YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLAR

UYGULAMA KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

1) BULUŞ BİLDİRİMİ 3
Buluş bildiriminin "geciktirmeksizin" yapılması 3
Farklı yükseköğretim kurumları veya sanayi ile işbirlikleri kapsamında ortaya buluşların bildirimi 4
Kurumdan ayrılma veya kurum değişikliği durumunda bildirim 5
Buluş bildirimi sürecinde gizlilik yükümlülüğü 6
Buluş bildiriminin eksik yapılması durumu 6
Başvurunun süresi içinde yükseköğretim kurumuna bildirilmemesi durumu 7
2) HAK SAHİPLİĞİ 8
Hak sahipliği kararında bildirimin patentlenemeyecek buluş içermesi durumu 8
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen buluşların hak sahipliğinin belirlenmesi 9
Birden çok üniversitenin ya da kurumun dâhil olduğu durumlarda hak sahipliği kararları ve başvuru süreçleri 9
Yükseköğretim kurumunda ortaya çıkan buluş kapsamının belirlenmesi 10
Başvuru yapıldıktan sonra yükseköğretim kurumuna bildirmesi durumunda hak sahipliği 10
Hak sahipliği değişikliği için TÜRKPATENT'e verilecek belgeler 11
3) BAŞVURU 11
Yönetmelik md. 33/3'de yer alan "geciktirmeksizin" ifadesinin yorumu 11
Başvuru yapıldıktan sonra yükseköğretim kurumuna bildirim yapılması 12
Yükseköğretim Kurumları ve Sanayi kuruluşlarının ortak hak sahibi olduğu buluşlarda başvuru 12
4) BEDEL VE ÖDEME ŞEKLİ 13
Buluşların ticarileştirilmesinden gelir elde edilmesi durumunda gelirin hesaplanması ve paylaşımı 13
Sözleşme kapsamında çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanlarına buluştan elde edilen gelirin paylaşımı 13
İtiraz üzerine verilen serbest buluşa dair kararın sicile kayıt edilmesi 14

Yükseköğretim kurumunun patent başvurusu veya patent hakkından vazgeçmesi 14
5) BİRDEN ÇOK KURUMU İLGİLENDİREN DURUMLAR 15
Yükseköğretim kurumlarından birinin buluşu serbest bırakması 15
Katkı paylarının farklı olduğu durumundaki bedel paylaşımı 15
Üniversite-Sanayi işbirliği projeleri sonucunda ortaya çıkan buluşlarda bildirim yükümlülüğü 15
Buluş üzerinde birden çok yükseköğretim kurumundan veya kamu-özel kuruluşundan birine bildirim yapılmaması durumunun meydana getireceği sorunların çözümü 16
Kamu destekli Üniversite-Sanayi işbirliği projeleri sonucunda ortaya çıkan buluşlar için bildirim ve hak sahipliği 16
Öğrenci ve stajyerlerin buluşlarının yükseköğretim kurumu tarafından ticarileştirilmesi sonucunda gelirin paylaşımı 17
Öğretim elemanlarının ve firma çalışanlarının birlikte gerçekleştirmiş oldukları bir buluş için, teşvik ödülünün buluş sahipleri arasında paylaşımı 17
Uluslararası çok ortaklı buluşların hak sahipliği paylaşımı 17
Birden fazla yükseköğretim kurumunun buluş üzerindeki hak sahibi oranları ve buluş sahiplerinin buluş üzerindeki katkı oranlarının belirlenmesindeki anlaşmazlıkların çözümü 18
6) GENEL / DİĞER 18
Araştırma altyapı projesi niteliğinde projeden çıkan buluşlarda ödenecek bedel 18
Kamu Destekli projelerde buluş bildiriminin yapılması ve buluşun 3. kişilere devri 19
Kamu destekli projelerin kapanış raporlarından sonra ortaya çıkan buluşlar 19

"Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik" kapsamındaki YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLAR ile İlgili Maddelerinin Uygulamasına İlişkin Kılavuz

Bu kılavuz, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda (SMK) ve 29.09.2017 tarihli Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelikte (bu kılavuz içinde Yönetmelik olarak anılacaktır) düzenlenen yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar (üniversite buluşları) ile ilgili hükümlere ilişkin uygulamalar hakkında bilgi vermek ve uygulamalara rehberlik sağlamak amacıyla, ilgili paydaşların katılımı ve çalışma gruplarının katkılarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kılavuz içerisindeki bilgiler, yukarıdaki mevzuat kapsamında yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar ile ilgili hükümler hakkında hukuki bir yorum getirmemektedir, yasal olarak bağlayıcılığı bulunmamaktadır, sadece tavsiye niteliğindedir.

1) BULUŞ BİLDİRİMİ

SMK md.121/2'de geçen "geciktirmeksizin bildirim yapılması" ifadesinin yorumu

- ***SMK md. 121/2***
- ***Yönetmelik md. 29/1***

SMK md. 121'de yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir. Bir buluşun ortaya çıktığı an kesin olarak belirlenemeyeceğinden, geciktirmeksizin ifadesi tercih edilmiştir. SMK ve Yönetmelikte yer alan "geciktirmeksizin" ifadesi, sınai mülkiyet hakları açısından hak kayıplarının yaşanmaması ölçüsünde önem kazanmaktadır.

Buluş, teknik bir problemi çözmek üzere ortaya çıkabileceği gibi, kimi zaman belirli bir teknik problemin çözümü için AR-GE faaliyeti yapılırken bu teknik problemden farklı bir alanda da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, her olayda buluşun ortaya çıktığı anın belirlenmesi ayrı değerlendirilir.

Örneğin, buluş öğretim üyesi ve/veya öğrencinin yer aldığı bilimsel araştırma çalışması devam ederken veya bitiminde ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda buluşun ortaya çıktığı anın belirlenmesi için yükseköğretim kurumları kendine özgü yöntemler belirleyebilir. Bu kapsamda çalışma ara ve sonuç raporlarında veya yayın hazırlık süreçlerinde çalışma çıktılarının sınai mülkiyet yönünden nasıl değerlendirilebileceği ile ilgili araştırmacıların bilgilendirmesi sağlanabilir.

"Geciktirmeksizin" ifadesi buluşu yapanın buluşun bildirimini geciktirerek yapması nedeniyle yükseköğretim kurumunun aleyhinde bir olay oluştuğunda önem kazanmaktadır. Gecikilmiş

bir buluş bildirimine örnek olarak buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte bir açıklamada bulunulması verilebilir (örneğin; akademik yayın[1]). Öğretim elamanlarının ya da buluşu yapanın akademik yayınlarından önce başvuru yapılması ve buluşun ortaya çıktığı anda Buluş Bildirim Formunun hazırlanması için gerekli azami süreler dikkate alınarak buluş bildirim süresinin belirlenmesi uygun olacaktır.

Yükseköğretim kurumlarının kendi iç yönergelerinde bildirimin yapılmasına ilişkin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bildirim yapılabilir. Burada yükseköğretim kurumlarının belirleyeceği usul ve esasları geniş yorumlamak uygun düşecektir. Özellikle yükseköğretim kurumunun AR-GE süreçlerine dâhil olduğu ve AR-GE sürecinin ne şekilde işletileceğini belirlediği durumlarda, hangi aşamada bildirimin yapılacağını da belirleyebilmesi gerekir. Tavsiye edilen, yükseköğretim kurumunun bildirim öncesindeki süreci net bir şekilde tanımlaması ve çalışmanın hangi aşamasında bildirim yapılması gerektiğini önceden belirlemesidir.

Örneğin, AR-GE sürecinde buluşun ortaya çıkacağı süreler ilgili teknolojik alana bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bir AR-GE faaliyeti kapsamında birden fazla buluş ortaya çıkabilir. Bildirim için AR-GE süreçlerinin tamamlanması beklenmemelidir. Önemli olan buluşun tüm detaylarının ifade edilebilir olmasıdır. Yani buluş ortaya çıktığında buluşu yapan geciktirmeksizin başka bir ifade ile hemen, anında buluş bildirim formu doldurarak bildirim yapmak zorundadır.

Buluşun farklı yükseköğretim kurumları veya sanayi ile işbirlikleri kapsamında ortaya çıkması durumunda buluş sahiplerinin bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarına bildirim süreçleri

- ***SMK md. 121 (9)***
- ***Yönetmelik md. 29/4, 29/5***

Buluşun farklı yükseköğretim kurumlarından öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesi veya farklı yükseköğretim kurumu imkânları kullanılarak ortaya çıkması durumunda, buluşu ortaya çıkaranların ayrı ayrı kendi kurumlarına veya kendi kurumları ile birlikte imkânları kullanılan yükseköğretim kurumuna bildirim yapmaları gerekmektedir. Sanayi ile işbirlikleri kapsamında ortaya çıkması durumunda proje sözleşmesinde düzenlenmiş ise (SMK md. 121 (9) kapsamında), öğretim elemanları ve öğrencilerin sanayi ile ortak yaptıkları projelerden ortaya çıkan buluşlar için buluş üzerinde hak sahibi olan taraflara bildirim yapılması uygun olacaktır.

ÖRNEK-1: Üniversite-Üniversite Ortak Çalışmasından Ortaya Çıkan Buluşlar

[1] SMK Madde 84 "Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyen açıklamalar" hükmüne göre Türkiye'de bir başvuru yapılmadan yapılan akademik yayın ya da bu madde kapsamındaki diğer açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten itibaren 12 ay patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyecektir. Ancak farklı ülkeler için bu süre ve açıklamaların niteliği değişebilmektedir. Bu sebeple akademik yayından önce başvuru yapılması önerilir.

A üniversitesinden Prof. Dr. Yüce ve B üniversitesinden Doç. Dr. Sezgin'in üniversitelerinin kaynaklarını kullanarak ortaklaşa yürüttükleri bilimsel araştırma çalışması devam ederken bir buluş ortaya çıkmıştır. Buluş iki araştırmacının ortak katkı sağladığı iş paketinde ortaya çıkmış olup, buluşun ortaya çıkmasında Prof. Dr. Yüce %40, Doç. Dr. Sezgin %60 oranında katkı sağlamıştır. Böyle bir durumda Prof. Dr. Yüce, A Üniversitesi'ne; Doç. Dr. Sezgin ise B Üniversitesine buluş bildiriminde bulunmalıdır. Her iki üniversite kendi süreçleri kapsamında hak sahipliği konusunu karara bağlamakla yükümlü olup;

- Her iki üniversitenin de hak sahipliği talep etmesi durumunda A Üniversitesi %40 ve B Üniversitesi %60 oranlarında buluş üzerinde hak sahibi olacaktır. İki üniversite buluşun kullanım, ticarileştirme, başvuru-tescil süreçlerinin yürütülmesi ve masrafların nasıl karşılanacağı konularında anlaşma imzalayarak başvuru süreçlerini başlatabilirler. Başvuruda üniversiteler "Başvuru Sahibi", öğretim üyeleri ise "Buluş Sahibi" olarak yer alacaktır.
- A Üniversitesi'nin hak sahipliği talep etmesi, B Üniversitesi'nin ise hak sahipliği talep etmeyerek buluşu serbest buluş ilan etmesi durumunda Doç. Dr. Sezgin başvuruda A Üniversitesi ile birlikte "Başvuru Sahibi" ve Prof. Dr. Yüce ile "Buluş Sahibi" olarak yer alacaktır. Bu durumda masrafların %60'ı Doç. Dr. Sezgin tarafından, %40'ı A Üniversitesi tarafından karşılanmalıdır. Diğer taraftan, Doç. Dr. Sezgin, haklarını A Üniversitesine devrederek başvuru, tescil ve ticarileştirme süreçlerini üniversitenin yürütmesi ve üniversitenin patent haklarını ticarileştirmesinden elde ettiği gelir üzerinden pay alması konularında anlaşma da yapabilir.
- A ve B Üniversitelerinin buluş üzerinde hak sahipliği talep etmeyerek buluşu serbest buluş ilan etmeleri durumunda buluş üzerindeki tüm tasarruf yetkisi Prof. Dr. Yüce ve Doç. Dr. Sezgin'e geçecektir. Bu durumda başvuru yapılması veya yapılmaması, başvuru yapılması durumunda şartların neler olacağı konularında Prof. Dr. Yüce ve Doç. Dr. Sezgin kendi inisiyatifleri ile karar verecektir.

ÖRNEK-2: Üniversite-Sanayi Ortak Çalışmasından Ortaya Çıkan Buluşlar

A üniversitesi ile B Şirketi ortak AR-GE projesi yürütmektedir. A Üniversitesinden Prof. Dr. Yüce ve B Şirketinden Müh. Sezgin proje kapsamında görevlendirilmiştir. A Üniversitesinin ve B Şirketinin proje esnasında ve/veya sonunda sınai mülkiyete konu bir çıktı elde edilmesi ile ilgili proje sözleşmesinde yapabilecekleri örnek düzenlemeler şu şekildedir:

- A Üniversitesi ve B Şirketi proje sözleşmesinde proje sonunda ortaya çıkacak sınai mülkiyete konu çıktıların ortak mülkiyet olacağı hususunda anlaşmışlardır. Bu durumda buluşun ortaya çıkmasının ardından Prof. Yüce, A Üniversitesi'ne; Müh. Sezgin B Şirketine buluş bildirimi yapmalıdır. Proje sözleşmesinde A Üniversitesi ve B şirketi bildirimin sadece A Üniversitesi veya B Şirketine yapılması konusunda anlaşmışlar ise buluş bildiriminin sadece belirlenen kuruma yapılması yeterli olacaktır.
- A Üniversitesi ve B Şirketi proje sözleşmesinde proje çıktısı buluşun hak sahipliğinin B Şirketine ait olacağı konusunda anlaşmış ise buluş bildirimi B Şirketine yapılmalıdır.

Öğretim elemanlarının bağlı oldukları kurumdan ayrılmaları veya kurum değişikliği yapmaları durumunda bildirim yükümlülüğü

- ***Yönetmelik md. 29/5***

Kural olarak buluşu yapanın, teknik problemi ve çözümünü tam ve ayrıntılı olarak açıklayabildiği an, buluşun ortaya çıkış zamanıdır. Buluşu yapanın, buluşun ortaya çıktığı anda mensubu olduğu yükseköğretim kurumuna bildirim yapması esastır. Buluşun ortaya çıkış anında, hali hazırda görev yapmakta olduğu yükseköğretim kurumunda görevli ise, Yönetmelik md. 29/5'deki durum hariç olmak üzere, daha sonra geçiş yaptığı yükseköğretim kurumu hak sahipliği talebinde bulunamayacaktır. Yani, buluşu yapan, buluşu kendi yükseköğretim kurumu (A Üniversitesi) dışında farklı yükseköğretim kurumlarının (B Üniversitesi) imkânlarını da kullanarak gerçekleştirmiş ise, daha sonra B üniversitesine geçiş yapması halinde, hem A hem de B üniversitesi hak sahipliği talep edebilecektir. Bu durumda A ve B Üniversitelerine bildirim yapılması gerekecektir. Bu gibi durumlar göz önüne alınarak, Buluş Bildirim Formlarında buluşa katkısı olan kişi ve/veya kurumlara dair bilgilerin ve yaptıkları katkıların talep edilmesi; bu kişi ve kuruluşlarla başvuru öncesinde iletişim kurularak başvuru süreçlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Yükseköğretim kurumu hak sahipliği kararı ve başvuru yapılması öncesinde buluşun buluş sahipleri tarafından gizli tutulması yükümlülüğü

- ***SMK md. 114/6, 121/1***
- ***Yönetmelik md. 28/2***

SMK uyarınca, Yükseköğretim kurumlarındaki buluş sahiplerinin de gizlilik yükümlülüğü bulunmaktadır. SMK md. 121/1 maddesi kapsamında çalışan buluşlarına yapılan atıf çerçevesinde yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin buluşlarını yükseköğretim kurumunun serbest buluş kararı veya hak sahipliği kararı sonrası patent başvurusu yapılana kadar gizli tutma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kapsamda buluşun akademik yayın, konferans sunumu vb. akademik çalışmalarda kullanılması için ilgili kararların beklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Yönetmeliğin 29/9 maddesindeki "Buluşu yapan, birinci fıkra uyarınca veya 30 uncu madde uyarınca bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle yükseköğretim kurumu aleyhine doğan zararlardan sorumludur." hükmü, geciktirmeksizin bildirim yapma yükümlülüğünün usulüne uygun yerine getirilmemesi durumunu da kapsadığından, süresi içerisinde bildirim yapılmayarak, yayın yapılması durumunda gizlilik yükümlülüğü ihlal edilmiş olacaktır.

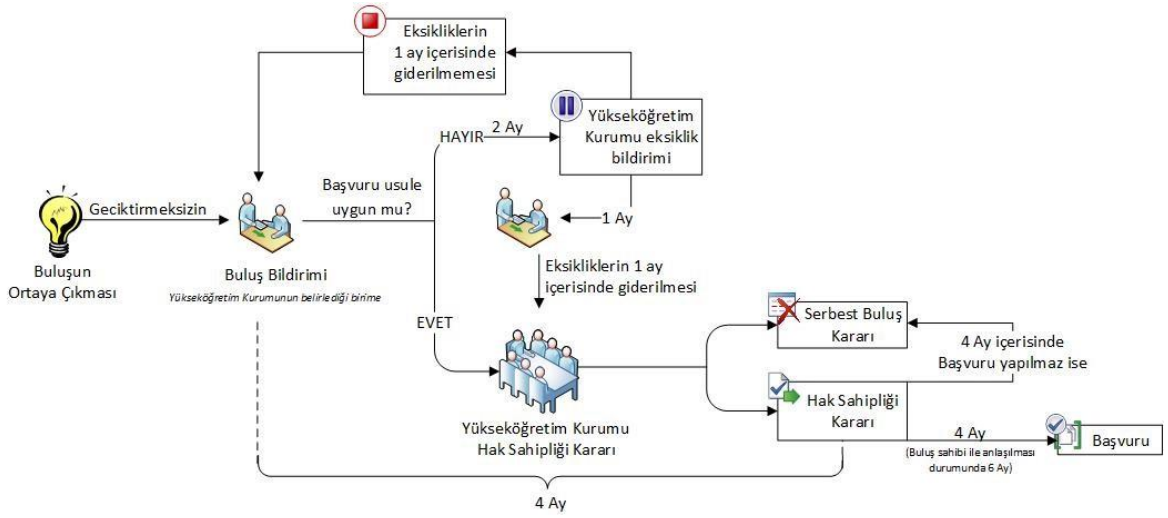
Eksik buluş bildirimi yapılması durumunda yükseköğretim kurumunun hak sahipliğine ilişkin kararı bildirim süresi

- ***Yönetmelik md. 29/7, 29/8, 31/2, 32/1***

Yükseköğretim kurumlarına yapılan eksik buluş bildirimlerinde eksikliklerin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde buluş sahiplerine bildirilmesi; buluş sahibinin eksiklikleri bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Eksikliklerin süresi içinde tamamlanmaması durumunda buluş bildiriminin tekrar yapılması gerekmektedir. Buluş bildirimindeki eksikliklerin zamanında tamamlanması durumunda yükseköğretim kurumunun hak sahipliğine ilişkin 4 aylık karar verme süresi buluş bildiriminin ilk yapıldığı tarih itibariyle başlamaktadır. Örneğin; 05.01.2018 tarihinde bildirimi yapılan buluş için yükseköğretim kurumu 05.03.2018 tarihine kadar eksikliklere dair

bildirimi buluş sahibine yapması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumunun eksikliklere dair 05.03.2018 tarihinde yapmış olduğu bildiriminin 07.03.2018 tarihinde buluş sahibine ulaştığı durumda, buluş sahibi 07.04.2018 tarihine kadar eksiklikleri tamamlamalıdır. Bu durumda, yükseköğretim kurumu hak sahipliği kararını buluş bildiriminin ilk yapıldığı 05.01.2018 tarihten itibaren 4 ay içinde; yani 05.05.2018 tarihine kadar vermekle yükümlüdür. Hak sahipliği talebine ilişkin karar tarihinden itibaren buluş üzerindeki tüm haklar yükseköğretim kurumuna geçmiş olur. Bu tarihe kadar hak sahipliği kararı verilmemesi durumunda, buluş serbest buluş niteliği kazanmaktadır.

Sürece dair akış şeması Şekil-1'deki gibidir.



Şekil-1: Yükseköğretim Kurumu Buluşları Akış Şeması

Buluş sahipleri tarafından yükseköğretim kurumuna buluş bildirimi yapılmadan gerçekleştirilen patent başvurularının 1 ay içerisinde yükseköğretim kurumuna bildirilmemesi durumu

- ***SMK md. 110, 111***
- ***Yönetmelik md. 29/9, 30/1, 31/2, 32/3, 32/4***

Buluş sahipleri tarafından yükseköğretim kurumuna buluş bildirimi yapılmaksızın patent başvurusu yapılarak, patent başvuru tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvuru yapıldığının yükseköğretim kurumuna bildirilmediği durumlarda, bu kapsamdaki başvuruyu tespit etmesi ve uyuşmazlığın çözülememesi halinde, yükseköğretim kurumu patent başvurusu veya patent sahibine karşı SMK'nin 110 ve 111. maddeleri kapsamında hak sahipliği ve gasp davası açarak, Yönetmeliğin 29/9 maddesi gereğince de aleyhine doğan zararların tazminini talep edebilir. Bu durumun önüne geçilmesi için yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına, stajyerlere ve öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütmesi uygun olacaktır.

Öğretim elemanlarının kadro tahsis ve öğrencilerin kayıt süreçlerinde buluş ve başvuru bildirimi hakkında bilgi verilmesi, bilgilendirme metinlerinin dağıtılması ve/veya SMK kapsamındaki hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirildiklerine dair imzalı beyan alınması tavsiye edilmektedir.

Yükseköğretim kurumunun başvurunun hazırlık sürecine dâhil olmamasından kaynaklı, buluşu yapanın hazırladığı başvurunun yetersiz olması durumunda hak sahipliğinin değişikliğinin ardından ilk başvurunun kapsamının aşılmaması kaydıyla tarifname değişikliği yapılabilecektir. İlk başvurunun kapsamını aşan tarifname değişikliği söz konusu ise, bu başvuruya ek patent başvurusu yapılması ya da ilk başvuru rüçhan gösterilerek yeni bir başvuru yapılması gündeme gelebilir. Yeni başvuru yapılması halinde ilk başvuru kapsamındaki istemler rüçhan hakkından yararlanırken, yeni eklenen unsurların rüçhan hakkından yararlanamayacağı unutulmamalıdır (Bakınız, Kılavuz Sayfa 10, 3.Başvuru).

Hak sahipliği talebine ilişkin karar tarihinden itibaren buluş üzerindeki tüm haklar yükseköğretim kurumuna geçmiş olur. Hak sahipliğinin yükseköğretim kurumuna geçmesi ile ilgili patent başvuru sahibi değişikliğinin Sicile kaydedilebilmesi için TÜRKPATENT'e verilmesi gereken bilgi ve belgeler Yönetmeliğin 32/3 maddesinde açıklanmaktadır. Gerekli belgeler, özellikle, yükseköğretim kurumunun hak sahipliğine ilişkin kararı, birden fazla yükseköğretim kurumunun dâhil olduğu durumda Yönetmelik 32/4 maddesi gereğince aralarında yapılan hak sahipliğine ilişkin sözleşme, gerçek kişilerin dâhil olduğu durumda gerçek kişiler ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşme olarak sıralanabilir.

2) HAK SAHİPLİĞİ

Yükseköğretim kurumu tarafından, bildirimi yapılan buluşun patentlenemeyecek buluş niteliğinde olması nedeniyle hak sahipliği talep etmemesi durumu

- ***SMK md. 121/3***
- ***Yönetmelik md. 32/1***

Yükseköğretim kurumunun, hak sahipliği talep kararı tarihinden itibaren 4 ay (buluşu yapan ile yükseköğretim kurumunun anlaşmaları halinde karar tarihinden itibaren en geç altı ay) içinde başvuru yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Hak sahipliği karar tarihinden sonra buluş için patent başvurusu yapma yükümlülüğünden dolayı yükseköğretim kurumlarının buluş üzerinde hak sahipliği konusundaki değerlendirmelerinde, tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılacak ön araştırma sonuçlarının göz önünde bulundurulması ve buluşun patentlenebilir olup olmadığı konusundaki kanaatlerini oluşturmaları önemlidir. Aksi takdirde, buluşun incelenmesi sonucunda yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilen buluş niteliği taşıdığı sonucuna varılsa da, patentlenemeyecek bir buluş için başvuru yapılması söz konusu olabilir. Bu nedenle yükseköğretim kurumları, bildirimi yapılan buluşlar için, patentlenemeyeceği gerekçesi ile hak sahipliği talep etmeyebilir. Hak sahipliğinin talep edilmemesi durumunda buluş serbest buluş niteliği kazanır. Bu hususta, tekniğin bilinen durumu ile ilgili ön araştırma sonuçlarının buluşa patent alınabileceği anlamına gelmeyeceği dikkate alınmalıdır. Buluşa patent veya faydalı model verilip verilemeyeceğine ancak düzenlenecek araştırma ve inceleme raporları sonrasında yetkili patent ofisleri (Türkiye için tek yetkili Kurum TÜRKPATENT) tarafından karar verilebilir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerde gerçekleştirilen buluşların hak sahipliğinin belirlenmesi

- ***SMK md. 121/2, 121/9***
- ***Yönetmelik md. 28/1***

SMK'nin 121/9 maddesi "2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır." hükmünü amirdir.

TGB'de faaliyet yürüten şirketler, şirket sahibinin öğretim elemanı olup olmamasından bağımsız olarak, öğretim elemanları ile AR-GE projeleri kapsamında iş birliği yapabilmektedir. Öğretim elemanları TGB'de yer alan firmalarla iş birliklerinde üniversite tarafından görevlendirilmektedir. Görevlendirme başvurularında, öğretim elemanları ile firmalar, iş birliğinin çerçevesi ile proje sonunda ortaya çıkacak sınai mülkiyet korumasına tabii çıktıların hak sahipliğini ve/veya paylaşımını belirleyen bir sözleşme imzaladıkları durumda, buluşun hak sahipliği bu sözleşmede düzenlendiği şekli ile belirlenir.

Sözleşmede hak sahipliği konusu düzenlenmemiş ise;

- Buluşun ortaya çıkmasında kullanılan altyapı, bilgi ve birikim şirketin önceki çalışmaları sonucunda elde edilmiş ve hiçbir üniversite kaynağı kullanılmamış ise hak sahipliği şirkete ait olacaktır.
- Buluşun ortaya çıkmasında öğretim elemanlarının üniversite bünyesinde yürüttükleri bilimsel çalışmalar veya araştırmalar (akademik araştırmalar, bilimsel yayınlar, yüksek lisans ve doktora tezleri, lisans bitirme proje ve tezleri vb.) sonucunda ortaya çıkan, tamamlanmış veya devam etmekte olan çalışmaların ve/veya üniversiteye ait alt yapı imkânlarının kullanılması durumunda ¨yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş¨ sayılmakta olup bu kapsamda öğretim elemanlarının buluşu üniversiteye bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bildirim neticesinde üniversite buluşa katkısı oranında hak sahipliği talep edebilir.

Birden çok üniversitenin ya da kurumun dâhil olduğu durumlarda hak sahipliği kararları ve başvuru süreçleri

- ***Yönetmelik md. 29/4, 29/5, 32/4***

Yönetmeliğin 29. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen şekilde bildirimi yapılan buluşlar için farklı yükseköğretim kurumları tarafından birlikte başvuru yapılacağı ve hak sahipliği paylaşımının, ilgili yükseköğretim kurumları arasında yapılacak sözleşme ile belirleneceği öngörülmüştür. Fakat yükseköğretim kurumlarının hak sahipliği kararlarını eş zamanlı olarak veremeyeceği veya akademik yayın, konferans sunumu vb. nedeniyle süre kısıtlamaları bulunması gibi hususlar göz önüne alındığında yükseköğretim kurumları arasında imzalanacak olan bir protokol veya sözleşme ile hak sahipliği kararını ilk alan yükseköğretim kurumunun başvuru yapması, diğer yükseköğretim kurumu/kurumlarının hak

sahipliği kararı alması sonrası, belirlenen oranlarda hak sahipliği devri yapılması uygulanabilecektir.

Bu alanda uyuşmazlıkların en aza indirilebilmesi amacıyla buluşu yapanın başka kurumlarla ilişkisi bulunup bulunmadığı bilgisi buluş bildirim formlarına eklenebilir.

Başvuru işlemlerinin takibi, ücretler vb. konuların sözleşme ile belirlenmesi mümkündür. (Ayrıca bkz. SMK md. 147/1)

ÖRNEK:
A Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüce ile B Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezgin, ortak yürüttükleri bilimsel araştırma çalışmaları kapsamında C Üniversitesinin D Laboratuvarından ücreti karşılığında hizmet almışlardır. Ortak araştırma çalışmalarının sonunda sınai mülkiyet korumasına tabii bir çıktı ortaya çıkması durumunda laboratuvar hizmetinin ücreti karşılığı kullanılmış olmasından dolayı C Üniversitesine bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak laboratuvar kullanımına dair C Üniversitesi ile bir sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmede C Üniversitesinin ortaya çıkacak sınai mülkiyette katkısı oranında hak sahipliği talep edebileceği düzenlenmiş ise A ve B Üniversiteleri ile birlikte C Üniversitesine de buluş bildirim yükümlülüğü doğacaktır.

Yükseköğretim kurumunda ortaya çıkan buluş kapsamını tanımlamak için kullanılan "Yükseköğretim kurumunda edinilen deneyim ve çalışmalara dayanan" ve "yükseköğretim kurumunun araç ve gereçleri kullanılarak" ifadelerinin kapsamının belirlenmesi

- ***SMK md. 121/2***
- ***Yönetmelik md. 28/1***

Yükseköğretim kurumunda edinilen deneyim ve çalışmalar ifadesi, öğretim elemanı, stajyer ve öğrencilerin, ilgili yükseköğretim kurumunda çalıştıkları/öğretim gördükleri süre boyunca ilgili kurumda bulunmaları nedeniyle edindikleri deneyim ve bu deneyim sonucu ortaya çıkan çalışmalar olarak tanımlanabilecektir. Buluş sahipleri tarafından ortaya çıkarılan buluşlar incelenirken, ilgili öğretim elemanının bilimsel ilgi alanları, akademik yayınları, yükseköğretim kurumunda daha önce vermiş olduğu veya vermeye devam ettiği derslerin içeriğinin incelenmesi, deneyimin kapsamının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yükseköğretim kurumunun araç ve gereçlerinin kullanılması ifadesiyle de buluşların ortaya çıkması aşamasında yükseköğretim kurumunun altyapısının kullanılması hususu belirtilmektedir. Yükseköğretim kurumunda yer alan laboratuvarların, lisanslı yazılımların, yazılı-görsel kaynakların kullanımı, altyapı kullanımını belirleyici nitelikte bazı örneklerdir.

Buluş sahibinin yükseköğretim kurumuna bildirim yapmadan yapmış olduğu patent başvurusunu yükseköğretim kurumuna bildirmesi durumunda hak sahipliğinin belirlenmesi ve işleyecek olan süreçler

- ***Yönetmelik md. 30/1, 32/2***

Yükseköğretim kurumunda edinilen deneyim ve çalışmalara dayanan ve/veya yükseköğretim kurumunun araç ve gereçleri kullanılarak gerçekleştirilen buluş için kuruma bildirim

yapılmadan patent başvurusu yapılması durumunda, patent başvurusunun yapılmasından itibaren bir ay içerisinde yükseköğretim kurumuna başvuruya dair bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirimin yükseköğretim kurumu tarafından incelenerek hak sahipliğine karar verilmesi durumunda, yükseköğretim kurumu ilgili başvurunun kendi başvurusu olarak işlem görmesini, hak sahipliği kararı ile birlikte TÜRKPATENT'ten talep eder. Başvurusu yapılan buluşların yükseköğretim kurumunda ortaya çıkan buluşlar kapsamına girip girmediğinin doğru olarak belirlenmesi için, öğretim elemanları, stajyer ve öğrencilere, SMK'nın yürürlüğü girdiği tarihten itibaren başvurusu yapılan buluşların yükseköğretim kurumuna bildirilmesi zorunlu hale getirilebilecektir.

Yükseköğretim kurumuna bildirim yapılmadan buluş sahibi tarafından yapılan başvurular için yükseköğretim kurumunun hak sahipliği kararı vermesi durumunda hak sahipliği değişikliği için TÜRKPATENT'e verilecek belgelerin içeriğinin belirlenmesi

- ***Yönetmelik md. 31/1, 32/2, 32/3***

Yükseköğretim kurumu, buluş sahipleri tarafından patent başvurusu yapılan buluşlar için hak sahipliği talep etmesi durumunda, başvurunun yükseköğretim kurumu başvurusu olarak kabul edilmesi ve işlem görmesi yönündeki talebini, hak sahipliği kararı ile birlikte TÜRKPATENT'e iletmelidir. TÜRKPATENT, yükseköğretim kurumunun hak sahipliğine ilişkin kararının bildirim tarihi itibarıyla başvuru sahibi değişikliğini sicile kaydeder ve başvuru yükseköğretim kurumu uhdesine geçer. Bu işlem için noter onaylı bir belgeye ve TÜRKPATENT'e ücret ödenmesine gerek yoktur.

Hak sahipliğinin yükseköğretim kurumuna geçmesi ile ilgili TÜRKPATENT'e verilmesi gereken bilgi ve belgeler Yönetmeliğin 32/3 maddesinde açıklanmaktadır. Gerekli belgeler, özellikle, yükseköğretim kurumunun hak sahipliğine ilişkin kararı, birden fazla yükseköğretim kurumunun dâhil olduğu durumda Yönetmelik 32/4 maddesi gereğince aralarında yapılan hak sahipliğine ilişkin sözleşme, gerçek kişilerin dâhil olduğu durumda gerçek kişiler ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşme olarak sıralanabilir.

3) BAŞVURU

Yönetmelik md. 33/3'de yer alan "geciktirmeksizin" ifadesinin yorumu

- ***Yönetmelik md. 33/3***

İlgili madde kapsamında buluş sahibine ait buluşun serbest buluş niteliğinde olduğuna yükseköğretim kurumu tarafından karar verilmesi durumunda, ilgili karar ile birlikte buluş sahibi, buluşun kendi adına işlem görmesi için geciktirmeksizin TÜRKPATENT'e başvuruda bulunması gerekmektedir. İlgili karar sonrasında serbest buluş haline gelen buluşa ilişkin başvuru ve tescil süreçlerine ilişkin kararların buluş sahibi tarafından verilmesi hususu esas olacağından, TÜRKPATENT nezdinde hak sahipliğinin devri işleminin bir an önce gerçekleşmesi, süreçlerin düzgün bir şekilde yürümesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda, karar sonrasında en kısa süre içerisinde buluş sahibinin hak sahipliğini devralması için başvuru yapması uygun olacaktır. Geciktirmeksizin ifadesi, sınai mülkiyet hakları açısından hak

kayıplarının yaşanmaması ve başvuru sürecinde yapılması gereken işlemlerin aksamaması açısından önem kazanmaktadır.

Buluş sahibi tarafından başvuru yapıldıktan sonra yükseköğretim kurumuna bildirim yapılmasının ortaya çıkarabileceği olası sorunlar

- ***SMK md. 105/3-4***
- ***Yönetmelik md. 30***

Buluş sahibi tarafından Yönetmeliğin 30. maddesi kapsamında yükseköğretim kurumuna yapılan bildirimler için yükseköğretim kurumunun hak sahipliği talep etmesi ve tarifname takımı değişikliği gerektiren durumlarda 3 yol izlenebilir.

1. *İlk başvuru kapsamını aşmayacak değişiklikler*

Tarifname takımında kapsamı aşmayacak tüm değişiklikler SMK'nin 103. maddesi ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 108. maddesi uyarınca yapılabilecektir.

2. *İlk başvuru kapsamını aşan değişiklikler*

Buluş sahibinin ilettiği başvuru bildirimi sonrası kapsamı aşan değişiklikler yapılması gerektiği durumlarda:

a. Yükseköğretim kurumu ilk patent başvurunun kapsamını aşacak değişikliklerle ilgili ek patent başvurusu yapabilecektir. Bu durumda, ilk yapılan başvurunun işlemleri devam ettirilecek olup, kapsamı aşan değişiklikler ek patent başvurusunda korunacaktır.

b. Yükseköğretim kurumu, ilk başvurunun rüçhan hakkından yararlanılarak yeni bir başvuru yapabilecektir. Bu durumda tekniğin bilinen durumu değerlendirilirken rüçhan tarihi dikkate alınabilecektir. Yükseköğretim kurumu rüçhanlı başvuru yapmasının ardından ilk başvuruyu devam ettirip ettirmemek hususunda SMK md. 121/6 dikkate alınarak buluş sahibi ile birlikte karar verebilecektir. Yeni başvuru yapılması halinde ilk başvuru kapsamındaki istemler rüçhan hakkından yararlanırken, yeni eklenen unsurların rüçhan hakkından yararlanamayacağı unutulmamalıdır.

Bu durumun önüne geçilmesi için yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına, stajyerlere ve öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütmesi uygun olacaktır. Öğretim elemanlarının kadro tahsis süreçlerinde buluş ve başvuru bildirimi hakkında bilgilerin yer alması ya da öğrencilerin kayıt sürecinde bilgilendirme metinlerinin dağıtılması tavsiye edilir.

Yükseköğretim Kurumları ve Sanayi kuruluşlarının ortak hak sahibi olduğu buluşlarda başvuru

- ***SMK md. 116/1, 121/3***
- ***Yönetmelik md. 9/1, 32/1***

Yükseköğretim kurumlarının, hak sahipliği talep ettikleri buluşlar için, SMK 121/3 ve Yönetmelik 32/1 maddeleri kapsamında, başvuru yapma zorunlulukları bulunmakla beraber sanayi kuruluşlarının hak sahipliği talep ettikleri buluşlar için, SMK 116/2 maddesinde düzenlenen hallerden en az bir tanesinin gerçekleşmesi koşulu ile başvuru zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Yükseköğretim kurumları ile sanayi kuruluşlarının ortak AR-GE çalışmaları kapsamında ortaya çıkan bir buluş için sanayi kuruluşunun 116/2 maddesindeki hallerden birinin gerçekleşmesi neticesinde başvuru yapmak istememesi neticesinde başvuru yapılamaması durumunda, SMK 121/3 ve Yönetmelik 32/1 maddeleri kapsamında buluş serbest buluş niteliği kazanacağından, yükseköğretim kurumunun hak sahipliğini kaybetmesi ile sonuçlanabilecektir. Bu durumun oluşmaması için, yükseköğretim kurumlarının sanayi kuruluşları ile ortak AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerinde müşterek hak sahipliğine karar verilmişse, SMK md. 121/9 ve Yönetmelik md. 28/3 kapsamında imzalanacak olan proje sözleşmelerinde, sanayi kuruluşunun SMK 116/1 maddesi kapsamında başvuru yapmak istememesi durumuna dair şartların her iki tarafın da mutabakatı ile düzenlenmesi uygun olacaktır.

4) BEDEL VE ÖDEME ŞEKLİ

Yükseköğretim kurumlarında ortaya çıkan buluşların ticarileştirilmesinden gelir elde edilmesi durumunda gelirin hesaplanması ve paylaşımı

- ***SMK md. 121/8***
- ***Yönetmelik md. 35***

Yükseköğretim kurumlarında ortaya çıkan buluşların ticarileştirilmesi sonucunda gelir elde edilmesi durumunda, Kanun ve Yönetmelik uyarınca gelirin en az üçte birinin buluş sahibine/sahiplerine verilmesi gerekmektedir. Bu orandan az olmamak kaydıyla yükseköğretim kurumlarının iç yönergeleri ile farklı bir oran belirlenmesi de mümkündür. Her ne kadar SMK ve Yönetmelik, gelirin paylaşılması esnasında ticarileştirme sonucunda elde edinilen kazancın brüt veya net gelir üzerinden hesaplanmasına ilişkin bir düzenleme öngörmemiş olsa da, SMK'nın ilgili madde gerekçesinde "buluşun ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilen gelirin brüt miktarının en az üçte birinin buluş sahibine aktarılması, kalan kısmının ise üniversiteye gelir olarak kaydedilmesi öngörülmüştür" şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, gelirin paylaşımı esnasında brüt gelirin dikkate alınması yerinde olacaktır.

Sözleşme kapsamında çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanlarına buluştan elde edilen gelirin paylaşımı

- ***5347 sayılı Yükseköğretim Kanunu md. 34***
- ***Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı md. 6***

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın[2] 4. ve 6. maddeleri uyarınca gelme ve gitme masrafları dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacağı, sözleşmelere bu yolda hüküm

[2] (http://www.yok.gov.tr/documents/10279/37067910/Yuksekogretim_Kurumlarinda_Yabanci_Uyruklu_Ogretim_Gorevlilerin_Calistirilmasina_Iliskin_Karar.pdf/)

konulamayacağı ve döner sermayeden ödeme yapılamayacağı hüküm altına alındığından yabancı uyruklu personele buluştan elde edilen gelirden payın SMK'nın yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilen buluşlara ilişkin hükümleri kapsamında verilemeyeceği değerlendirilmektedir.

Yükseköğretim kurumu tarafından patent başvurusu yapıldıktan sonra itiraz üzerine verilen serbest buluşa dair kararın sicile kayıt edilmesine kadar geçen sürede yükseköğretim kurumunun patent başvurusu için yapmış olduğu masrafların karşılanması

- ***Yönetmelik md. 29/2, 33/3***

Yükseköğretim kurumu tarafından patent başvurusu yapıldıktan sonra itiraz üzerine verilen serbest buluşa dair karara dayanılarak hak sahipliği değişikliği Yönetmelik madde 33/3 kapsamında düzenlenmektedir. Bu madde ile devir işlemi öngörülmemiş olup, yükseköğretim kurumu ya da vekili tarafından serbest buluş kararının hak sahipliği sicil değişikliği talep dilekçesi ile Kuruma sunulması ve hak sahipliğinin buluşu yapana geçişi sürecinin tamamlanması öngörülmüştür. Dolayısıyla bu madde kapsamında yapılacak olan sicildeki hak sahipliği değişikliklerinin SMK 148/4 ve Yönetmelik 34/1 maddelerinde düzenlenen devir işleminden farklı olarak süreç hak sahipliği bildirimi olarak değerlendirilecek ve herhangi bir devir masrafı doğmayacaktır.

Üniversitenin 4 ay içinde hak sahipliği kararını vermesi, bu karardan itibaren 4 ay (buluş sahibi ile anlaşılması durumunda 6 ay içerisinde) içerisinde başvuru yapma yükümlülüğü, aynı zamanda buluşu yapanın serbest buluş olduğuna ilişkin itirazı hakkında yükseköğretim kurumunun 2 ay içerisinde karar vermesi Yönetmelikte belirtilen azami sürelerdir. Dolayısıyla yükseköğretim kurumu, buluş sahibinin buluşun serbest buluş niteliğinde olduğuna dair itirazını karara bağlamadan, buluş için patent başvuru yapmış olabilecektir. Patent başvurusu yükseköğretim kurumu tarafından yapıldıktan sonra buluşun itiraz üzerine serbest buluş olduğuna dair karar verilmesi durumunda, buluş sahibi ve yükseköğretim kurumu arasında serbest buluşa dair kararın verilmesinden sonra, buluş sahibinin kabul etmesi halinde serbest buluş kararı bildirimine kadar yükseköğretim kurumu tarafından yapılan masrafların karşılanması ya da paylaşılması kararlaştırılabilir. Ancak buluş sahibinin bu talebi kabul etmeme hakkı saklıdır.

Yükseköğretim Kurumunun patent başvurusu veya patent hakkından vazgeçmek istemesi ve bu hakların buluş sahibine devredilmesi durumunda doğacak olan devir masrafları ile devir tarihine kadar yapılan başvuru/tescil masraflarının karşılanması

- ***SMK md. 121/6***
- ***Yönetmelik md. 34***

İlgili maddeler kapsamında yükseköğretim kurumunun patent başvurusu veya patent hakkından vazgeçmesi ve buluş sahibinin bu hakların kendine devredilmesini kabul etmesi durumunda bu haklar yükseköğretim kurumu tarafından buluşu yapana bedelsiz olarak devredileceği hüküm altına alınmıştır. İlgili maddeler kapsamında devir, buluş sahibinin onayı ile gerçekleşeceğinden devir işlemlerine ilişkin resmi ücretler ile noter masraflarının buluş sahibi tarafından karşılanması gerektiği değerlendirilmektedir. Yükseköğretim kurumunun buluş üzerinde hak sahipliği talep etmiş olması ve bu haktan kendi rızası ile vazgeçmesi

nedeniyle, devir işlemine kadar yapmış olduğu başvuru, tescil ve tescil sonrası tüm masrafları buluş sahibinden talep etmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen tüm masrafların kim tarafından karşılanacağı yükseköğretim kurumunun hak sahipliği talep etmesinden sonra veya Yönetmelik md. 34 kapsamında yapılacak devir işlemi öncesi taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme ile de belirlenebilecektir.

5) BİRDEN ÇOK KURUMU İLGİLENDİREN DURUMLAR

Birden fazla yükseköğretim kurumunun buluşçuları tarafından gerçekleştirilen buluşla ilgili olarak, yükseköğretim kurumlarından birinin buluşu serbest bırakması durumunda, serbest buluşu yapan ile diğer üniversiteler arasında hak sahipliği paylaşımı

- ***Yönetmelik md. 29/4, 29/5***

Yükseköğretim kurumlarından birinin buluşu serbest bırakması durumunda, serbest buluşu yapan ile diğer yükseköğretim kurumları arasındaki paylaşım bu taraflar arasında yapılacaktır. Örneğin, üç farklı yükseköğretim kurumundan birer öğretim üyesinin birlikte gerçekleştirdiği buluş için, yükseköğretim kurumlarından birisi hak sahipliğini almazsa ve buluş serbest buluş olursa, hak sahipliği iki yükseköğretim kurumu ve serbest buluş sahibi arasında bölüşülecektir.

Ayrı üniversitelerdeki öğretim üyelerinin katkı paylarının farklı farklı olduğu bir örnekte, üniversitelerin hak sahipliğinin bu katkı paylarından farklı olması durumundaki bedel paylaşımı

- ***Yönetmelik md. 29/4, 29/5***

Sözleşme ile aksi bir düzenleme yoksa hak sahipliklerini belirleyen ana etken yükseköğretim kurumu mensubu olan buluş sahiplerinin buluşa katkı oranlarıdır. Başvuruda bu oranların belirtilmemesi halinde, hak sahipliği müşterek mülkiyet hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, hak sahipliği yükseköğretim kurumları tarafından sözleşme ile belirleneceğinden, sözleşmede belirtilen hak sahipliğine göre her yükseköğretim kurumu kendi gelirini kazanacaktır. Bu gelir üzerinden üçte birinden az olmamak koşulu ile öğretim elemanı ile yapacağı sözleşme üzerinden öğretim üyesine pay verecektir.

Üniversite-sanayi işbirliği projeleri sonucunda ortaya çıkan buluşlarda bildirim yükümlülüğü

- ***SMK md. 121/9***
- ***Yönetmelik md. 28/3***

Yükseköğretim kurumunun veya mensuplarının, diğer kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda bir buluş ortaya çıkması durumunda sözleşme maddelerinin geçerli olacağı düzenlenmiştir. Sözleşmelerde hak sahipliğinin bir tarafa bırakılması sağlanabileceği gibi müşterek hak sahipliği de düzenlenebilir. Hakların bir tarafa bırakıldığı durumlarda bildirimin hakların

bırakıldığı tarafa; müşterek hak sahipliği öngörülen durumlarda ise bildirimin tüm taraflara yapılması gerekecektir. Bildirim sonrası taraflar hak sahipliği talep edip etmemekte serbest olacaktır.

Buluş üzerinde birden çok yükseköğretim kurumunun veya kamu-özel kuruluşunun hak sahipliği talep hakkı olduğu durumlarda, hak sahipliği talep hakkı olan kurumlardan birine bildirim yapılmaması durumunun meydana getireceği sorunların çözümü

- ***Yönetmelik md. 29/4-5-9***

Birden çok yükseköğretim kurumu veya kamu-özel kuruluşa bildirim yapılması gereken buluşlarda, bildirim yükümlülüğü buluş sahiplerine aittir. Ancak ileride yaşanacak olumsuzlukların giderilmesi için yükseköğretim kurumlarının buluş sahiplerinden, Buluş Bildirim Formunda, buluşta katkısı olan ve hak sahipliği talep hakkı olan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgi istemesi; bu bilgi çerçevesinde diğer hak sahipliği talep hakkı bulunan kişilere bildirim yapılması sağlanabilecek veya bildirim yükseköğretim kurum tarafından diğer kuruluşlara iletilebilecektir. Bu önlemlere rağmen yükseköğretim kurumu hak sahipliği talep hakkı bulunan diğer kurum-kuruluşlardan habersiz bir patent başvurusu gerçekleştirmiş ise hak sahipliği talep hakkı bulunan kurum-kuruluşlar, yükseköğretim kurumunun ilgili birimleri ile iletişime geçerek, hak sahipliği talep haklarını doğuran nedenler ile başvuru/buluş sahibi değişiklik taleplerini ileterek iyi niyetli bir yöntemle çözülebilir. İyi niyetli yöntemler kapsamında iletilen nedenler yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilmez ve hak sahipliği talebi olumlu karşılanmaz ise hukuki yollara başvurularak hak sahipliği talebinde bulunulabilir.

Kamu destekli Üniversite-Sanayi işbirliği projeleri sonucunda ortaya çıkan buluşlar için bildirim ve hak sahipliği

- ***SMK md. 122/1-2***
- ***Yönetmelik md. 37/1, 39/1***

Kamu destekli projelerde ortaya çıkan buluşlar için konuyu 2 boyutta değerlendirmek gerekmektedir:

1. Üniversite-Sanayi İşbirliği içeren Kamu Destekli Projeler

Yükseköğretim kurumlarının sanayi ile birlikte yararlanıcı olduğu veya sanayinin tek başına yararlanıcı olduğu ve öğretim elemanlarından danışmanlık aldığı kamu destekli proje kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda ortaya çıkan buluşların hak sahipliği, aksine bir düzenleme olmadıkça, sözleşme ile belirlenmektedir. Sözleşme kapsamında patent başvuru hakları taraflardan birine bırakılabileceği gibi müşterek hak sahipliği olarak düzenlenebilmektedir. Hakların bir tarafa devredildiği veya müşterek hak sahipliği olarak düzenlendiği sözleşmeler kapsamında, hak sahibi olan tarafların proje kapsamında ortaya çıkan buluşları destek sağlayan kamu kurumuna bildirmesi gerekmekte olup, bu bildirimden itibaren 1 yıl içerisinde hak sahipliğine ilişkin talebini de bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda başvurularda destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşunun belirtilmesi zorunludur.

2. Yükseköğretim Kurumunun Tek Başına Yararlandığı Kamu Destekli Projeler

SMK ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinde düzenlendiği şekli ile kamu destekli projelerde ortaya bir buluş çıkması halinde proje desteğinden faydalanan yükseköğretim kurumunun

ortaya çıkan buluşları destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşuna geciktirmeksizin bildirmesi gerekmektedir. Buluş üzerinde hak sahipliği talep edip etmediği konusundaki tercihini ise buluş bildirim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Proje desteğinden faydalanan yükseköğretim kurumunun hak sahipliği talebinde bulunması durumunda, hak sahipliği talebinin kamu kurum ve kuruluşuna bildirim tarihinden itibaren dört ay içinde, yükseköğretim kurumu ile destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşunun anlaşmaları halinde karar tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, buluş için patent başvurusu yapmakla yükümlüdür.

Bu bilgiler ışığında yükseköğretim kurumu ve sanayinin ortak yararlanıcı olduğu kamu destekli projelerde, hak sahipliğinin bir tarafa ait olacak şekilde düzenlenmiş olan sözleşmelerde hakların sahibi olan taraf; hak sahipliğinin müşterek olarak düzenlendiği sözleşmelerde ise destek sağlayan kamu kurumuna ortak bildirim yapmaları ve mevzuatta belirlenen süreler içerisinde patent başvurusunu yapmaları uygun olacaktır.

Yükseköğretim kurumu ile aralarında sözleşme ilişkisi bulunmayan öğrenci ve stajyerlerin buluşlarının yükseköğretim kurumu tarafından ticarileştirilmesi sonucunda gelir elde edilmesi durumunda bu gelirin öğrenci ve stajyerlere ödenmesi

- ***Yönetmelik md. 35/2, 35/5***

Yönetmelik ile buluştan elde edilen gelirden buluş yapana pay verileceği düzenlenmiş, ancak ödeme yöntemine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak, Yönetmelik ile buluşu yapana verilecek olan gelirin miktarı ve ödeme şeklinin yükseköğretim kurumu ile buluş sahibi arasında imzalanacak sözleşme ile belirleneceği, aksi sözleşmede kararlaştırılmamış ise gelirin, her mali yılın sonunda hesaplanarak buluş sahibinin payına düşen miktarın ödeneceği düzenlenmiştir. Alternatif olarak sözleşme ile ödemenin ticarileştirme sonucunda, buluşun lisanslanacağı veya devredileceği firmanın, buluş sahibine ödeme yapacağının düzenlenmesi söz konusu olabilir.

Öğretim elemanlarının ve firma çalışanlarının birlikte gerçekleştirmiş oldukları bir buluş için, teşvik ödülünün buluş sahipleri arasında paylaşımı

- ***Yönetmelik md. 7/2***

Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara teşvik ödülü verilemeyeceği ve bu teşvik ödülünün işveren tarafından çalışana ödenmesi düzenlendiğinden, aksi sözleşme ile belirlenmedikçe buluş sahipleri arasında yer alan öğretim elemanına herhangi bir teşvik ödülü ödenmesi öngörülmemektedir. Teşvik ödülü yalnızca çalışanlar arasında paylaştırılacaktır. Ancak, sözleşmede ayrıca bir düzenleme ile teşvik ödülünün öğretim elemanına da verileceğinin belirtilmesi halinde, teşvik ödülü buluşu yapanlara katkı payları oranında ödenebilecektir.

Uluslararası çok ortaklı buluşların hak sahipliği paylaşımı

Üniversitelerin uluslararası çok ortaklı projelerinde gerçekleştireceği buluşlarla ilgili senaryolar değerlendirilebilecektir. Bu projelerde ortaya çıkan fikri ve sınai hakların paylaşımı proje öncesinde proje ortakları arasında imzalanan proje sözleşmesi ile

düzenlenmektedir. Bu kapsamda, uluslararası projeler haricinde ortaya çıkması muhtemel buluşların hak sahipliği paylaşımının sözleşme ile belirlenmesi süreç yönetimi açısından uygun olacaktır.

Birden fazla yükseköğretim kurumunun buluş üzerindeki hak sahibi oranları ve buluş sahiplerinin buluş üzerindeki katkı oranlarının belirlenmesindeki anlaşmazlıkların çözümü

Yükseköğretim kurumlarının ortak patent veya faydalı model başvurularında -sözleşme ile aksi bir düzenleme yoksa- hak sahipliklerini belirleyen ana etken yükseköğretim kurumu mensubu olan buluş sahiplerinin buluşa katkı oranlarıdır. Başvuruda bu oranların belirtilmemesi halinde, müşterek mülkiyet hükümlerine göre değerlendirilir.

Yükseköğretim kurumları bir araya gelerek kendi aralarında yapacakları sözleşme/protokollerle her türlü uyuşmazlıklara ilişkin çözüm önerileri oluşturabilirler.

Eğer buluş sahiplerinin katkı oranları belirlenemiyor veya oranlar üzerinde anlaşma sağlanamıyor ise, katkı oranları yükseköğretim kurumunun ilgili birimlerinin iyi niyet ile yürütecekleri müzakereler ile belirlenmeye çalışılır. Bu şekilde iyi niyetli bir çözüm sağlanamaması durumunda uyuşmazlık mahkeme yoluyla çözüme kavuşturulur.

6) GENEL / DİĞER

Yükseköğretim kurumundaki öğretim elemanları, stajyerlerin ve öğrencilerin gerçekleştirdikleri projelerin araştırma altyapı projesi niteliğine sahip olması durumunda ödenecek bedelin alt limitinde ilgili kanunlarda farklı düzenlemeler öngörülmesi

- ***6550 s. K md. 17/4***
- ***SMK md. 121/8, 121/9, 113/6***

SMK uyarınca öğretim elemanları, stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurumları ve özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki hak sahipliği, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşme ile belirlenebilmektedir. Öğretim elemanları, stajyerler ve öğrenciler 6550 sayılı Kanun kapsamında araştırma altyapılarında ancak yükseköğretim kurumunun görevlendirmesi ve belli bir sözleşme kapsamında çalışma yapabileceklerdir. Bu kapsamda öğretim elemanları, stajyerler ve öğrencilerin;

- Araştırma altyapılarında ortaya çıkardıkları buluşlarda yükseköğretim kurumunda edindikleri deneyim ve bilimsel çalışmaları veya yükseköğretim kurumunun altyapısını kullanmamaları durumunda, buluş üzerindeki hak sahipliği araştırma altyapısına ait olacak ve gelir elde edilmesi durumunda buluş sahibine elde edilen gelirin en az yüzde yirmisi en fazla yüzde ellisi verilecektir.
- Araştırma altyapılarında ortaya çıkardıkları buluşlarda yükseköğretim kurumunda edindikleri deneyim ve bilimsel çalışmaları veya yükseköğretim kurumunun altyapısını kullanmaları durumunda, sözleşme ile buluş üzerinde araştırma altyapısı ve yükseköğretim kurumunun müşterek mülkiyeti düzenlenebilecektir. Aynı sözleşme ile ticarileştirme hakları taraflardan birine veya her iki tarafa ait olması düzenlenebilecektir. Tarafların ayrı ayrı veya ortak ticarileştirme yapmaları sonucunda

sözleşmede belirtilen oranlarda buluştan gelir elde etmesi durumunda, buluş sahibine araştırma altyapısı tarafından elde edilen gelirin en az yüzde yirmisi en fazla yüzde ellisi; yükseköğretim kurumu tarafından ise gelirin en az üçte biri verilecektir.

Kamu Destekli projelerde buluş bildiriminin yapılması ve buluşun 3. kişilere devri söz konusu olduğunda izlenecek yol

- ***SMK md. 122***

Kamu destekli projelerde, buluş ortaya çıktıktan sonra desteği sağlayan kurumun belirlemiş olduğu yöntem ile belirlemiş olduğu birime bildirim yapılması gerekmektedir. SMK'da kamu destekli proje sonucunda ortaya çıkan buluşların üçüncü kişilere devrine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle kamu destekli projeler sonucunda ortaya çıkan buluşların devrine ilişkin destek veren kamu kurumunun var ise fikri mülkiyet esasları dikkate alınmalıdır. Örneğin, TÜBİTAK'ın akademik desteklerinde uygulanan "Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları"nın 6/f maddesinde "Hak Sahipleri, Fikri Mülkiyet Haklarını, TÜBİTAK'ın yazılı izni olmadan 3. kişilere devretmemek ve inhisari lisans vermemekle yükümlüdürler" hükmü yer almaktadır. TÜBİTAK özelinde yapılan her proje için projenin usul ve esaslarının incelenmesi önerilmektedir.

Kamu destekli projelerin kapanış raporlarının ilgili kamu kurumuna sunulmasının üzerinden belli bir süre geçmiş ve bu süre sonunda bir buluş ortaya çıkmış ise izlenecek yol

- ***SMK md. 122***
- ***Yönetmelik md. 37/1***

SMK md. 122 (1)'de; "…Proje desteğinden faydalanan kişi, hak sahipliğine ilişkin süreç tamamlanana kadar, buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte açıklamalarda bulunamaz." Hükmü yer almaktadır. Bu nedenle buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte açıklamaların yapılmaması ve gecikmeksizin bildirim yapılması esastır.

SMK ve Yönetmelik kapsamında, bildirimi yapılacak olan buluş "kamu destekli proje kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, araştırma geliştirme ve benzeri faaliyetler sırasında" ortaya çıkmış olmalıdır. Bu kapsamda projenin kapanış raporunun ilgili kamu kurumuna sunulması esnasında ortaya bir buluş çıkmamış ve projenin sona ermesinden sonra proje çıktılarının üzerinde çalışılmaya devam edilerek bir buluş ortaya çıkarılmışsa, kamu kurum veya kuruluşu ile imzalanan destek sözleşmesi veya kamu kurum ve kuruluşunun fikri ve sınai haklara ilişkin uygulama esaslarındaki düzenlemeler dikkate alınmalıdır.