

TURKEY'S IP NEWS

Welcome New Industrial Property Law

A longed-for new industrial property law intended to replace the present decree-laws for the protection of patents, trademarks, designs, geographical indications and integrated circuit designs has come into force in Turkey on 10th January 2017.

新しい工業所有権法へようこそ

2017年1月10日、トルコでは、待ち望まれていた新しい工業所有権法が施行されました。これは、特許、商標、意匠、地理的表示、および集積回路設計の保護のための現法令を置き換えることを意図したものです。



The new industrial property law (i.e. Law No. 6769 of 10th January 2017) introduces a single comprehensive law instead of the present five different decree-laws currently regulating Turkey's IP legislation on patents/utility models, industrial designs, trademarks, geographical indications and integrated circuit designs.

Although the new industrial property law's provisions mostly originate from the earlier decree-laws, they have now been lifted to a much higher level of compliance with EPC, EU Community Design regulations, TLT, TRIPS-2015 amendments as well as the EU Trademark Directive and Regulation and the Madrid Protocol examination procedures. In total, the new law comprises 193 articles and 6 provisional articles, which are divided into five main chapters, so called "books".

This article aims to provide you with an overview on some notable changes in the books related to trademark, patent and design legislation:

新しい工業所有権法（すなわち2017年1月10日の法律第6769）は、トルコ特許・実用新案、工業意匠、商標、地理的表示と集積回路デザインに関して別々に制定されていた5つの法令に代えて、一つの包括的な法律として導入されました。

新しい工業所有権法の規定の多くはこれまでの法令に由来していますが、それらは現在、EPC、欧州共同体意匠規則、TLT、TRIPS-2015改正条項、欧州共同体商標に関する商標指令と規制、マドリッドプロトコルの審査手続きの遵守レベルをはるかに上回っています。全体として、新しい法律は193の条項と6つの暫定条項により構成され、これらは5つの主要な章に分かれています。

本ニュース記事は、新たに制定された法律について、商標、特許及び意匠に関連する注目すべき変更の概要を提供することを目的としています。

Trademark Changes (Book 1, Articles 4-32)

- ☞ Scope of unconventional marks eligible for trademark protection broadened to encompass sounds, packaging and product shape by eliminating the former graphical representation requirement.
- ☞ Bad-faith listed among absolute grounds for refusal.
- ☞ Use of co-existence agreements and letters of consent to overcome ex officio refusals associated to trademark applications for identical or confusingly similar to earlier registered or applied ones, protecting the same or similar goods or services allowed; such documents should be notarized.
- ☞ An opponent should prove genuine use of a trademark which forms the basis of an opposition if the non-use grace period (5 years) has expired and if requested by the applicant; such requests are also valid for a defendant's defense in infringement proceedings. This change aims to: (1) encourage the use of registered trademarks in the Turkish market, (2) prevent applicants from filing and registering their marks for goods and services that are not intended to be used and (3) stop misusing the opposition mechanism.
- ☞ Publication period of trademarks applications and response period to ex officio refusals shortened to 2 months (from 3 months).
- ☞ Administrative procedure for the cancellation of registered trademarks marks at the TPTO will, in parallel with the EU regulation, be effected seven years later.
- ☞ New examination rule on trademark applications designating Turkey under the Madrid Protocol; preventing Turkey extensions from being rejected based on the existence of a national trademark which was filed after the international trademark's application or priority date.
- ☞ Partial renewal for some of the registered goods or services available, i.e., renewing trademarks only for requested classes (of all registered classes).

Patent & Utility Model Changes (Book 4, Articles 82-145)

- ☞ Post-grant opposition procedure introduced: third parties allowed to file oppositions within 6 months after a patent has been granted before the Turkish Patent Office.
- ☞ Professors' privilege removed: right to file a patent for inventions made by scientific staff while at work deemed to belong to universities; thereby entitling scientific staff to claim for at least one third of the income deriving from such patent commercializations.

商標に関する変更(第1章、第4-32条)

- ☞ 商標保護の対象となる非伝統的商標の範囲は、従来の図式表現要件を廃止することによって、音、商品パッケージおよび商品形状をも包含するように広げられました。
- ☞ 悪意 (bad faith) は、絶対的拒絶理由の一つとして列挙されました。
- ☞ 商標出願の審査において、同一または類似の商品・役務に関する同一または紛らわしく類似した先行商標の存在により拒絶された場合には、共存契約書および同意書の提出によって拒絶を克服できることになりました。なお、そのような書類は公証する必要があります。
- ☞ 異議申立ての根拠となる商標が、登録から5年(不使用による取消ができない期間)を経過している場合、被異議申立人から請求により、異議申立人は真正な商標使用の証拠を提出しなければなりません。かかる請求は、侵害手続における防御としても有効となります。この変更の目的は、: (1) トルコ市場における登録商標の使用を促進すること、(2) 出願人が使用を意図していない商品および役務に関する商標出願・登録を抑止すること、および(3) 異議申立制度の誤用を防止すること、にあります。
- ☞ 商標の出願公開期間と審査官による拒絶理由への対応期間は、それぞれ3ヵ月から2ヵ月に短縮されました。
- ☞ トルコ特許商標庁による登録商標の取消手続の実施は、7年後にEU規則と並行して行われることになりました。
- ☞ マドリッドプロトコルの下でトルコを指定する商標出願に関する新しい審査ルールとして、国際商標出願または優先日の後に、出願された国内商標の存在に基づいて、トルコへの権利拡張が拒絶されることがなくなりました。
- ☞ 商標登録された商品・役務の一部のみの更新、すなわち一部の区分のみの更新が認められることになりました。

特許・実用新案に関する変更(第4章、第82-145条)

- ☞ 付与後の異議申立手続が導入されました。第三者は、トルコ特許商標庁に対し、特許が付与されてから6ヶ月以内に異議申立てを行うことができます。
- ☞ 「研究者が特許権を保有する権利」が廃止されました。大学の在職中に研究者が発明した発明の特許出願をする権利は大学に所属します。一方で、そのような特許の商業化に基づく収益の少なくとも3分の1を請求する権利が研究者に付与されます。

- Non-examined patent system abolished: no more short-term patent protection of 7 years without substantive examination upon having the search report.
- Utility model applications: novelty search now compulsory and applicants can file amendments during the registration proceedings; no substantial examination.
- Divisional applications: can now be filed anytime upon an applicants' request before grant; no prerequisite to have a unity of invention objection during examination.
- New contents regarding to biotechnological inventions which are compatible with EU Directive # 98/44.
- Clearer provisions to protect second medical use patents, also referred to as "indication patents" (as opposed to "molecule patents").
- Obligation to submit evidence of use to the TPTO removed while "use requirement" remained in force upon a risk of compulsory licensing by third parties.
- The Turkish Patent Institute recently approved as an international S/E Authority by WIPO which is expected to gradually facilitate the workflow regarding to foreign search and examining authorities, i.e., Austria, Denmark, Sweden, Russia, EPO (search only).

Design Changes (Book 3, Articles 55-81)

- Industrial design renamed to "design" so as to broaden the scope of protection.
- Novelty search to be carried out for each design application at the TPTO.
- Ex officio rejections for designs contrary to the public order or general morality.
- No formal requirement for design description and scope of protection will not be effected by such description if it is filed.
- Post-grant opposition period shortened to 3 months (from 6 months).
- No fee for opposition proceedings against a published design application at the TPTO.
- Introduction of unregistered design protection of three years from the date on which it has been first made available to the public within Turkish territory.
- Only visible parts of a complex product shall be protected if they meet novelty and individual character criteria (in accordance with EU regulations).

- 無審査特許の制度が廃止されました。実体審査や先行技術調査を伴わない、保護期間7年の特許制度が廃止されました。
- 実用新案出願の新規性調査は義務となり、また出願人は登録手続中に補正をすることができます。実体審査はありません。
- 分割出願は、登録されるまではいつでも申請することができます。発明の単一性に関する前提条件はありません。
- EU指令 # 98/44に適合するバイオテクノロジーに関する新しい内容が追加されました。
- 「molecule patents」と対比して「indication patents」とも呼ばれる第二医薬用途発明を保護するための明確な規定が加わりました。
- 不実施の場合の強制的ライセンス付与の規定は維持されているものの、トルコ特許商標庁に対する使用証拠提出の義務は廃止されました。
- トルコ特許研究所は、WIPOの国際S / E当局として最近認可されました。これは、外国の審査当局（オーストリア、デンマーク、スウェーデン、ロシア、EPO）のワークフローを段階的に容易にすることが期待されています。

デザインの変更(第3章、第55-81条)

- 保護の範囲を広げるために、「工業意匠」が「意匠」に名称変更されました。
- トルコ特許商標庁は、意匠出願の新規性調査を行います。
- 公序良俗に反する意匠は審査で拒絶されます。
- 意匠に関する説明の要件が無くなり、これによって保護の範囲は影響を受けません。
- 付与後の異議申立期間は6ヶ月から3ヶ月に短縮されました。
- 公開された意匠に対する異議申立手続きに関する庁費用はありません。
- トルコの領土内で最初に公開された日から3年間にわたる、未登録意匠の保護が導入されます。
- 複合製品の部品は、視認可能な場合に限り、新規性および独自性の要件(EU規制に基づく)を満たしていることを条件に保護されます。

- Some exceptions to component parts of a complex product eligible for three years' protection for repair purposes by the Ministry of Science, Industry and Technology.
- Professors' privilege removed: right to register a design crafted by scientific staff while at work deemed to belong to universities; thereby entitling scientific staff to claim for at least half of the income deriving from such design commercializations.

Some important remarks

- Any applications filed before the publication of the new law will enjoy the earlier regulations in force.
- Trademark litigation allows for civil and/or criminal proceedings whereas civil proceedings is available for patent and design litigations.
- Registered IP rights will not constitute a legitimate defense against any infringement claim brought by the owner of the earlier IP right.
- The new intellectual property law introduces the "international exhaustion of rights principle", thereby replacing the earlier "national exhaustion principle".
- No change in grace period of 12 months for patents, utility models and designs.
- An application at the TPTO can still be filed safely within one year from the first disclosure date.
- Re-institution of lost rights owed to missing due dates being partly facilitated in exceptional cases.
- Renaming of the Turkish Patent Institute (Turkish: Türk Patent Enstitüsü) to "Turkish Patent & Trademark Office (TPTO)" (Turkish: Türk Patent ve Marka Kurumu).
- TPTO staffed with 150 new employees. Introduction of disciplinary provisions and commission for patent and trademark attorneys.

- 修理を目的とした複合製品部品に関する3年間の保護について科学技術省による例外が規定されました。
- 「研究者が特許権を保有する権利」が廃止されました。大学の在職中に研究者が創作した意匠を登録する権利は大学に所属します。一方で、そのような意匠の商業化に基づく収益の少なくとも半分を請求する権利が研究者に付与されます。

その他いくつかの重要なポイント

- 新法の公布前に出願された出願は、それまで有効であった規制にしがたいです。
- 商標権侵害については民事および刑事手続が認められる一方、特許権および意匠権侵害については民事訴訟のみが利用可能となります。
- 登録された知的財産権は、それ以前に取得された知的財産権の所有者による侵害請求に対して正当な防御を構成するものではありません。
- 新しい知的財産法は、「国内消尽の原則」に代えて「国際消尽の原則」を導入しました。
- 特許・実用新案および意匠の12ヶ月のグレースピリオドに変更はありません。トルコ特許商標庁への出願は、最初の開示日から1年以内に行うことができます。
- 例外的な場合に期限徒過により失効した権利が救済されることになりました。
- 「トルコ特許庁(トルコ語Türk Patent Enstitüsü)」から「トルコ特許商標庁(トルコ語Türk Patent ve Marka Kurumu)」に名称が変更されました。
- トルコ特許商標庁は150人を新たに採用しました。
- 特許弁護士および商標弁護士の懲戒条項および手数料に関する規定が導入されました。