

شماره: TVU-patent	نسخه: ۱
تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۱۵	صفحه: ۱ از ۸

فهرست مطالب

۲	هدف
۲	مقدمه
۲	۱. هدف رویه و دامنه شمول آن
۲	۲. واژگان و تعاریف
۳	۳. ارکان و ساختار واحد مالکیت فکری دانشگاه
۳	۳-۱ شورای راهبردی مالکیت فکری
۴	۴. ثبت اختراع در داخل کشور
۴	۴-۱ مراحل و فرآیند گام به گام ثبت اختراع
۵	۴-۲ برخی تذکرات و نکات «حقوقی و کاربردی» در ثبت اختراع داخلی
۷	۵. نمودار جریان
۸	پیوست ۱: شرح توصیف ادعانامه بر اساس قانون (مخصوص مخترع)

شماره: TVU-patent	تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۱۵
نسخه: ۱	صفحه: ۲ از: ۸

هدف

نظر به حرکت دانشگاه ها در راستای حمایت از ابتکارات و اختراعات و با توجه به اسناد بالا دستی از جمله سند راهبردی دانشگاه، برنامه ششم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز ۱۴۰۴) حمایت همه جانبه از دارایی های فکری به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی، حائز اهمیت می باشد. از این رو کمک به پژوهشگران اعم از اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان در تبدیل دانش به فناوری از طریق حمایت از ثبت اختراع داخلی از وظایف محوله به رییس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه است. از سوی دیگر به منظور بهره مندی دانشگاهیان، اطلاع رسانی و ساماندهی قوانین و حمایت های دولتی در خصوص ثبت اختراعات خارجی امری ضروری است.

این رویه در راستای تبیین فرآیند و حمایت های دانشگاه از ثبت اختراع داخلی در پنج بخش به شرح زیر تنظیم شده است:

بخش اول: مقدمه (هدف، دامنه شمول رویه، واژگان مورد استفاده و ارکان واحد مالکیت فکری)

بخش دوم: ثبت اختراع داخلی (مراحل و فرایند گام به گام ثبت اختراع، تذکرات حقوقی و حمایت ها و تشویق های دانشگاه)

بخش سوم: فلوجارت روند ثبت اختراع داخلی

بخش چهارم: پیوست شماره (۱)-شرح و توصیف و ادعانامه بر اساس قانون (مخصوص مخترع)

با توجه به اینکه این نوشتار ویرایش نخست می باشد، مزید امتنان خواهد بود تا همکاران عزیز نقطه نظرات سازنده خود را (جهت بازنگری مجدد) به نشانی الکترونیکی research@tvu.ac.ir ارسال نمایند.

مقدمه

۱. هدف رویه و دامنه شمول آن

این رویه به منظور ارایه گردش کار، تعریف وظایف بخش های مختلف دست اندرکار و ملاحظه نمودن قوانین حاکم در حوزه ثبت اختراع در جهت حمایت مادی و معنوی از مخترعان تدوین شده و شامل کلیه افراد حقیقی و حقوقی می باشد که به نحوی اختراع خود را به نام دانشگاه فنی و حرفه ای ثبت کرده و دانشگاه در مالکیت فکری آن سهیم باشد. و سایر مصادیق مالکیت فکری (ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و نشان جغرافیایی و کپی رایت) را شامل نمی شود.

۲. واژگان و تعاریف

- **واحد مالکیت فکری دانشگاه:** ذیل مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، کلیه فعالیت ها و امور مرتبط با مالکیت فکری را سامان دهی و مدیریت می کند.
- **اداره ثبت اختراعات:** مرجع ثبت اختراعات در ایران که زیر مجموعه اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
- **قانون ثبت اختراعات:** قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه مربوطه (مصوب سال ۱۳۸۷)
- **مالکیت فکری:** هر نوع دارایی غیرفیزیکی و نامحسوس مانده دانش فنی، بانک اطلاعات تجاری، ایده ها، طرح های صنعتی و غیره. که خود به دو دسته مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم بندی می شود.
- **شورای راهبری مالکیت فکری:** اصلی ترین شورای دانشگاه در زمینه تدوین خط مشی و برنامه ریزی مالکیت فکری دانشگاه است.
- **اختراع:** طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار (در سطح دنیا) فرآیند یا فرآورده های خاص را ارایه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن ها حل می نماید.»

شماره: TVU-patent	تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۱۵
نسخه: ۱	صفحه: ۳ از ۸

- **پتنت:** گواهینامه ثبت اختراع که اداره ثبت اختراعات برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.
- **مالکیت مادی:** بعدی از مالکیت فکری که شامل درآمدهای ناشی از فروش اختراع متعلق به صاحب اختراع (Assignee) و قابل واگذاری به دیگران است.
- **مالکیت معنوی:** بعدی از مالکیت فکری که صرفاً جنبه اعتباری و معنایی دارد و غیر قابل واگذاری و خرید و فروش است، مانند مخترع بودن (Inventor).

شرایط لازم برای قابلیت ثبت اختراع:

- ۱- **جدید بودن (Novelty):** یک ابداع وقتی نو و جدید محسوب می شود که پیشتر افشا نشده یا بخشی از سابقه افشای قبلی نباشد. به عبارت دیگر، دانش فنی مربوط به فن یا صنعت قبلی در دنیا قبل از اولین تاریخ تسلیم تقاضانامه به طریقی در دسترس عموم قرار نگرفته باشد در غیر این صورت ثبت نخواهد شد. لازم به ذکر است در صورتی که اطلاعات اختراع قبلاً توسط خود مخترع / مخترعان انتشار یافته باشد، حداکثر تا شش ماه از تاریخ انتشار، فرصت ثبت آن را خواهند داشت در غیر این صورت همین انتشار پیش از ثبت، موجب رد اختراع خواهد شد.
- ۲- **کاربرد صنعتی داشتن (Industrial applicability):** بدین معنی که بتوان آن را در رشته ای از صنعت یا تجارت به مفهوم گسترده و غیر انحصاری، که شامل صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود، بکار می رود. لذا لزومی ندارد که حتماً قابلیت تجاری سازی و تولید انبوه را داشته باشد.
- ۳- **گام ابتکاری (Inventive step):** با در نظر گرفتن سابقه افشای قبلی اختراع، ابداع مورد نظر برای شخصی که در فن و صنعت مربوط دارای مهارت (عادی) است بدیهی (معلوم و آشکار) نباشد. بدیهی نبودن ابداع در واقع قیدی جهت تأکید بر نوآورانه و خلاقانه بودن آن است. به بیان ساده تر، اختراعی دارای گام ابتکاری است که بتواند مشکلی از صنعت حل نماید. لذا صرفاً با تغییر ابعاد و تغییر رنگ اختراع جدید بدست نمی آید.
- ۴- **افشای اختراع:** بایستی تمامی محتوای فنی و تکنیکی اختراع به طور کامل بیان شود. افشای اختراع بدین منظور است که اگر اختراع به یک کارشناس با دو سال سابقه کاری داده شود، بتواند آن را پیاده سازی کند نه اینکه اطلاعات اصلی در آن مخفی مانده باشد.

۳. ارکان و ساختار واحد مالکیت فکری دانشگاه

۳-۱ شورای راهبری مالکیت فکری

شورای راهبری مالکیت فکری، اصلی ترین شورا در دانشگاه در حوزه ترسیم خط مشی مالکیت فکری و تدوین آیین نامه ها و رویه های مرتبط خواهد بود. لذا در ذیل شرح وظایف شور و اعضای اصلی شورا آورده شده است:

۳-۱-۱ شرح وظایف شورا:

- تدوین برنامه های عملیاتی در حوزه مالکیت فکری و ثبت اختراع برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
- برنامه ریزی برای توسعه حقوق مالکیت فکری در بین واحدهای مرتبط، دانشکده ها و آموزشکده ها
- پیشنهاد و تصویب مشوق ها و حمایت های مالی و غیرمالی با هدف تشویق محققان و دانشگاهیان
- بررسی و تصویب آیین نامه های و رویه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع

۳-۱-۲ اعضای شورا:

- معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه (رییس شورا)
- رییس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت (دبیر شورا)

شماره: TVU-patent	تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۱۵
نسخه: ۱	صفحه: ۴ از ۸

- مدیر امور پژوهشی
- مدیر مرکز اسناد و انتشارات

• یک نفر صاحب نظر علمی حسب ارتباط موضوعی با اختراع (به پیشنهاد دبیر شورا)

تبصره ۱: جلسات شورا به صورت منظم، هر سه ماه یکبار با حضور کلیه اعضا برگزار خواهد شد.

تبصره ۲: مصوبات این شورا برای کلیه واحدها، دانشکده ها و آموزشکده ها لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۳: حضور کارشناس مالکیت فکری به منظور مستندسازی در جلسات کمیته تخصصی، بدون حق رأی ضروری است.

۴. ثبت اختراع در داخل کشور

در این بخش ابتدا مراحل و فرایند ثبت اختراع داخلی و سپس روند داوری اختراعات ارجاع شده از اداره ثبت اختراع آورده شده است. همچنین نکات حقوقی و کاربردی و نیز حمایت های و تشویق های دانشگاه از ثبت اختراع داخلی در این بخش اشاره شده است:

۴-۱ مراحل و فرایند گام به گام ثبت اختراع

۱- آماده سازی مدارک ثبت اختراع (مطابق ماده ۶ آیین نامه قانون ثبت اختراعات ایران): ادعانامه یا ادعاهای اختراع، توصیف اختراع (مطابق پیوست ۱)، خلاصه ای از توصیف اختراع، عکس، نقشه ها (در صورت لزوم) ، مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع / مخترعان (کپی شناسنامه و کارت ملی) ، مدارک نماینده قانونی دانشگاه (در صورتی که دانشگاه در مالکیت فکری اختراع سهیم باشد)

۲- تکمیل اظهارنامه از طریق سامانه ثبت اختراع به نشانی <http://iripo.ssaa.ir> و سپس آپلود اطلاعات خواسته شده در سامانه

۳- واریز هزینه قانونی بری تشکیل پرونده

۴- پی گیری ثبت اختراع از طریق سامانه و رفع اخطارهای احتمالی (دریافت شماره تشکیل پرونده)

۵- پی گیری داوری اختراع از یکی از مراجع داوری

۶- در صورت مثبت بودن پاسخ داوری اختراع، مراجعه به رییس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه (جهت مهر و امضای کلیه اوراق و متن اختراع (دو نسخه)

۷- مراجعه حضوری به اداره ثبت و تحویل اصل مدارک جهت انجام تشریفات قانونی ثبت اختراع

۸- مراجعه به سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

۹- مراجعه حضوری مجدد مخترع/ مخترعان جهت امضای سند دریافت گواهینامه ثبت اختراع پس از چاپ آگهی اختراع در روزنامه رسمی، همه مخترع/ مخترعان از جمله نماینده قانونی دانشگاه، بایستی به اداره مالکیت صنعتی مراجعه نموده و بعد از امضای دفتر «سند ثبت» اصل گواهینامه ثبت اختراع را دریافت نمایند. در ضمن سند اصل ثبت اختراع در یک نسخه صادر شده و به آخرین نفری که دفتر ثبت را امضاء می کند تحویل داده می شود. در صورت نیاز کپی برابر اصل سند ثبت اختراع نیز صادر می شود.

شماره: TVU-patent	تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۱۵
نسخه: ۱	صفحه: ۵ از ۸

تبصره ۱: در صورتی که دانشگاه در اختراع سهمی باشد، لازم است یکی از متقاضیان با دریافت معرفی نامه از رییس مرکز کارآفرینی و ارتباط صنعت، کلیه مراحل قانونی ثبت در اداره ثبت اختراعات را پیگیری نماید. نشانی اداره مالکیت صنعتی: تهران، ضلع شمالی پارک شهر، خیابان فیاض بخش.

تبصره ۲: بر اساس مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه (بند ۱-۴ صورتجلسه مورخ ۹۶/۳/۳۰) سرکار خانم فاطمه طرب انگیز به عنوان نماینده حقوقی دانشگاه در اداره ثبت اختراع ایران حضور خواهند داشت.

تبصره ۳: کلیه گردش کار، پرداخت ها و آگهی ثبت روزنامه رسمی بصورت برخط، از طریق سامانه ثبت اختراع امکان پذیر می باشد.

۴-۲ برخی تذکرات و نکات «حقوقی و کاربردی» در ثبت اختراعات داخلی

۱- در صورتی که اختراع برگرفته از نتایج پایان نامه یا فعالیت پژوهشی قراردادی در دانشگاه باشد، مطابق ماده ۵ قانون اختراعات ایران، دانشگاه کارفرما محسوب شده و ۱۰۰ درصد حق مالکیت مادی آن به دانشگاه اختصاص دارد (مالکیت معنوی اختراع برای همیشه متعلق به مخترعان است) مطابق مصوبات دانشگاه، حداقل ۳۰ درصدی حق مالکیت مادی به دانشگاه تعلق داشته و حداکثر ۷۰ درصدی (با توافق طرفین) به مخترع/مخترعان واگذار شده است. توضیح آنکه در صورت مشاهده عدم لحاظ نمودن سهم دانشگاه در اختراع، موضوع از طریق دفتر حقوقی دانشگاه قابل پیگیری است.

۲- به منظور در نظر گرفتن سهم دانشگاه (۳۰ درصد) متقاضی بایستی در مرحله ثبت اظهارنامه در بخش فرم ثبت مالک اختراع نوع «شخص حقوقی» را انتخاب نموده و مشخصات نماینده قانونی دانشگاه (کارشناس مالکیت فکری) را وارد نماید.

۳- پس از ثبت اظهارنامه ثبت اختراع، جهت پیگیری آن از طریق سامانه اداره مالکیت صنعتی کد و شماره اظهارنامه از طریق پست الکترونیکی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

۴- در صورتی که در اظهارنامه اختراعی سهم دانشگاه لحاظ نشده باشد (اگر اختراع مستخرج از پایان نامه یا فعالیت پژوهشی قراردادی در دانشگاه باشد) برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، مخترع/مخترعان بایستی برای صدور «سند صلح» به دفترخانه ثبت اسناد رسمی تعیین شده مراجعه نموده و سهم ۳۰ درصدی را به نماینده قانونی دانشگاه منتقل نمایند.

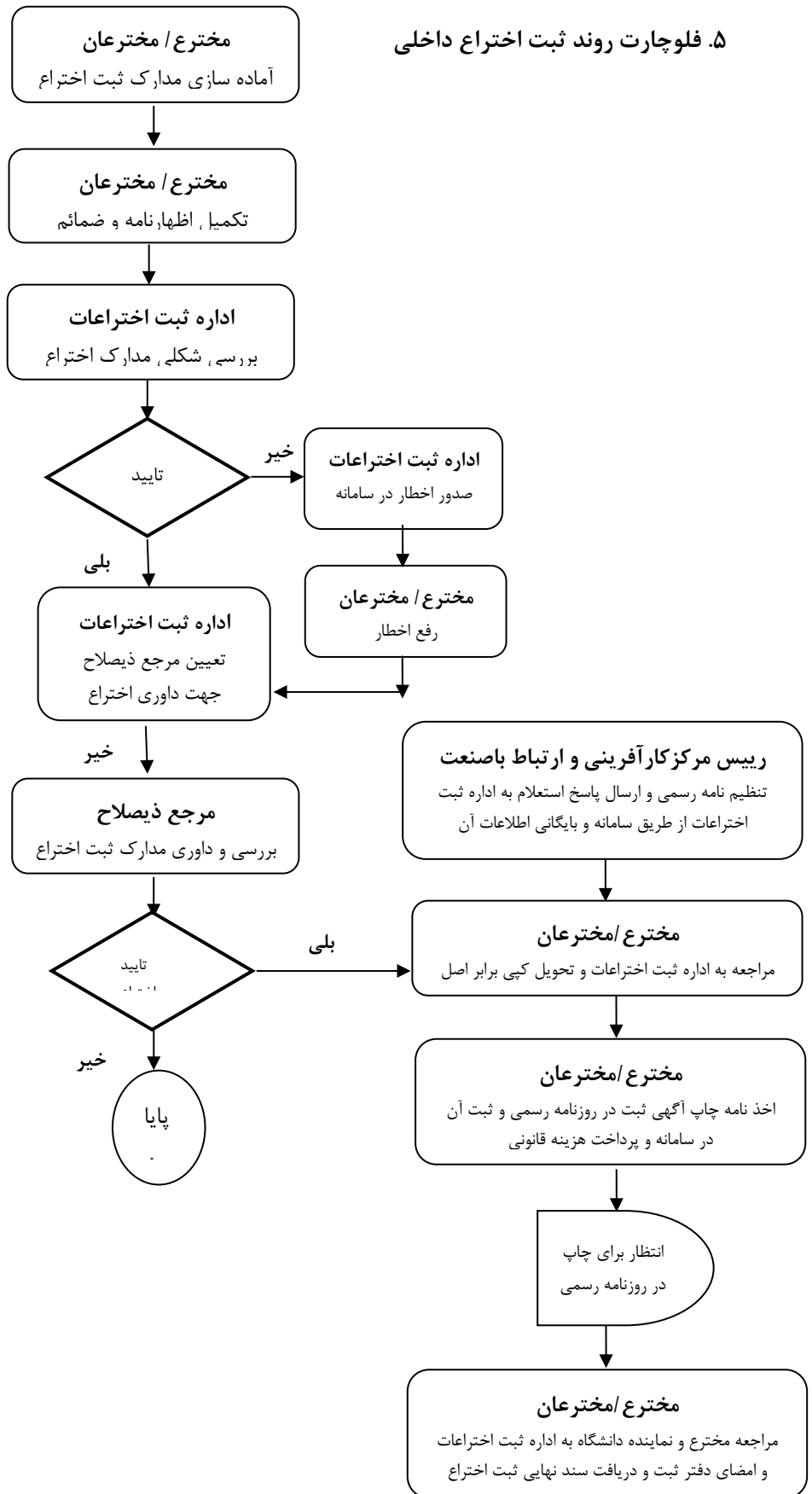
تبصره: برای صدور سند صلح، هزینه دفترخانه به طور کامل بر عهده مخترع می باشد زیرا مخترعین موظف بوده اند در ابتدای تشکیل پرونده سهم دانشگاه را منظور نمایند.

جهت تدوین متن اختراع و ادعانامه بر اساس آیین نامه قانون اختراعات ایران، می توانید به پیوست ۱ این رویه مراجعه کنید. (بر اساس ماده ۱۰ و ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون اختراعات)

تبصره: مخترع بایستی در تدوین بخش «ادعانامه» دقت نظر داشته، زیرا بار حقوقی اختراع مربوط به بخش ادعانامه است. برای تدوین صحیح ادعانامه بایستی «اجزا و عناصر اختراع»، «تکنیک ساخت یا فرایند» و «کاربردها» را به صورت شماره گذاری ترتیبی ارائه نماید. «مزیت» های اختراع در بخش ادعانامه جایی نداشته و بایستی در متن اختراع آورده شود.

۵- کارشناس رسیدگی کننده در اداره ثبت اختراعات، پس از بررسی شکلی اظهارنامه ثبت شده و ضمایم آن، رفع خطا و اخطارهای احتمالی (اخطار رفع نقص یا رد اظهارنامه) برای احراز شرایط چهارگانه ثبت اختراع (جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی و افشای کامل) مطابق ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون، از مراجع ذی صلاح استعلام می نماید.

۵. فلوجارت روند ثبت اختراع داخلی



شماره: TVU-patent	تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۱۵
نسخه: ۱	صفحه: ۷ از ۸

پیوست شماره (۱)

شرح و توصیف و ادعای نامه بر اساس قانون (مخصوص مخترع)

الف) شرح و توصیف:

طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مربوط به قانون ثبت اختراعات، شرح و توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:

- ۱- عنوان اختراع به گونه ای که در اظهارنامه ذکر گردیده است.
- ۲- زمینه فنی اختراع مربوط
- ۳- مشکل فنی و بیان اهداف اختراع
- ۴- شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه آن
- ۵- ارایه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع
- ۶- توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها در صورت وجود (خود نقشه و شکل در این بخش درج نمیگردد و تنها باید در فایل نقشه و مستندات آورده شود)
- ۷- بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین
- ۸- توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع
- ۹- ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد.
- ۱۰- تهیه چکیده اختراع در کمتر از ۲۰۰ کلمه و در یک فایل جداگانه توسط متقاضی
- ۱۱- ذکر وجوه افتراغ (تفاوت های طرح ارایه شده با اختراعات پیشین) حتماً در بخش شرح و توصیف
- ۱۲- تهیه کلیه نقشه های فنی به کمک نرم افزارهای مربوطه و ارسال آن بصورت الکترونیکی

ب) اصول نگارش ادعای نامه:

طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مربوط به قانون ثبت اختراعات، ادعای اختراع باید عناصر اخلاقی را که حمایت از آن درخواست شده است، در چارچوب مشخصه های فنی تعیین کند. هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح بوده و دارای شرایط زیر باشند:

- ۱- معقول بودن تعداد آن ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آنها
- ۲- از اطلاعات افشا شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد.
- ۳- ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت بیان نمود
- ۴- جز در موارد غیرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند «همان طور که در توصیف آمد» یا «همان طور که در نقشه ها نشان داده شده» خودداری شود
- ۵- در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد.
- ۶- مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.