisansın türü açıkça belirtilmemişse, inhisari olmayan (“basit”-“adi”) lisansın mevcut olduğu kabul edilir.



Lisans Konusuna Göre Lisans Türleri

Patent Lisansı: Patent hakkının hak sahipliğinin lisans verende kalarak, lisans alanın patent hakkını aldığı lisans kapsamında kullanma hakkını elde ettiği lisans türüdür.

Tasarım Lisansı: Konusu tasarım hakkının kullanılması olan lisans türüdür. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 75 ve 76 da düzenlenmiştir.

Marka Lisansı: Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir. (SMK m. 24)

Lisans Sözleşmelerinin Şekli

- Lisans sözleşmelerinin tescil edilebilmeleri için **yazılı şekilde yapilmaları gerekir.**
- Yazılı şekilde yapılmayan lisans sözleşmeleri ise taraflar arasında geçerlidir; sicile tescil edilemedikleri sürece üçüncü kişilere karşı ileri sürülemezler.

Lisans Sözleşmesi - Devamı

- Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını **üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.**
- **Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır.** Aksi takdirde hak sahibi, lisans konusu haktan (patent/tasarım/marka) doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.

Devir Sözleşmeleri

Sınai Hakların Devri

Sınai Haklar;

- Ait oldukları ticari işletme ile birlikte,
 - Veya ait oldukları ticari işletmeden bağımsız
- olarak devredilebilirler.

Devir işleminin yazılı şekilde yapılması zorunludur.



Sınai Hakların Ticari İşletmeden Bağımsız Olarak Devri

Devir,

- **Tamamen** (Örn: Markanın, tescil kapsamında bulunan tüm mal ve hizmet sınıfları için devredilmesi),
- **Kısmen** (Örn: Markanın, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmet sınıflarının bir kısmı için devredilmesi).

olabilir.

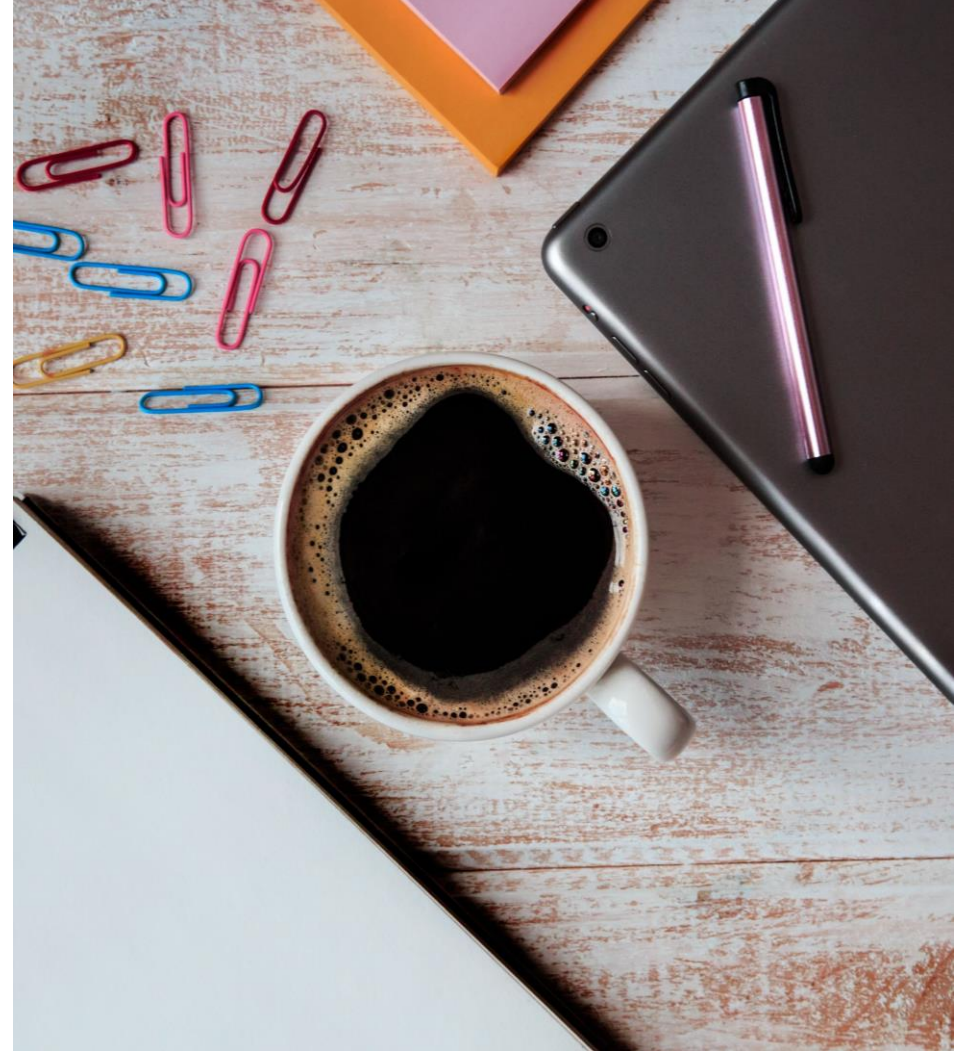
Aksi sözleşmede yazmıyorsa tamamen devir şeklinde anlamak gerekir.

Patent ya da tasarım haklarının devir için dahi bölünebilmeleri mümkün değildir.



Devrin Tescili ve Hükümleri (Marka)

- Devir, taraflardan birinin talebi üzerine sicile kaydedilir ve yayımlanır.
- Sicile tescil edilmediği sürece, devir işlemi iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.
- Sicile tescil edilmese dahi işlem taraflar arasında geçerli kabul edilir.
- Devir alan on yıllık koruma süresini tamamlar, markayı üzerindeki takyidatlarla (lisans, haciz, rehin vs.) birlikte alır, beş yıllık kesintisiz kullanma ile ilgili sonuçlar devralanı da bağlar.Devir yeni bir beş yıllık süre başlatmaz.



Know-How Sözleşmeleri



Know-How Kavramı

“Know-how: Sağlayıcının tecrübe, denemeleri sonucu elde ettiği ve patentli olmayan, uygulamaya yönelik, gizli, esaslı ve belirlenmiş bilgi paketi

- "Gizli" kavramı, know-how'ın bir bütün halinde veya parçaları tam olarak biraraya getirildiğinde ve birleştirildiğinde dahi herkes tarafından bilinmemesini ya da kolaylıkla erişilebilir olmamasını,
- "Esaslı" kavramı, know-how'ın, anlaşma konusu malların veya hizmetlerin kullanılması, satımı veya yeniden satımı bakımından alıcı için vazgeçilmez bilgiler içermesini,
- "Belirlenmiş" kavramı, know-how'ın, gizli ve esaslı olma şartlarını taşıdığını doğrulayabilmek için, yeterince geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olmasını,

ifade eder.”

(2002/2 no’lu Dikey Anlaşmalara ilişkin Grup Muafiyeti Tebliği m. 3/f – Rekabet Kurumu)

Know-How: Bir ticari işletmenin ekonomik faaliyetinde (malların üretiminde, satımında, hizmetlerin sunulmasında, organizasyon ve yönetiminde) kullanılan, bir patent ile korunmamış bulunan, genellikle gizli olmakla birlikte böyle bir nitelik taşıması zorunlu olmayan, teknik, ticari, idari, mali veya başka bir alana ait bilgidir.

Kırca, “Know-How Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”, s.245

Know-How Sözleşmesi

Know-how sözleşmeleri, taraflardan birisine (know-how veren tarafa) know-how'ın verildiği diğer tarafa (know-how alan taraf) belirli bir know-how'ı açıklama ve know-how'ın kullanımına izin verme,

buna karşılık olarak da know-how alana belirli bir bedel (know-how bedeli) ödeme borcu yükleyen sözleşme olarak tanımlanabilir.

(M. Mücahit Yıldırım: 207)

+

•

Know-How Sözleşmesinin Unsurları (Kırca:

- i. Know-how teknik ve ticari (ekonomik) alandaki bilgilerden oluşur.
- ii. Know-how herkesin kolaylıkla oluşturması mümkün olmayan bilgilerden oluşur.
- iii. Know-how'ı oluşturan bilgilerin patent alınarak korunmamış olması gerekir.
- iv. Know-how niteliğindeki bilgiler sözleşmenin tarafı olmayan kişilere de aktarılabilir nitelikte bilgiler olmalıdır.
- v. Know-how sınaî alana ilişkin bilgi ve deneyimlerden oluşur.

(Kaynak: **Kırca**, s. 245-247. **Öğüz**, s. 23.)

Gizlilik Taahhütnameleri

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik sözleşmeleri/taahhütnameleri; genel olarak, iki veya daha fazla taraf arasında paylaşılan gizli bilgilerin korunması amacıyla düzenlenir. İngilizcede Non-Disclosure Agreement (kısaca 'NDA') şeklinde ifade edilir.

Genelde sözleşme/işbirliği vb. öncesi imzalanır.

Taraflar arasında karşılıklı bir gizli bilgi paylaşma durumu varsa, bir diğer deyişle iki taraf da gizli bilgi paylaşıyorsa, çift taraflı bir gizlilik sözleşmesi söz konusudur. Bu tür bir sözleşme, potansiyel lisans veren ve lisans alan tarafların kendi gizli ve değerli bilgilerini saklamalarını ve bu bilgilerin hatalı bir şekilde kullanılmasının engellenmesini sağlar.

Gizlilik sözleşmesi ile kritik bir bilgi paylaşan tarafın, bilginin kamuya açılmasını engellemek suretiyle, bu bilgiyi güvenli bir şekilde paylaşabilmesi sağlanır.

(Kaynak: <https://www.mgc.com.tr/gizlilik-sozlesmeleri> ve Prof. Dr. Dilber Ulaş'ın 2018 tarihli 'Lisanslama' başlıklı sunumu)

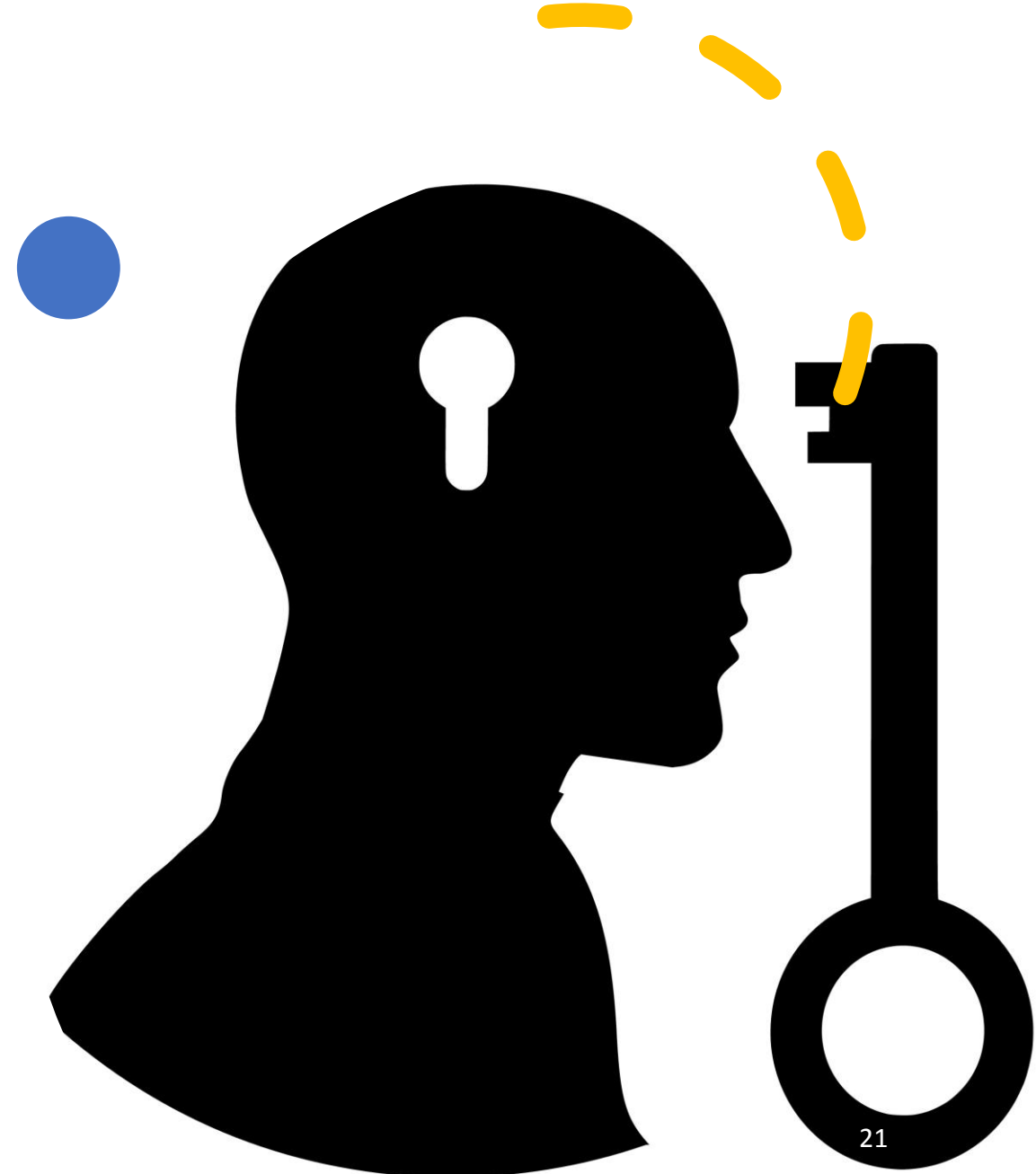
Gizli Bilgi Kavramı

Gizlilik sözleşmelerinde kilit kavram gizli bilgidir. Gizli bilgi:

- ‘Taraflar arasında ifşa edilen ve edilecek olan **kamuya mal olmamış** her türlü fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü veya elektronik ortamda açıklanan her türlü hukuki, ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri’ şeklinde ifade edilebilir. (Kaynak: <https://www.mgc.com.tr/gizlilik-sozlesmeleri>)

Gizlilik sözleşmelerinde gizli bilginin kapsamı oldukça büyük önem arz eder, tarafların menfaatlerine göre çerçevesinin açıkça çizilmesi gerekir.

Örn; fikir, know-how, kimyasal formüller, araştırma bilgisi, iş ve müzakere yolları gibi her türlü bilgi



Teknoloji Transfer Sözleşmeleri

Teknoloji Transferi

Teknoloji transferi sözleşmeleri, teknolojik yeniliklerin üçüncü kişilerin kullanımına sunulduğu, genellikle lisans sözleşmeleridir. (Fatma Gözlükaya: 7)

Fikri mülkiyet temelli sözleşmelerdir, fikri mülkiyet hak sahibinden üçüncü bir kişiye aktarılır.

```
error_mod = modifier_ob.  
mirror object to mirror  
error_mod.mirror_object =  
eration == "MIRROR_X":  
error_mod.use_x = True  
error_mod.use_y = False  
error_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Y":  
error_mod.use_x = False  
error_mod.use_y = True  
error_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Z":  
error_mod.use_x = False  
error_mod.use_y = False  
error_mod.use_z = True  
  
selection at the end -add  
ob.select= 1  
er_ob.select=1  
ntext.scene.objects.active  
"Selected" + str(modifier_ob)  
error_ob.select = 0  
bpy.context.selected_ob  
ata.objects[one.name].select  
  
nt("please select exactly  
-- OPERATOR CLASSES ----  
  
types.Operator):  
X mirror to the selected  
object.mirror_mirror_x"  
error X"  
  
ontext):  
ext.active_object is not
```



Teknoloji Transferi Anlaşması



“İlgili fikri mülkiyet haklarının ve know how’ın tek tek veya karma halde lisansının verildiği anlaşmaları ifade eder. Bu anlaşmaların, ürünlerin satışı ve alımına veya diğer fikri mülkiyet haklarının lisansının verilmesine veya devredilmesine ilişkin hükümler içermeleri halinde, bu tür hükümlerin anlaşmanın esas amacını oluşturmaması ve anlaşma konusu ürünlerin üretimi ile doğrudan ilgili olması kaydıyla bu tanım kapsamına girdikleri kabul edilecektir.”

Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği madde 4/1/a

Teknoloji Transferi Anlaşması Türleri

Patent lisans sözleşmeleri: patent hakkının lisansa konu edilmesi yoluyla teknoloji transferi gerçekleştirilebilir.

Know-how sözleşmeleri: know-how aktarımı ile teknoloji transferi gerçekleştirilebilir.

Yazılım lisans sözleşmeleri: telif hakkı ile korunan yazılımlar üzerinde lisans verilerek teknoloji transferi gerçekleştirilebilir.





Teknoloji Transferi

Teknoloji transferi lisans dışında başkaca ticari işlemler sonucu da gerçekleştirilebilir. Örn;

- Gizlilik Sözleşmesi
- Devir
- Birleşme
- İşbirliği veya AR-GE anlaşması
- Ortak girişim (Joint-venture)

Üniversite-Sanayi İşbirliği Sözleşmeleri



Sözleşme Türleri



- **(Salt) Danışmanlık Sözleşmeleri**

- Belli bir bedel karşılığında genel olarak projelere danışmanlık

- **Genel İşbirliği – Opsiyon Sözleşmeleri**

- Yaratılan teknoloji önce şirkete sunulur, finansman sanayi tarafından sağlanabilir.

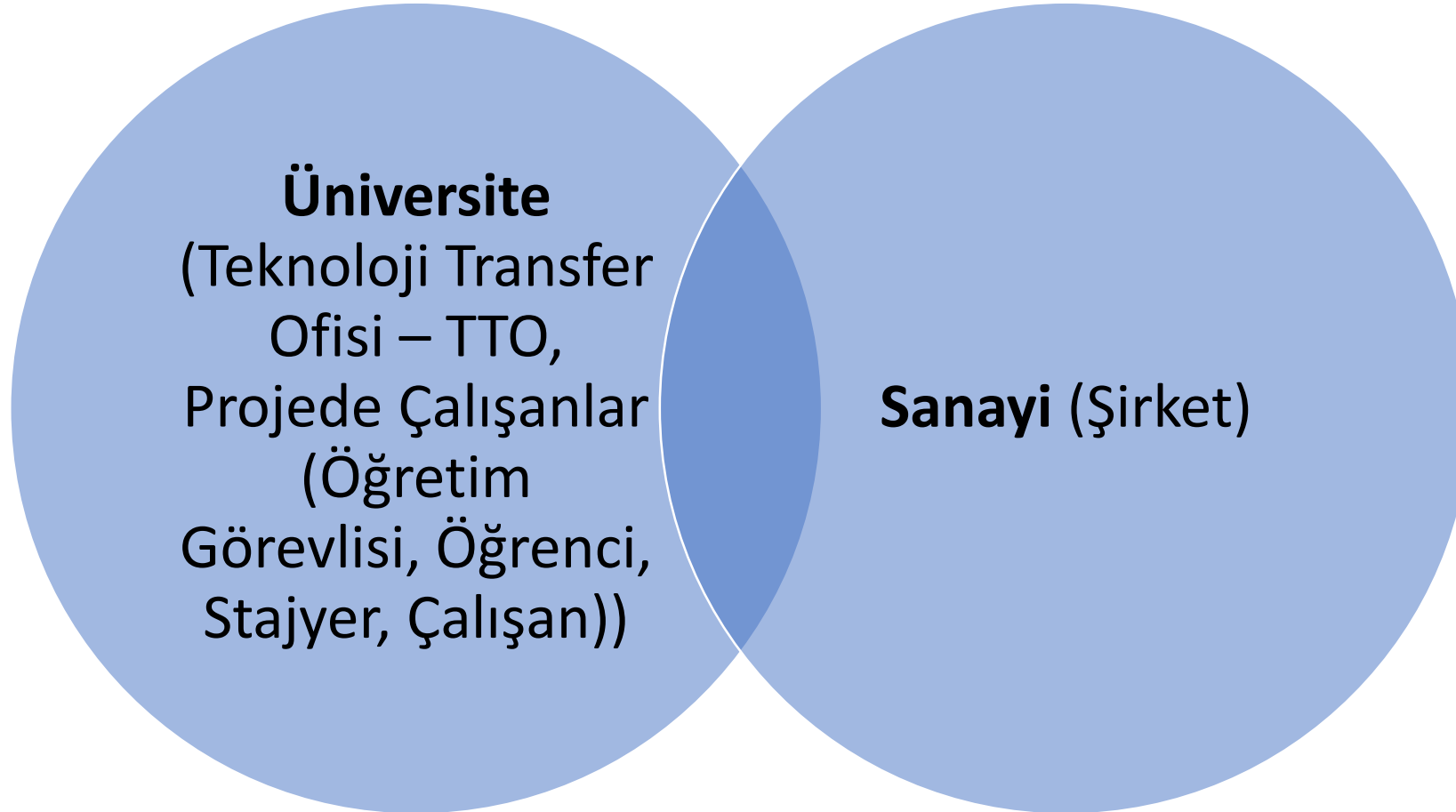
- **Belli bir Proje üzerinde birlikte çalışma**

- Her iki taraf da projede çalışır.

- **Anahtar Teslim (Turnkey) Anlaşmalar**

- Üniversiteye sipariş verilir.

Sözleşmenin Tarafları (Genel Olarak)



Sözleşmenin (İşbirliğinin) Konusu

- **Fikri mülkiyet hakkı türünün belirlenmesi**
- **Fikri mülkiyet hakkı üzerindeki hak sahipliği** (kanundan doğan hak sahipliği/sözleşme ile hak sahipliğinin devri)
- **Fikri mülkiyet hakkı üzerinde tasarrufun türü** (teknolojinin tamamen devredilmesi/teknoloji üzerinde kullanım hakkı verilmesi)

(Kaynak: Hande Hançar, Üniversite-Sanayi Ar-Ge Sözleşmeleri-Türkiye Perspektifi Konulu Sunum, 2015)