

## مقدمه‌ای بر ثبت اختراع در خارج از کشور

ویرایش نخست

### تهیه‌کنندگان:

سید کامران باقری  
سید شهاب‌الدین شاه‌ابراهیمی  
مصطفی ابویی اردکان

دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری  
معاونت پژوهش و فناوری  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
تابستان ۱۳۹۸

تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان  
هرمزان، نیش خیابان پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت  
علوم، تحقیقات و فناوری. معاونت پژوهشی، دفتر برنامه‌ریزی  
امور فناوری، گروه مالکیت فکری

۰۲۱-۸۲۲۳۳۵۶۱

<https://www.msrt.ir>



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دفتر برنامه ریزی امور فناوری  
گروه مالکیت فکری



## فهرست مطالب

۲	مقدمه
۲	انواع مالکیت فکری
۲	انواع مالکیت صنعتی
۵	اختراع چیست؟
۷	پیچیدگی‌های ثبت اختراع
۱۰	ثبت اختراع در خارج از کشور
۱۳	سوالات متداول
۱۴	ساختار سند ثبت اختراع



بنگاه‌های اقتصادی به شدت اهمیت یافته است. امروزه رقابت در فضای تجاری بین‌المللی بدون آشنایی کافی با دارایی‌های فکری و تسلط بر مدیریت مالکیت فکری، بسیار دشوار شده است. از همین رو، در ادامه انواع مالکیت صنعتی به اختصار معرفی می‌شوند.

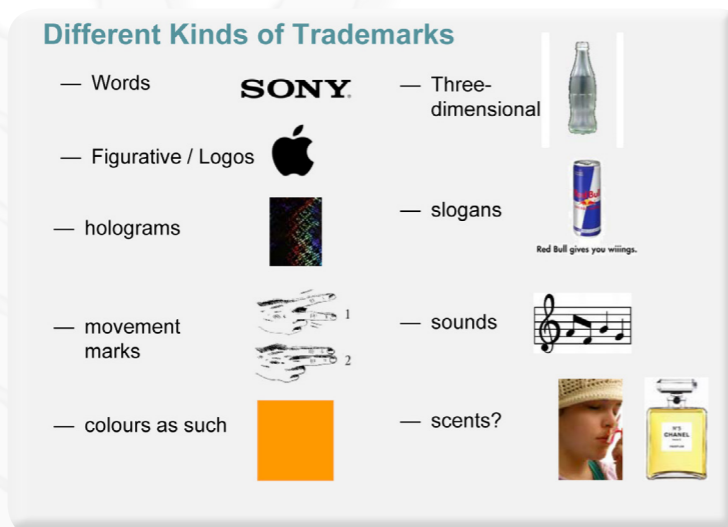
### ۱-۳ اختراع

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می‌نماید. اختراع می‌تواند در قالب یک محصول یا فرایند جدید متبلور شده باشد و شیوه‌ای جدید برای انجام یک کار و یا راه‌حلی فنی برای حل یک مشکل باشد. مالک اختراع برای ثبت آن و کسب حمایت قانونی، باید اطلاعات اختراع خود را به‌طور کامل برای عموم افشا سازد تا ضمن ثبت آن، زمینه را برای پیشرفت‌ها و اختراعات بعدی فراهم آورد.

متن ثبت اختراع، سندی است که توصیف‌کننده یک اختراع است. گواهی ثبت اختراع بر اساس درخواست متقاضی و به‌وسیله یک سازمان حاکمیتی صادر شده و حمایت قانونی از اختراع را در محدوده جغرافیایی و زمانی خاصی (تا سقف ۲۰ سال) به صاحب آن اعطا می‌کند؛ بنابراین، اختراع ثبت‌شده همچون یک قرارداد ضمنی میان مخترع و جامعه است که مخترع در ازای افشای اطلاعات اختراع خود، نوعی موقعیت انحصاری محدود در بهره‌برداری تجاری از اختراع خود به دست می‌آورد.

### ۲-۳ علامت تجاری

علامت تجاری، نشانه‌ای متمایز برای شناسایی محصولات و خدمات یک فرد یا شرکت است که از طریق آن، کاربران می‌توانند محصولات آن فرد یا شرکت را از گونه‌های مشابه موجود در بازار، تشخیص دهند. علامت تجاری می‌تواند شامل یک‌شکل، علامت، ترکیبی از حروف و حتی رنگ یا بوی خاص باشد. ثبت هر علامت تجاری، حق استفاده انحصاری از آن علامت را در رابطه با محصولات و خدماتی خاص در محدوده جغرافیایی خاصی به ثبت‌کننده می‌دهد.



۱

مقدمه

همه پژوهشگران و افراد خلاق باید ثبت اختراع و حقوق آن را بشناسند. آن‌ها برای افزایش شانس خود و سازمان متبوعشان در تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و بهره‌مندی مناسب از منافع آن، به شناخت کافی از دنیای ثبت اختراع و پیچیدگی‌های مدیریتی و حقوقی آن، نیاز دارند. حقوق ثبت اختراع، حقوقی است که در ازای ثبت و افشای اطلاعات اختراع به مخترع داده می‌شود و به وی اجازه می‌دهد دیگران را برای مدتی معین و در جغرافیایی خاص از ساخت، فروش، بهره‌برداری و واردات آن اختراع بازدارد. این حقوق برای تشویق نوآوران است که این امر به نوبه خود برای رفاه جامعه سودمند است؛ اما شناخت ابعاد مدیریتی ثبت اختراع، در بسیاری از موارد برای پژوهشگران و سازمان‌های نوآور به‌مراتب مهم‌تر است. بی‌اطلاعی از این حوزه باعث می‌شود که پژوهشگران از کسب حقوق مناسب بازمانند یا نتوانند از حقوق کسب‌شده ارزش کافی بیافرینند.

در ادامه، نکات کلیدی در مورد ابعاد حقوقی و مدیریتی ثبت اختراع با تأکید بر ثبت اختراع در خارج از کشور به اختصار بیان شده‌اند.

۲

انواع مالکیت فکری

مالکیت فکری، بنا به تقسیم‌بندی سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»<sup>۱</sup>، به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:

- مالکیت صنعتی<sup>۲</sup>: شامل اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و نشان‌های جغرافیایی؛
- مالکیت ادبی و هنری: آثار ادبی (مانند رمان، شعر و نمایشنامه)، فیلم، موسیقی، آثار هنری (مانند نقشه‌ها، نقاشی‌ها، عکس‌ها و مجسمه‌ها) و همچنین طرح‌های معماری. به حقوق آثار ادبی و هنری کپی‌رایت گفته می‌شود که با حق اختراع به کلی متفاوت است.

۳

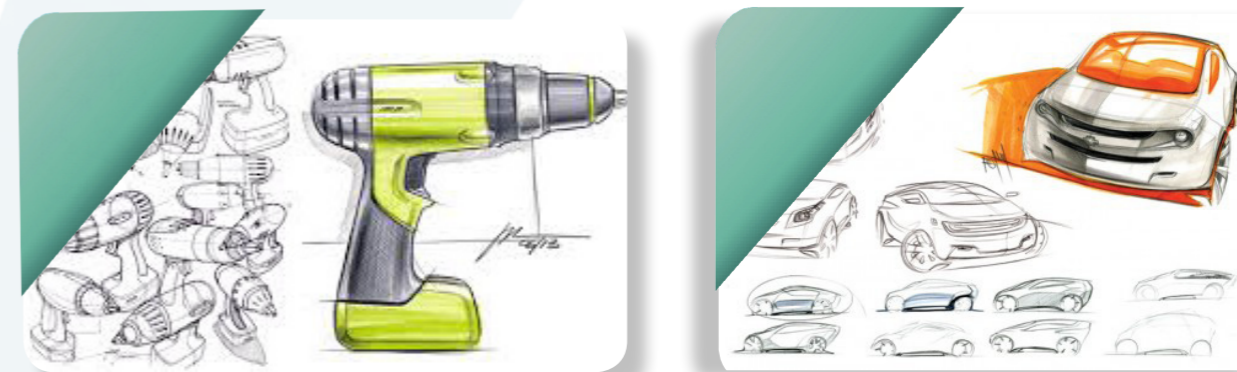
انواع مالکیت صنعتی ۳

به علت تغییر ماهیت اقتصاد و گسترش اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری، نقش مالکیت صنعتی در رقابت‌پذیری

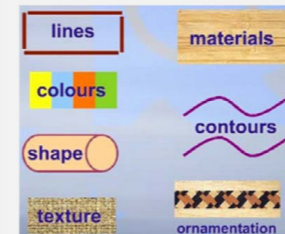
۱ World Intellectual Property Organization  
۲ Industrial Property

۳ برگرفته از کتاب «عبور از طوفان: راهنمای کاربردی شرکت‌های نوپا در ایران»، سید کامران باقری، مهدی کنعانی، جواد محبوبی و همکاران، انتشارات رسا ۱۳۹۳

طرح صنعتی، به جنبه‌های زیبایی‌شناختی یک شیء اشاره داشته و مجموعه‌ای از ویژگی‌های سه‌بعدی مانند شکل و دوبعدی مانند الگوها، خطوط و یا رنگ‌ها را در برمی‌گیرد. در برخی صنایع و بازارها، طراحی صنعتی یکی از عوامل کلیدی برای جلب توجه مخاطب است که وی را برای انتخاب یک محصول از میان محصولات رقیب ترغیب می‌کند. همین عامل، موجب شده است تا از این نوع مالکیت صنعتی، در طیف وسیعی از صنایع و محصولات صنعتی استفاده شود.



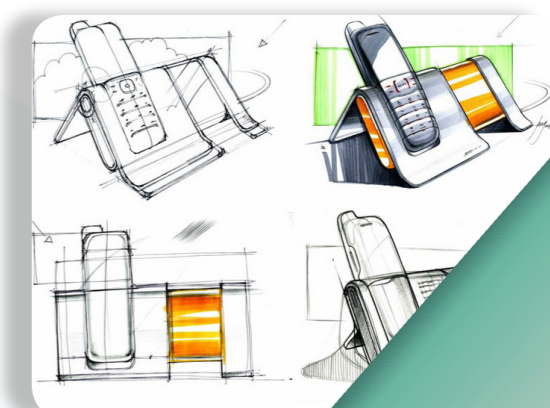
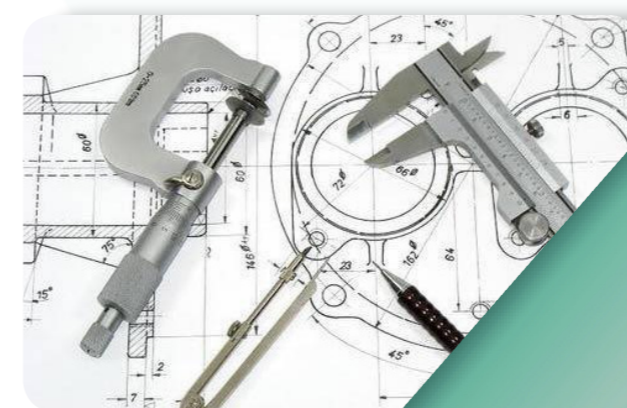
### Industrial designs



➤ Artistic and design solution of an article (industrial or handicraft manufacturing) determining its outward appearance.

➤ Protection period: Min. 10 years (Art. 26.3 TRIPS)

➤ Conditions:  
 ➤ New (within the country)  
 ➤ Original (clearly distinctive from existing designs)



نشان جغرافیایی، نوعی نشانه مورد استفاده برای کالاها و محصولات خاصی است که در یک جغرافیای خاص و با کیفیتی مشخص که مرتبط با آن ناحیه است، تولید می‌گردد. به‌طورمعمول، یک نشان جغرافیایی، از نام محل و مبدأ محصول تشکیل شده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به فرش کاشان و یا مروارید خلیج فارس اشاره کرد که آن منطقه جغرافیایی خاص، موجب ویژگی‌های کیفی منحصربه‌فردی در آن‌ها شده است.



کشورهای مختلف، الزامات مختلفی را برای ثبت اختراع تعیین کرده‌اند. بر این اساس، در صورتی که اختراع، واجد آن الزامات باشد، با ثبت و اعطای حقوق انحصاری محدود برای بهره‌مندی تجاری از آن اختراع در داخل آن کشور موافقت می‌کنند. علیرغم تفاوت‌های ملی در الزامات ثبت اختراع، بیشتر کشورها در مورد سه الزام تازگی<sup>۱</sup>، داشتن گام ابتکاری<sup>۲</sup> و قابلیت کاربرد صنعتی<sup>۳</sup> اتفاق نظر دارند.

- Novelty<sup>۱</sup>
- Inventive Step<sup>۲</sup>
- Industrial Application<sup>۳</sup>

## ۱-۴ تازگی

## ۵ پیچیدگی‌های ثبت اختراع

ثبت اختراع دارای ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و مدیریتی است و از این رو می‌تواند امری پیچیده به شمار آید. در ادامه برخی از نکات و ملاحظات کلیدی ثبت اختراع از ابعاد مختلف به زبان ساده تشریح و معرفی شده‌اند.

## ۱-۵ حقوق ثبت اختراع

حق ثبت اختراع، عبارت از حقی است که برای استفاده تجاری انحصاری از منافع اختراع (ساخت، فروش، عرضه برای فروش، استفاده و واردات) در یک مدت‌زمان مشخص به مخترع داده می‌شود. گواهی ثبت اختراع نیز سند اعطای این حق است. برای استفاده از این حق انحصاری، اختراع باید مطابق مقررات در کشور موردنظر به ثبت برسد. حقوق ثبت اختراع، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: یکی حق اخلاقی است که همیشه برای مخترع باقی می‌ماند و قابل‌واگذاری به غیر نیست. دیگری حق مادی است که سقف زمانی محدودی دارد و در بیشتر کشورها تا سقف ۲۰ سال است.

طبق قانون ثبت اختراع ایران، مالک اختراع می‌تواند علیه هر شخص که بدون اجازه او از اختراع بهره‌برداری تجاری نموده و به حق مخترع تعدی کند، به دادگاه شکایت کند؛ بنابراین، حمایت از حق مخترع توسط حاکمیت یک کشور به صورت خودکار صورت نمی‌گیرد و لازمه آن طرح دعوی حقوقی از سوی مالک اختراع علیه فرد یا شرکت خاطی است. حقوق ناشی از ثبت اختراع معمولاً شامل موارد زیر نمی‌شود:

- بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار کشور موردنظر عرضه می‌شود.
- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به‌طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آب‌های کشور موردنظر می‌شود.
- بهره‌برداری‌هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت‌شده انجام می‌شود.
- بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در کشور موردنظر به عمل می‌آورده است.

## مالکیت بر اختراع با توجه به قواعد زیر مشخص می‌گردد:

- حقوق اختراع ثبت‌شده منحصرأً به مخترع تعلق دارد،
- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می‌گیرد،
- هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند، شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده باشد و یا در صورت ادعای حق تقدم، هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده‌اند، مشروط بر این‌که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت،

شرط تازگی به این معناست که موضوع محوری اختراع نباید پیش‌ازاین برای عموم افشا شده باشد. مرز این تازگی بین‌المللی است و به همین دلیل از آن به‌عنوان «تازگی مطلق» یاد می‌شود؛ بنابراین اگر موضوع محوری اختراع پیش‌ازاین در هرکجای جهان و از هر طریقی (همچون انتشار مقاله، سخنرانی، عرضه در نمایشگاه، ساخت و فروش و ...) برای عموم افشاشده باشد (حتی توسط خود مخترع)، آن اختراع قابل ثبت نخواهد بود و حتی اگر ثبت شود، بعداً قابل ابطال خواهد بود؛ بنابراین، توالی زمانی ثبت و افشا بسیار مهم است. به عبارت دیگر، باید پیش از افشا نسبت به ثبت اختراع اقدام نمود. **اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها** در انتشار یافته‌های پژوهشی خود باید به این نکته توجه ویژه مبذول کنند تا از حق بهره‌برداری انحصاری تجاری از اختراعات خود برای همیشه محروم نشوند.

## ۲-۴ گام ابتکاری

گام ابتکاری یا غیر بدیهی بودن اختراع، یکی از الزامات اساسی تأیید درخواست ثبت اختراع به شمار می‌رود. بر اساس این الزام، فردی که دارای مهارت‌های معمول در حوزه تخصصی مرتبط با آن اختراع است، نباید به صورت بدیهی، قادر به استنتاج و دستیابی به آن باشد. به این صورت که اگر مخترع هدف اختراع خود را به شخصی ماهر ولی به دور از مهارت‌های خلاقانه، نشان دهد و آن شخص با اطلاع از اختراعات پیشین و به سهولت به پاسخی مشابه راه‌حل مخترع برسد، نشان‌دهنده این خواهد بود که اختراع به اندازه کافی مبتکرانه نیست. هدف از این الزام، جلوگیری از ثبت اختراعاتی است که فاصله آن‌ها از اختراعات پیشین بسیار جزئی است و در بیشتر موارد حاصل بهبود جزئی یا ترکیب بدیهی چند اختراع موجود است. اگر مخترع نشان دهد که اختراع وی باعث رفع یک مشکل در حوزه تخصصی مربوطه شده است، این امر نشان می‌دهد که آن اختراع بدیهی نبوده یا از گام ابتکاری برخوردار است.

## ۳-۴ کاربرد صنعتی

ایده‌های انتزاعی، نظریات علمی یا فرمول‌های ریاضی، قابلیت ثبت به‌عنوان اختراع را ندارند، زیرا طبق قانون، یک اختراع برای آن‌که شرایط ثبت را احراز نماید، باید قابلیت کاربرد عملی داشته باشد. این شرط در قوانین ثبت اختراع کشورهای مختلف، به نام‌های گوناگونی معرفی شده است. برای مثال، اداره ثبت اختراع اروپا «EPO»<sup>۱</sup>، این الزام را تحت عنوان الزام کاربرد صنعتی «Industrial Application» در نظر گرفته است، در حالی که اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا «USPTO»<sup>۲</sup>، آن را تحت عنوان الزام مفید بودن یا سودمندی «Usefulness / Utility» معرفی می‌نماید. در نظام ثبت اختراع کشور سوئیس، یک اختراع باید از نظر صنعتی کارا و قابل تولید باشد و از این رو باید بتوان اختراع را بازتولید نمود.

European Patent Office ۱

United States Patent and Trademark Office ۲

• مطالعه بازار: آیا کشور موردنظر برای ثبت اختراع، بازار مناسبی برای آن اختراع است؟ اگر این بازار زیاد بزرگ نباشد، به احتمال زیاد ثبت اختراع و تلاش برای تجاری‌سازی آن اختراع در آن کشور از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود. حتی اگر آن کشور، بازار مناسبی برای اختراع موردنظر باشد، باید بررسییم که آیا امکان تجاری‌سازی آن اختراع در آن کشور برای ما در کوتاه و میان مدت مقدور است؟ اگر چنین نیست، به احتمال فراوان، ثبت اختراع در آن کشور فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.

• هزینه تولید: باید هزینه تولید محصول یا فرایند اختراعی در کشور موردنظر ارزیابی شود. اگر این هزینه بیش از چیزی باشد که بازار احتمالاً حاضر به پرداخت آن است، احتمالاً پیگیری ثبت و تجاری‌سازی اختراع بی‌فایده خواهد بود.

• امکان حفاظت از اختراع بدون ثبت: در برخی موارد خاص، ممکن است صاحب یک اختراع بتواند بدون ثبت از اختراعش حفاظت کند. این امر در برخی اختراعات فرایندی امکان‌پذیر است. در چنین مواردی، مالک اختراع برای جلوگیری از افشای اطلاعات اختراع، از ثبت اختراع صرف‌نظر می‌کند و بدون ثبت اختراع به تجاری‌سازی آن می‌پردازد. در این حالت، مخترع بین حمایت‌های ناشی از ثبت اختراع و افشای اطلاعات اختراع، ترجیح به عدم افشای اطلاعات اختراع خود می‌دهد.

#### ۲-۲-۵ چرا باید اختراع را ثبت کرد؟

از جمله خطرات عدم ثبت اختراع در یک کسب‌وکار را می‌توان چنین برشمرد:

• شخص دیگری ممکن است آن اختراع را ثبت کند. در بیشتر کشورها اولین شخص حقیقی یا حقوقی که برای ثبت یک اختراع اقدام کند، حق اختراع به وی تعلق می‌گیرد. این یعنی اگر یک شرکت/فرد برای ثبت اختراع خود اقدام نکند، ممکن است دیگری آن اختراع را ثبت کرده و شرکت/فرد اول را به‌طور قانونی از بازار رقابت حذف و یا این که آن را وادار به پرداخت حق امتیاز کند.

• رقبا از اختراع سوءاستفاده کنند. اگر اختراع در بازار موفق ظاهر شود، شرکت‌های بزرگ‌تر می‌توانند با تکیه بر مقیاس اقتصادی خود، محصول موردنظر را با قیمت کمتر تولید کرده و به بازار عرضه کنند. این کار باعث می‌شود که سهم مخترع از بازار آن محصول کاسته شده یا به کلی از بین برود. حتی رقبای کوچک‌تر نیز می‌توانند آن محصول را با قیمتی پایین‌تر تولید کرده و به بازار عرضه کنند، زیرا بابت تحقیق و توسعه آن محصول هزینه‌ای پرداخت نکرده‌اند و قیمت تمام‌شده برای آن‌ها کم‌تر خواهد بود.

• احتمال فروش لیسانس یا انتقال فناوری به شدت کاسته می‌شود. بدون حق ثبت اختراع، انتقال فناوری به شکل رسمی و انتفاع از آن، می‌تواند دشوار شود. مالکیت یک فناوری پیش فرضی برای انتقال آن فناوری است. تحقق مالکیت یک فناوری از طریق حق قانونی ثبت اختراع صورت می‌پذیرد. علاوه بر آن، در زمان مذاکره برای انتقال یک فناوری که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری نیست، همواره ترس از دست دادن آن فناوری وجود دارد. گواهی ثبت اختراع در زمان مذاکرات انتقال فناوری، دارایی ارزشمندی است که توان مذاکره و چانه‌زنی با طرف مقابل را افزایش می‌دهد.

• حقوق ناشی از اختراع ثبت‌شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق، به ورثه او منتقل می‌شود، در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد،

• نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود، مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به‌عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.

#### ثبت اختراع از منظر مدیریتی

۲-۵

ثبت اختراع به‌خودی‌خود ارزشمند نیست، بلکه ابزاری برای کسب ارزش از یک دستاورد پژوهشی یا یک کار خلاقانه است. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف تصور عمومی، ثبت اختراع نشانی از شایستگی علمی مخترع نیست، بلکه ابزاری برای کمک به مخترع برای کسب ارزش از اختراعش است؛ اما مخترع یا مالک اختراع برای کسب ارزش از اختراعش باید به نکات فراوانی از جنس «مدیریت دارایی‌های فکری» توجه و احاطه داشته باشد. با توجه به این که این مستند برای آشنایی مخترعین با ثبت اختراع در خارج از کشور تهیه‌شده، در ادامه نکاتی مدیریتی در این حوزه معرفی می‌شوند.

#### ۱-۲-۵ چه اختراعی را در خارج کشور ثبت کنیم؟

از آنجاکه ثبت اختراع به‌ویژه در خارج از کشور فرایند پیچیده، زمان‌بر و گران‌قیمتی است، مدیریت دقیق این فرایند حائز اهمیت فراوان است. اولین قدم در ثبت اختراع این است که از خود بررسییم آیا این محصول یا فرآیند نوآورانه ارزش ثبت به‌عنوان اختراع را دارد یا خیر؟ با توجه به هزینه‌های بسیار بالای ثبت اختراع در خارج از کشور، این سؤال نسبت به زمان ثبت اختراع در ایران جدی‌تر است. بدیهی است که همه اختراعات ارزش آن را ندارند که با ثبت اختراع به‌ویژه در خارج از کشور حمایت شوند. افراد/شرکت‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا ثبت یک محصول یا فرایند جدید در قالب یک اختراع صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ یا به عبارتی صرف هزینه سنگین برای ثبت اختراع، با احتساب سودی که به‌صورت بالقوه عاید خواهد شد، توجیه‌پذیر است یا نه؟

برای رسیدن به یک جواب منطقی به پرسش بالا، به نکات فراوانی باید دقت کرد، از جمله:

• جست‌وجوی اختراع: پیش از اینکه اقدام به ثبت اختراع صورت پذیرد، باید جست‌وجوی دقیقی به‌منظور بررسی الزامات تازگی و بدیهی نبودن انجام شود. به این منظور، عموماً در کشورهای مختلف، کارگزاران خصوصی فناوری با استفاده از نیروهای متخصص خود اقدام به جست‌وجوی ثبت اختراع در حوزه موردنظر می‌نمایند تا بتوانند این مسئله را برای مخترعان مرتفع نمایند.

• امکان‌پذیری فنی: پیش از ثبت اختراع در خارج از کشور و صرف هزینه و زمان فراوان به این منظور، باید از امکان‌پذیری فنی و کارکرد صحیح محصول یا فرایند موردنظر اطمینان حاصل کرد. ممکن است اختراعی در مقیاس آزمایشگاهی محقق شده باشد، اما پیش از ثبت اختراع در خارج از کشور باید از امکان افزایش مقیاس و امکان‌پذیری فنی آن اطمینان حاصل کرد.

همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد، قبل از اقدام برای ثبت اختراع در هر کشور باید مطمئن شد که ثبت اختراع در کشور مربوطه ضروری است یا خیر. همچنین باید بررسی شود که آیا محصول یا فرایند موردنظر قابلیت ثبت شدن به‌عنوان اختراع را دارد؟ لذا به این منظور اطلاع از پاسخ سؤالات زیر ضروری است:

- بازار بالقوه این اختراع یا محصولات و فرایندهای مبتنی بر آن در کدام کشور است؟
- خطرات عدم ثبت اختراع در کشور موردنظر کدام‌اند؟
- آیا برنامه مشخص و شفافی برای تجاری‌سازی اختراع موردنظر در آن کشور وجود دارد؟
- رقبای بالفعل و بالقوه عرضه‌کننده فناوری یا محصول موردنظر در کدام کشورها فعالیت دارند؟
- هزینه ثبت اختراع در کشورهای موردنظر چقدر است؟
- آیا ثبت اختراع بهترین روش برای تأمین منافع مالک اختراع در کشور موردنظر است؟
- آیا نظام ثبت اختراع در کشور هدف، از قدرت لازم برخوردار است؟

مهم‌ترین مسئله در ثبت خارجی یک اختراع این است که ثبت اختراع یک امر سرزمینی است. به این معنا که برای کسب حقوق انحصاری اختراع در هر کشور باید نسبت به ثبت اختراع در آن کشور به‌صورت جداگانه اقدام شود. از سوی دیگر، در صورت نقض حق اختراع در هر کشور، رسیدگی به نقض با توجه به مقررات و قوانین آن کشور در دادگاه‌های صالحه همان کشور قابل پیگیری است. لذا، با توجه به شرایط تجاری مدنظر برای اختراع، باید ثبت اختراع در کشورهای هدف به‌طور جداگانه پیگیری و اجرا شود.

باید توجه داشت که «ثبت اختراع جهانی» به این مفهوم که بتوان با ارائه یک درخواست، اختراعی را در تمامی کشورهای جهان به‌طور هم‌زمان به‌عنوان اختراع ثبت کرد، وجود ندارد. یک اختراع را می‌توان در چند کشور به‌صورت جداگانه و با توجه به قواعد، فرآیندها و هزینه‌های ثبت آن کشورها، ثبت کرد. از همین رو، ثبت اختراع در چند کشور، امری بسیار هزینه‌بر و پیچیده است.

با توجه به پیچیدگی‌های فراوان ثبت اختراع در چند کشور، نیاز به تسهیل این کار موردتوجه ادارات ثبت اختراع ملی و سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفت. درنهایت، یک فرایند اداری فراملی برای تسهیل ثبت اختراع در چند کشور تعریف شد که

این فرایند به پیمان همکاری ثبت اختراع یا «PCT» مشهور است. پیمان همکاری ثبت اختراع یا «PCT»، یک معاهده چندجانبه است که در سال ۱۹۷۰ میلادی در واشنگتن آمریکا به تصویب رسید و امروزه بیش از ۱۵۰ کشور عضو این پیمان هستند. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۲، رسماً به این پیمان ملحق شد. این پیمان، توسط سازمان جهانی مالکیت فکری اداره می‌شود.

ثبت اختراع از طریق PCT به معنای ثبت جهانی اختراع نیست. همچنین درخواست ثبت اختراع از طریق «PCT»، به معنای عدم نیاز به ثبت ملی در اداره ثبت اختراع نیست و صرفاً از طریق آن، می‌توان برخی فرایندهای اداری ثبت فراملی اختراع را تسهیل کرد.

به‌منظور ثبت دارایی فکری در خارج از کشور باید نخست تعیین کرد که دارایی فکری موردنظر از چه جنسی است و حفاظت از آن باید با کدام‌یک از حقوق مالکیت فکری انجام شود. گاهی ماهیت کار، نوع سازوکار حمایتی را مشخص می‌کند و گاهی این مالک دارایی است که تصمیم می‌گیرد انتخاب کدام سازوکار حمایتی برای ترجیح دارد. منظور از انواع سازوکارهای حمایتی، محرمانگی، ثبت اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی و کپی‌رایت است. اگر بعداً این مرحله، ثبت اختراع گزینه مناسبی بود، باید بررسی شود که آیا اختراع موردنظر اساساً امکان ثبت شدن را با توجه به قوانین کشور هدف دارا است یا خیر؟ این کار نیازمند کمک تخصصی یک مشاور متخصص برای انجام جستجوی پیشینه اختراع و قضاوت در مورد قابلیت ثبت اختراع در سایه تفسیر دقیق قانون کشور موردنظر است. عدم اخذ چنین مشاوره‌ای، شانس عدم توفیق در مراحل بعدی ثبت اختراع و از دست رفتن تمام زمان و هزینه صرف شده را به‌شدت افزایش می‌دهد.

پس از اطمینان از قابلیت ثبت اختراع از یک‌سو و توجیه اقتصادی ثبت در کشور موردنظر، می‌توان گام‌های اجرایی بعدی برای ثبت در آن کشور را با اطمینان بیشتری برداشت. در ادامه، کلیات این فرایند (که در بیشتر کشورها کم‌وبیش مشابه است) به‌اختصار آمده است:

### ۱-۳-۶ قدم اول: تشکیل پرونده یا ثبت درخواست

تشکیل پرونده مستلزم پرداخت هزینه و افشای اطلاعات اختراع است که این کار معمولاً از طریق وکلا و کارگزاران خبره در کشور هدف، انجام می‌شود. برخی کشورها اقدام از طریق کارگزار ثبت اختراع صاحب صلاحیت در آن کشور را الزامی کرده‌اند و برخی آن را به انتخاب متقاضی ثبت گذاشته‌اند.

کارگزار ثبت اختراع با دریافت اطلاعات کامل اختراع از مخترع و احاطه بر قوانین ثبت اختراع آن کشور، متن درخواست را می‌نویسد. این متن (شامل شرح پیشینه، شرح اختراع، چکیده اختراع، ادعاینامه و ...) بسیار مهم و نگارش آن کاری



اطلاع می‌دهد که با پرداخت هزینه‌ای، نسبت به دریافت گواهی ثبت نهایی اختراع اقدام کند. رسیدن به این مرحله در برخی کشورها چند ماه تا چند سال به درازا می‌کشد.

### ۶-۳-۴ قدم چهارم: انتشار

متن کامل درخواست اختراع در بیشتر کشورها، هجده ماه پس از تاریخ تشکیل پرونده به‌صورت خودکار بر روی اینترنت قرار گرفته و اصطلاحاً منتشر می‌شود. اگر تا آن زمان، با ثبت نهایی اختراع موافقت شده باشد، همان متن نهایی با ادعاهای اصلاح‌شده منتشر می‌شود. اگر که مراحل ممیزی به درازا کشیده باشد، همان متن اولیه منتشر می‌شود تا بعدها با متن نهایی جایگزین شود.

### ۶-۳-۵ قدم پنجم: تمدید حق اختراع

حتی بعد از ثبت نهایی اختراع، باید هزینه‌هایی مربوط به حفظ اعتبار و تمدید آن سال‌به‌سال یا هر چند سال یک‌بار (با توجه به قانون کشور موردنظر) پرداخت شوند. حق هر اختراع را می‌توان نهایتاً تا بیست سال تمدید کرد و پس از آن اختراع منقضی شده و مرده تلقی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر عموم مردم می‌توانند پس از بیست سال از تاریخ تشکیل پرونده اولیه اختراع، نسبت به بهره‌برداری تجاری از اختراع بدون کسب مجوز از مخترع یا مالک اولیه اختراع اقدام کنند.

۷

## سؤالات متداول

۱-۷

### آیا ثبت یک اختراع نشان‌دهنده سطح بالای علمی مخترع آن است؟

خیر. یک اختراع ثبت‌شده لزوماً نشان‌دهنده سطح علمی مخترع نیست. ثبت نهایی اختراع تنها نشان‌دهنده برخورداری آن اختراع از الزامات سه‌گانه ثبت (تازگی، داشتن گام ابتکاری و امکان اجرا و تولید صنعتی) است. معیار صلاحیت علمی، انتشار مقالات پژوهشی در مجلات علمی معتبر است که سازوکار ارزیابی و داوری ویژه خود را دارد. ثبت اختراع، ابزاری برای کسب حق انحصاری محدود برای بهره‌برداری تجاری از اختراع است. بسیاری از اختراعات در کشورهای پیشرو، حاصل خلاقیت در بهبود اختراعات قبلی هستند و لزوماً از پشتوانه علمی زیادی برخوردار نیستند. اختراعاتی همچون قلابه مار<sup>۱</sup>، اسباب‌بازی

بسیار تخصصی است. هرگونه حمایت از اختراع در کشور هدف درگرو کلمه به کلمه این متن و به‌ویژه بخش ادعانامه آن است. تهیه این متن توسط کارگزار هزینه قابل‌توجهی دارد اما خطر ارائه متن غیرحرفه‌ای با توجه به پیامدهای آن در آینده می‌تواند قابل‌توجه باشد. نکته مهم این است که پس از تشکیل پرونده و ثبت درخواست اختراع، امکان افزودن مطالب جدید به متن وجود ندارد و هرگونه خطا در تهیه متن، پس از تشکیل پرونده عملاً غیرقابل‌جبران است. به‌بیان‌دیگر، ممکن است منافع اقتصادی سرشار و بلندمدت ناشی از یک اختراع مهم، به دلیل کوتاهی و اشتباه در تهیه متن اختراع به‌طور جزئی یا کلی از دست برود.

### ۶-۳-۲ قدم دوم: داوری ثبت اختراع

اداره ثبت اختراع کشور موردنظر پس از تشکیل پرونده، بررسی اختراع را به یکی از ممیزهای خود واگذار می‌کند. این ممیزان معمولاً علاوه بر داشتن سابقه تحصیلی در حوزه علمی و فنی مربوطه، متخصص حقوق مالکیت فکری در آن کشور هم هستند. به همین دلیل آن‌ها هم‌زمان از عهده شناخت ماهیت دقیق اختراع و مرزهای آن برآمده و هم می‌توانند در مورد قابلیت یا عدم قابلیت ثبت آن اختراع با دقت و جزئیات کامل نظر دهند. تصمیم‌گیری در زمینه قابلیت ثبت اختراع باید با استناد به الزامات سه‌گانه ثبت اختراع مطابق با تفسیر قانونی آن کشور انجام گیرد.

ممیز اداره ثبت اختراع، بررسی دقیق قابلیت ثبت را آغاز می‌کند. این بررسی معمولاً (با توجه به ترافیک و صف کاری آن ممیز) چند ماه به درازا می‌کشد. ممیز اداره ثبت اختراع وظیفه دارد که تا جایی که ممکن است به‌صورت مستند و مستدل از اعطای حق انحصاری به یک درخواست‌کننده ثبت اختراع جلوگیری کند؛ بنابراین در بیشتر موارد، با استناد به شواهد دقیق، با ثبت اختراع مخالفت کرده یا تنها با بخشی از ادعاهای درخواست شده موافقت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، ممیز وظیفه دارد که حوزه استحفاظی اختراع را تا حد ممکن کوچک نگه دارد. وی تصمیم و شواهد مورد اشاره خود را معمولاً در قالب «گزارش جستجو» به مخترع یا کارگزار وی ارائه می‌کند.

معمولاً مخترع یا کارگزار وی در مهلت زمانی مشخصی نسبت به این تصمیم به‌صورت مستدل واکنش نشان می‌دهند. معمولاً این واکنش در قالب یک اعتراض به همراه شواهد و مستندات لازم است. مجدداً لازم به ذکر است که در این مرحله، مخترع و کارگزار وی حق افزودن مطلبی جدید به متن اختراع اولیه ندارند و باید تمام ادله خود را بر پایه همان متن اولیه تهیه و ارائه کنند.

ممکن است این روند چندین بار تکرار شود تا اینکه درنهایت با ثبت اختراع در قالب ادعاهای اولیه یا اصلاح‌شده موافقت یا اساساً با ثبت آن اختراع مخالفت شود. روند پیگیری ثبت در این مرحله به چند دلیل می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد. از جمله تعداد ادعاها و تغییراتشان، تعداد تکرار روندهایی که به پاسخ نیاز دارند و اولویت/سرعت درخواست شده. البته این هزینه‌ها به پیچیدگی، گستره اختراع و شرایط درخواست پیگیری هم مربوط است. گاهی فقط هزینه‌های این مرحله در یک کشور به بیش از ده یا حتی بیست هزار دلار می‌رسد.

### ۶-۳-۳ قدم سوم: دریافت تأییدیه

در صورتی که ممیز از موجه بودن درخواست و برخورداری اختراع از الزامات مربوطه اطمینان حاصل کند، به متقاضی

حیوانات<sup>۱</sup>، ماسک هالووین همراه با فلش<sup>۲</sup> که در آمریکا ثبت شده‌اند، همگی از این گونه اختراعات به شمار می‌روند.

## ۲-۷

ثبت اختراع موقت با ثبت اختراع معمولی<sup>۳</sup> چه تفاوتی دارد؟

صرفاً در آمریکا، سازوکاری برای ثبت درخواست موقت اختراع وجود دارد. در این سازوکار، مخترع می‌تواند متنی را با هزینه‌ای اندک به همراه فرم درخواست ارائه کند. این متن ممیزی نمی‌شود و صرفاً یک تاریخ و شماره به آن تعلق می‌گیرد. سپس به مخترع از این تاریخ، دوازده ماه فرصت داده می‌شود که درخواست خود را با پرداخت همان هزینه‌های معمول، به یک درخواست عادی ثبت اختراع تبدیل کند و همان فرایند معمول ممیزی پس از آن بر روی این درخواست اختراع طی خواهد شد. در صورت تبدیل ثبت موقت به ثبت معمولی اختراع، زمان ارائه درخواست موقت به منزله تاریخ تشکیل پرونده ثبت معمولی محاسبه خواهد شد. زمان مهلت دوازده‌ماهه در آمریکا به هیچ‌وجه قابل تمدید نیست؛ بنابراین، گواهی ثبت موقت اختراع در آمریکا به‌خودی‌خود هیچ ارزش علمی یا حتی اختراعی ندارد و تنها فایده‌اش، نوعی رزرو زمانی برای اقدام برای ثبت معمولی اختراع است.

## ۸

## ساختار سند ثبت اختراع

هر سند ثبت اختراع از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- صفحه پوششی که شماره، نام مخترع، زمان ثبت و انتشار، اختراعات و کارهای قبلی مرتبط، خلاصه‌ای از اختراع موردنظر و دیگر اطلاعات مرتبط در آن نوشته می‌شود.
- تشریح کامل اختراع و نحوه پیاده‌سازی آن (شرح اختراع باید به‌گونه‌ای باشد که هر شخصی با مهارت‌های معمولی در آن حوزه بتواند با اتکا به آن، اختراع را بازآفرینی کند).
- نقشه‌هایی که اختراع را تشریح کرده و جزئیات آن را نشان می‌دهد.

اطلاعات حقوقی ثبت اختراع را می‌توان به‌طور خلاصه چنین برشمرد:

## ۱ اداره صادرکننده سند ثبت

آنچه حتماً باید مدنظر قرار گیرد این است که ثبت اختراع ماهیت سرزمینی دارد. به این معنا که اختراع فقط در کشوری حمایت می‌شود که در آن کشور به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین اطلاع از محل ثبت یا اداره‌ای که تقاضانامه ثبت اختراع به آن ارائه شده، نشان‌دهنده وجود حمایت قانونی بالقوه یا بالفعل از اختراع موردنظر در آن کشور است. منظور از حمایت قانونی بالقوه، اشاره به تقاضانامه‌های در دست بررسی است که در صورت موافقت نهایی با ثبت آن‌ها، عملاً حمایت قانونی بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شود. برای مثال، اگر نشان اداره ثبت اختراع کانادا بر روی یک سند ثبت اختراع درج شده باشد، می‌توان نوعی حمایت بالقوه از آن را در درون مرزهای کشور کانادا متصور بود.

## ۲

## نام و آدرس مخترع

مخترع علاوه بر حقوق مادی که قابل‌واگذاری است، از حقوق معنوی نیز برخوردار است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان وی را از آن‌ها محروم کرد. یکی از این حقوق، حق شناخته شدن به‌عنوان مخترع آن اختراع است. به بیانی ساده‌تر، حتی اگر شرکتی حقوق مادی اختراع را از وی خریده باشد حق ندارد دیگری را به‌عنوان مخترع معرفی کند. به همین دلیل بر روی اسناد ثبت اختراع، نام و نشانی مخترع یا مخترعین آن اختراع درج می‌شود.

## ۳

## نام و آدرس مالک اختراع (شخص/شرکت)

ممکن است مالک اختراع همان مخترع باشد. گاهی نیز فرد یا شرکتی هزینه فعالیت‌های لازم برای رسیدن به اختراع را می‌پردازد و در نتیجه مالک اختراع به شمار می‌رود. بیشتر اختراعاتی که در دنیا ثبت می‌شود، حاصل پژوهش‌های برنامه‌ریزی‌شده شرکت‌ها است و معمولاً مخترعین در استخدام این شرکت‌ها هستند؛ بنابراین مالک بیشتر اختراعات ثبت‌شده، شرکت‌ها هستند که از آن اختراعات در جهت افزایش توان رقابت یا سودآوری خود استفاده می‌کنند.

## ۴

## تاریخ تشکیل پرونده

معمولاً در اسناد ثبت اختراع تاریخ‌های مختلفی (همچون تاریخ انتشار، تاریخ ثبت نهایی و ...) درج می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها تاریخ تشکیل پرونده است. در کشورهایی که اصل «تقدم ثبت» حاکم است، تمامی حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع به شخصی تعلق می‌گیرد که اختراعش را زودتر در آن کشور ارائه کرده باشد. البته بدیهی است که متقاضی ثبت (پیش از مراجعه به دادگاه برای اعمال حق خود) باید تمامی مراحل ثبت اختراع را با موفقیت پشت

۱ Animal toy, Patent Number: 6360693

۲ Halloween mask with flash device, Patent Number: 6035447

۳ Provisional – Nonprovisional

۴ برگرفته از کتاب «آشنایی با اطلاعات اسناد ثبت اختراع»، مؤلف سید کامران باقری، انتشارات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

سر گذاشته و گواهی ثبت نهایی را دریافت کرده باشد. در صورت اعطای گواهی نهایی ثبت، دادگاه‌ها تاریخ تشکیل پرونده را تاریخ رسمی شروع حمایت به شمار می‌آورد.

## ۵ تاریخ حق تقدم

هر صاحب اختراعی که تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای عضو معاهده پاریس ارائه نموده باشد، می‌تواند تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای دیگر عضو اتحادیه ارائه بنماید و برای ثبت اختراع خود در سایر کشورهای اتحادیه در مدت ۱۲ ماه پس از تقاضای ثبت اولیه حق تقدم دارد، مگر آنکه اختراع به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد<sup>۱</sup>.

## ۶ ادعانامه

مرز دقیق حوزه تحت حمایت حق اختراع در ادعانامه، در قالب جملات دقیق فنی حقوقی ادعاها تعیین می‌شود. به عبارت دیگر جان‌مایه اختراع در این قسمت منعکس می‌گردد و مابقی اجزاء را می‌توان تا حد زیادی مقدمه یا پشتیبان ادعاها بشمار آورد. دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی ثبت اختراع، در تفسیر از کلمات بکار رفته در ادعاها استفاده می‌کنند (بنابراین شرح اختراع باید ادعاها را پشتیبانی کند)، اما در تعیین محدوده اختراع تنها به ادعانامه استناد خواهند کرد. به دلیل همین حساسیت است که معمولاً کلمه به کلمه ادعاها توسط مشاوران ثبت اختراع با دقت هرچه فراوان‌تر گزینش می‌شوند. اگر نگارش متن درخواست ثبت اختراع توسط کسی انجام شود که با چهارچوب تدوین ادعاها آشنا نباشد، به احتمال فراوان آن متن (حتی در صورت ثبت) نمی‌تواند پوشش دقیق و مناسبی برای اختراع فراهم آورده و منافع مالک اختراع را تأمین کند.