

آیین‌نامه بررسی تقاضاهای ثبت US Patent و PCT در کانون پتنت ایران *

مقدمه

"کانون پتنت ایران" به‌عنوان واحد همکار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و یک نهاد سیاست‌گذار، از سال ۱۳۹۴ به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. وظیفه این کانون، حمایت از تقاضاهای ثبت اختراع در معاهده همکاری PCT و کشور آمریکا، با هدف تجاری‌سازی محصولات تولیدی بر پایه فناوری‌های ثبت‌شده است. در همین مسیر، با توجه به پیچیدگی‌های ثبت اختراع خارجی و هزینه‌های بالای آن، کانون پتنت ایران با استفاده از روش‌هایی که در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی به کار می‌رود، به بررسی تقاضاهای ارسال شده می‌پردازد. بدیهی است با توجه به محرمانه بودن اطلاعات ارسالی، کانون پتنت ایران به‌هیچ‌عنوان در بررسی اختراعات، از دانشگاه‌ها، نهادهای علمی و پژوهشی و ... استفاده نخواهد نمود و این امر توسط متخصصانی که با کانون قرارداد عدم افشا بسته و آموزش‌های لازم را دریافت نموده‌اند؛ انجام می‌شود.

ماده ۱: تعاریف و ویژگی‌های درخواست‌های ارسالی

۱-۱- موضوعات مورد حمایت

موضوعات قابل حمایت عبارتند از:

- موضوعاتی که از نظر قانون ثبت اختراع قابل ثبت محسوب می‌شوند؛
 - موضوعاتی که محدود به جغرافیای ایران و یا یک منطقه جغرافیایی خاص نبوده و کاربرد گسترده‌تری داشته باشند) به‌عنوان مثال: دستگاه‌های کشت زعفران تنها در ایران و نقاط محدودی از جهان که زعفران در آن‌ها کشت می‌شود، کاربرد دارند(؛
 - در شرایط خاص، حوزه‌های نرم‌افزاری مورد حمایت قرار می‌گیرند که البته پس از مطالعه موضوع درخواست، بررسی یا عدم بررسی آن اعلام خواهد شد؛ اما به‌طور کلی پروتکل‌های جدید پیچیده انتقال داده، موارد مربوط به معماری سیستم و کدنویسی، شامل حمایت نخواهند شد.
- تبصره ۱: اختراعات در حوزه نرم‌افزار تنها در کشورهای معدودی قابل ثبت است، از این روی تنها در صورتی که تقاضاهای این حوزه از طریق شرکت‌هایی که قصد حضور در بازار را دارند و یا توسط استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها ارسال شوند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
- در شرایط خاص، پرونده‌هایی که خروجی آن‌ها شبیه‌سازی باشد، حمایت می‌شوند.
- تبصره ۲: پرونده‌هایی که خروجی آن‌ها شبیه‌سازی است) مثل رشته‌های مکانیک، مهندسی شیمی، هوافضا و (...تنها در صورتی بررسی می‌شوند که هزینه جستجوی نوآوری اختراع پرداخته شده و یا از طریق شرکت‌ها ارسال شده باشند و یا کمیته تخصصی دانشگاه‌های مورد قبول کانون، آن‌ها را تأیید نموده باشند) کانون کمیته‌های تخصصی را به مخترع/مخترعان معرفی می‌نماید).

تبصره 3: حوزه روش‌های کسب‌وکار (Business Methods)، طرح‌های انتزاعی) طرح‌هایی که قابل ساخت نیستند (و طرح‌هایی که در مرحله طراحی مفهومی هستند، مشمول حمایت این کانون نخواهند بود.

۱-۲- رعایت حق تقدم

موارد زیر ناقض حق تقدم بوده و کانون پتنت ایران از آن حمایت نمی‌نماید:
- تقاضانامه‌هایی که قبلاً در اداره ثبت اختراع ایران تأیید و منتشر شده و از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی آن‌ها بیش از یک سال گذشته باشد مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

تبصره ۴: با عنایت به زمان بر بودن فرایند بررسی، در مورد تقاضانامه‌هایی که قبلاً در اداره ثبت اختراع ایران تأیید و منتشر شده و از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی آن‌ها بیش از ۸ ماه (و البته کمتر از یک سال) گذشته باشد، متقاضیان گرامی می‌توانند با هماهنگی این کانون و کارگزار معرفی شده از سوی کانون، با هزینه شخصی «ثبت موقت» اختراع خود را در اداره ثبت اختراع آمریکا (Provisional) انجام داده و سپس نسبت به ارسال تقاضای خود به کانون برای انجام فرایند بررسی اقدام نمایند. شایان ذکر است، بخشی از مبلغ پرداختی برای ثبت موقت، بعد از تأیید کانون، از مبلغ نهایی قرارداد کسر خواهد شد.

تبصره ۵: در مورد تقاضانامه‌هایی که قبلاً در اداره ثبت اختراع ایران اظهارنامه داخلی ثبت شده است اما هنوز تأیید و منتشر نشده است اگر در فاصله زمانی بین بررسی اولیه و بررسی ماهوی در کانون پتنت ایران (۴ ماه)، ثبت اختراع تأیید و منتشر گردد مسئولیت آن بر عهده متقاضیان گرامی است و در صورتی که در زمان بررسی ماهوی بیش از یک سال از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی گذشته باشد، تقاضانامه مردود اعلام خواهد شد. بنابراین در صورتی که متقاضی احتمال تأیید و انتشار ثبت اختراع داخلی را در این فاصله زمانی پیش‌بینی می‌نماید، لازم است قبل از اتمام مهلت یک‌ساله، اقدامات لازم از جمله «ثبت موقت» اختراع در اداره ثبت اختراع آمریکا (Provisional) را انجام دهد.

- تقاضانامه‌هایی که قبل از ارسال به کانون پتنت، به صورت مقاله منتشر شده باشد، به دلیل عدم امکان ثبت PCT آن‌ها، مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

تبصره ۶: در مورد تقاضانامه‌هایی که هنوز به صورت مقاله منتشر نشده است، در صورت انتشار مقاله در فاصله زمانی بین بررسی اولیه و بررسی ماهوی در کانون پتنت ایران (۴ ماه)، مسئولیت آن بر عهده متقاضیان گرامی است. بنابراین در صورتی که متقاضی احتمال انتشار مقاله را در این فاصله زمانی پیش‌بینی می‌نماید، لازم است اقدامات الزامی، از جمله «ثبت موقت» اختراع در اداره ثبت اختراع آمریکا (Provisional) را قبل از تاریخ انتشار، انجام دهد.

- درخواست‌هایی که ۳۰ ماه از ثبت تقاضانامه اختراع آن‌ها در PCT گذشته باشد نیز مورد حمایت نخواهند بود.
تبصره ۷: تقاضاهایی که توسط خود افراد متقاضی در PCT فایل شده باشد، باید حداکثر ۲۰ ماه پس از تاریخ حق

تقدم، برای کانون ارسال شوند؛ لازم به ذکر است برای این پرونده‌ها تنها بررسی ماهوی مدنظر نبوده و کیفیت درفت فایل شده توسط متقاضی در PCT نیز بررسی می‌شود.

تبصره ۸: در صورتی که موارد افشا شده توسط مخترع/مخترعان، به کانون اعلام نشود و در جستجوهای تخصصی، سوابق افشا مشاهده گردد، از آنجا که مخترع/مخترعان برخلاف تعهدنامه اقدام نموده‌اند، بر اساس آیین‌نامه ثبت اختراع خارجی کانون پتنت ایران، معادل ۵۰ درصد هزینه بررسی ثبت اختراع (در سال ۹۶، ۸۰۰ هزار تومان) جریمه شده و یا پرونده آن‌ها، به‌طورکلی از دستور کار کانون خارج خواهد شد.

-درخواست‌هایی که توسط خود مخترعان و یا یکی از شرکت‌هایی که مورد تأیید کانون نباشد به‌صورت موقت در اداره ثبت اختراع آمریکا فایل شده باشند (Provisional) از نظر کیفی ارزیابی می‌شوند و در صورتی که در سطح قابل قبولی نباشند مورد پذیرش کانون نبوده و زمان فایل آن، ملاکی برای تسریع روند بررسی آن اختراع نخواهد بود.

تبصره ۹: در صورتی که ثبت موقت انجام شده توسط مخترع/مخترعان، از نظر کیفیت مورد تأیید کانون قرار گیرد، هزینه آن شامل حمایت کانون نمی‌شود.

۱-۳- مخترعان

مخترع/مخترعان کسانی هستند که در شکل‌گیری ادعاهای اصلی اختراع نقش داشته‌اند. شناسایی مخترعان بر اساس خوداظهاری است، اما کانون پتنت می‌تواند در صورت نیاز، اطلاعات تکمیلی را از مخترعان دریافت نماید.

۱-۴- مالکان اختراع

مالکیت اختراع به معنی داشتن کل یا بخشی از منافع مالی اختراع است. مالکان حقیقی و حقوقی، توسط مخترعان اعلام می‌شوند. در صورت رعایت نشدن حق مالک/مالکان توسط مخترعان، این کانون مسئولیتی در قبال عواقب بعدی آن ندارد.

ماده ۲: مراحل بررسی

بررسی اختراع در دو مرحله اولیه (بررسی شکلی) و موضوعی (بررسی محتوایی) انجام می‌شود.

۲-۱- بررسی شکلی

در این مرحله نقص‌های ساختاری اختراع شامل: افشا یا ارائه کامل اطلاعات، خودافشایی مخترع/مخترعان، رعایت حق تقدم، الزام بر ارائه تنها یک اختراع (دو اختراع در یک درخواست نباشد)، بررسی مستندات و قابل ثبت بودن موضوع اختراع، بررسی می‌شود.

۲-۲- بررسی محتوایی (ماهوی)

در این مرحله شرایط زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

- نوآوری: مطابق قانون ثبت اختراع، یک تقاضا باید نوآوری داشته باشد، به این معنی که در هیچ زمان و مکان دیگری کاری مشابه با آن اختراع وجود نداشته باشد. لازم به ذکر است که تغییرات شکلی باعث ایجاد نوآوری نمی‌شود، بلکه تغییرات محتوایی، نوآوری را به همراه خواهند داشت؛ از طرفی نوآوری یک موضوع تقریباً عینی است، به این معنی که یک اختراع عیناً در دانش پیشین بوده است یا خیر؛
 - غیر بدیهی بودن: مطابق قانون، اختراعی گام ابتکاری دارد که از نظر یک فرد دارای مهارت عادی، بدیهی به نظر نرسد. روش مورد استفاده در کانون پتنت ایران برای بررسی، همان روش اداره ثبت اختراع امریکا (Teaching-Suggestion-Motivation (TSM)) است؛
 - قابلیت پیاده‌سازی: تقاضای ارائه شده، باید از نظر طراحی به اندازه کافی جزئیات را ارائه نماید؛ به این معنی که از نظر طراحی، مانعی برای ساخت دستگاه یا فرآیند یا ماده وجود نداشته باشد؛
- امکان درآمدزایی یا تجاری‌سازی نیز از جمله معیارهای مهم کانون پتنت ایران برای تأیید اختراع است. شایان ذکر است این کانون حق تأیید یا رد حمایت، بر اساس اولویت‌های موضوعی خود را داراست.

۲-۳- نقص شکلی و محتوایی در درخواست و نحوه پاسخ‌دهی

در هنگام بررسی درخواست‌ها، ممکن است اطلاعاتی که مخترع/مخترعان ارسال نموده‌اند، کافی نباشد و تیم‌های بررسی برای تشخیص بهتر موضوع، سؤالاتی را مطرح نمایند؛ مخترع/مخترعان موظفند در صورت وجود هرگونه ابهام در مندرجات اثر و اختراع و یا وجود هرگونه نقص، ظرف مدت ۱۰ روز برای رفع ابهامات اقدام نمایند؛ در غیر این صورت پس از گذشت مدت زمان تعیین شده و عدم پیگیری موضوع از سوی مخترع، پرونده با مستندات موجود بررسی و اعلام نظر خواهد شد.

تبصره ۱۰: با گذشت مدت زمان اعلام شده برای رفع نواقص و عدم پیگیری مخترع/مخترعان، تنها در صورت پرداخت جریمه دیرکرد در بررسی شکلی (معادل ۱۵۰ هزار تومان در سال ۹۶ و نصف هزینه بررسی ثبت اختراع در بررسی ماهوی (در سال ۹۶، ۸۰۰ هزار تومان)، مخترع/مخترعان می‌توانند نواقص برطرف‌شده را تحویل نمایند کانون دهند.

تبصره ۱۱: مخترع/مخترعان مکلف هستند پس از تأیید پرونده آن‌ها در کانون پتنت، کلیه متون شامل: موضوع اختراع، ادعانامه، شرح کامل و نقشه‌های مربوط به اختراع را به زبان انگلیسی و بر اساس مؤلفه‌ها و اصول اعلامی از سوی کارشناسان این کانون تهیه و در زمان اعلام شده به نماینده کانون پتنت ایران تحویل دهند.

تبصره ۱۲: اگر طی مراحل کار مشخص گردد که مخترع/مخترعان، اختراع فرد یا افراد دیگری را، هرچند با کسب رضایت کامل وی/آن‌ها، به‌عنوان اختراع خود به کانون معرفی نموده‌اند، کانون پتنت ایران می‌تواند اقدام به وصول خسارات و هزینه‌های صورت‌گرفته نموده و بر اساس صلاح‌دید، نسبت به تعلیق یا توقف کامل فرآیند ثبت، اقدام نماید.

ماده ۳: اعلام نتیجه

۳-۱- انواع نتایج:

- رد اختراع: در این حالت تقاضا مردود اعلام شده و مورد حمایت کانون پتنت ایران قرار نمی‌گیرد. علل رد شدن اختراع، در گزارش داوری، در کارتابل قرار خواهد گرفت؛
- تأیید اختراع: کانون پتنت ایران بخش‌هایی را که در گزارش نوآوری مورد تأیید بوده‌اند، حمایت خواهد کرد. تأکید می‌شود آنچه که به کانون ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است، قابل ثبت خواهد بود و هرگونه تغییر محتوایی در اختراع، باید به صورت جداگانه بررسی شود که هزینه‌های معادل هزینه یک بررسی کامل را در بر خواهد داشت؛
- تأیید مشروط: اختراعاتی که محدودیت زمانی برای بررسی دارند و یا از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان با پتانسیل صادراتی ارسال شده‌اند، به صورت مشروط ثبت موقت خواهند شد و باید حداکثر طی ۶ ماه، تمامی مستندات و مدارک خود را برای بررسی و داوری ارسال نمایند. لازم به ذکر است، هزینه ثبت موقت بر عهده مخترع/مخترعان خواهد بود و در صورت تأیید نهایی، کانون پتنت ایران بخشی از هزینه پرداخت شده را از مبلغ نهایی قرارداد کسر خواهد کرد.

۳-۲- درخواست بررسی مجدد

با توجه به اینکه مخترعین در ارسال درخواست، به افشاء کامل تعهد داده‌اند و از طرفی ارزیابی نوآوری امری عینی است و مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود، امکان درخواست بررسی مجدد پس از اعلام نتیجه نهایی و ارسال گزارش داوری از طرف کانون، فقط برای مواردی در سامانه از طرف کارشناسان کانون پتنت فعال می‌گردد که جنبه‌های نوآورانه مناسبی داشته باشد و سطح گام ابتکاری و امکان تجاری‌سازی آن با توجه به مستندات ارسالی مبهم باشد و فقط تا ده روز پس از اعلام نتیجه، این امکان در دسترس متقاضیان خواهد بود و برای مواردی که مخترع/مخترعان در اعتراض خود، اقدام به ارسال مستنداتی نمایند که در افشای اولیه به آن اشاره نشده باشد، بنابر آیین‌نامه بررسی تقاضاهای ثبت پتنت در کانون پتنت ایران، نصف هزینه داوری، معادل ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ از آن‌ها دریافت خواهد شد که در صورت پرداخت نشدن آن، اعتراض قابل بررسی نخواهد بود. مدت زمان بررسی اعتراض، حدود ۲ ماه است.

ماده ۴: انصراف مخترع/مخترعان

۴-۱- چنانچه مخترع/مخترعان به هر دلیل، پیش از مرحله ثبت موقت (provisional)، از ادامه روند بررسی منصرف شوند، مکلف بوده که مراتب را به صورت مکتوب به نماینده کانون پتنت ایران ابلاغ نمایند؛ در این صورت چنانچه انصراف مخترع/مخترعان به دلایل قابل قبول نباشد، با توجه به هزینه‌ای که تا آن زمان برای پرونده صورت گرفته است، این کانون محرومیت و یا جریمه‌ای معادل هزینه بررسی یک درخواست ثبت اختراع را اعمال خواهد

کرد.

۲-۴- چنانچه مخترع/مخترعان در هریک از مراحل: ثبت موقت اختراع (provisional)، مرحله تهیه درفت اختراع و ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات آمریکا، انصراف دهد، علاوه بر اینکه سهم پرداخت شده توسط مخترع/مخترعان بازگشت داده نخواهد شد، مخترع/مخترعان موظفاند تمام مبالغی را که این کانون تا آن مرحله هزینه نموده را عودت دهند.

ماده ۵: موارد انضباطی

کانون پتنت ایران در موارد زیر حق دارد متقاضیان را جریمه یا محروم نموده و یا از طرق قانونی و بنا به صلاحدید خود، اقدامات لازم را انجام دهد:

- اثبات تقلب علمی و ارسال تصاویر و دستاوردهای دیگران به کانون پتنت ایران؛
- اعلام نکردن نام تمام مخترعان درگیر در اختراع ثبت شده، در سامانه این کانون؛
- مغایرت بین درخواست ثبت شده در سامانه کانون پتنت ایران با پرونده‌هایی که برای ثبت نهایی به کارگزار ثبت تحویل داده می‌شود؛
- هرگونه عدم همکاری یا دخالت در کار این کانون و یا کارگزاران آن؛
- هرگونه اقدام شخصی برای ثبت اختراع بدون هماهنگی با کانون پتنت ایران؛
- هرگونه تماس شخصی و یا ارسال ایمیل به وکلا و داوران اداره ثبت اختراع آمریکا؛
- تبعیت نکردن از تعهدنامه (فرم تعیین مالکیت و فرم تعهدنامه که در سامانه ارسال درخواست آمده است).

ماده ۶: محدودیت تعداد درخواست‌ها

- هر فرد حقیقی که ۲ درخواست رد شده در طی ۶ ماه داشته و درخواست سوم نیز منتهی به همین ۶ ماه باشد، برای درخواست سوم باید هزینه بررسی را که معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال ۹۶ است، به کانون پتنت ایران پرداخت نماید.

- برای افراد حقوقی مانند دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌ها و ... که بیش از ۴ درخواست پیاپی رد شده در طی ۶ ماه داشته و درخواست پنجم نیز منتهی به همین ۶ ماه باشد، برای درخواست پنجم باید هزینه بررسی را که معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان در سال ۹۶ است، به کانون پتنت پرداخت نمایند.

ماده ۷: مالکیت کانون پتنت ایران

در قبال مبلغ حمایت پرداختی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه‌ها، کانون پتنت ایران هیچ‌گونه ادعای مالکیتی نسبت به اختراعاتها نخواهد داشت.

تبصره ۱۳: با توافق طرفین، کانون می‌تواند بنا به تشخیص خود، با تقبل صددرصد هزینه ثبت اختراع، درصدی از مالکیت اختراع را کسب نموده و از محل فروش یا واگذاری لیسانس اختراع یا تجاری‌سازی محصولات یا فرآیندهای مبتنی بر اختراع، بر اساس معیارهای متعارف و متناسب، در درآمد حاصله شریک شود.

ماده ۸: مقررات در خصوص مؤسسات بزرگ

در صورتی که بر اساس قوانین اداره ثبت اختراع آمریکا، مؤسسه درخواست‌دهنده و صاحب‌امتیاز اختراع، از نوع Large entity محسوب شود، هزینه‌های اضافی بر عهده مخترع/مخترعان است. تبصره ۱۴: در صورتی که پس از امضای قرارداد با کانون پتنت ایران و قبل از ثبت اظهارنامه (Filing Date) یا پس از آن، به موجب قوانین و مقررات الزام‌آور ایالات متحده آمریکا، هزینه‌های ثبت و فرآیندهای مربوطه بیش از پنج درصد افزایش یابد، تأمین و پرداخت مابه‌التفاوت بیش از پنج درصد بر عهده مخترع/مخترعان و یا صاحب‌امتیاز اختراع خواهد بود.

ماده ۹: تعهد کانون

بعد از آنکه کانون پتنت ایران در اعلام نتیجه بررسی (ماده ۲) (حمایت از تقاضانامه را تأیید نمود، تنها پس از پرداخت سهم تعیین شده و امضای قرارداد بین مخترع/مخترعان و کانون، این کانون متعهد به ادامه روند ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع آمریکا خواهد بود؛ در غیر این صورت با گذشت زمان تعیین شده برای پرداخت سهم مشخص شده برای مخترع/مخترعان، کانون هیچ‌گونه تعهدی نسبت به ادامه مراحل ثبت نخواهد داشت. تبصره ۱۵: تعهد کانون صرفاً تا زمان نهایی شدن و یا رد شدن پرونده در اداره ثبت اختراع آمریکا بوده و کانون تعهدی در قبال هزینه تمدید پتنت ندارد. تبصره ۱۶: کانون پتنت ایران هیچ‌گونه تعهدی نسبت به تأیید نهایی اختراع توسط اداره ثبت اختراع آمریکا نخواهد داشت.

ماده ۱۰: حمایت کانون پتنت ایران

درصد حمایت کانون پتنت با توجه به نوع شرکت (دانش‌بنیان، شرکت‌های بزرگ، SME و...)، محتوای ارسال شده و شانس تجاری‌سازی، می‌تواند بین ۱۰ تا ۹۰ درصد متغیر باشد. همچنین کانون پتنت در راستای حمایت از مخترعان جهت درآمدزایی از دارایی‌های فکری خود، تمامی درخواست‌های واجد شرایط (بند ۱-۱) (را در PCT فایل می‌نماید).

تبصره ۱۷: درصدهای حمایتی بنا بر ابلاغ شورای مالکیت فکری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، برای هر پرونده مجزا بوده و پس از بررسی پرونده اعلام خواهد شد.

تبصره ۱۸: شرکتهای دانش‌بنیان به‌منظور ثبت در اداره دوم، می‌توانند از حمایت ۵۰ درصدی در هزینه ثبت (تا سقف ۱۰ میلیون تومان) استفاده نمایند.

ماده ۱۱: این آیین‌نامه در ۱ مقدمه، ۱۱ ماده و ۱۸ تبصره، در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۱ به تأیید کمیته اجرایی کانون پتنت ایران رسید و از همان تاریخ قابل اجرا است.