

«شیوه‌نامه اجرایی حمایت‌های کانون مدیریت دارایی‌های فکری از ثبت اختراع خارجی»

مقدمه

کانون مدیریت دارایی‌های فکری به عنوان متولی رسیدگی به درخواست ثبت اختراع مخترعان، فناوران و نوآوران کشور، مسئولیت ارزیابی و تأیید صلاحیت آنها برای ثبت اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی و بهره‌مندی از حمایت‌های مربوطه را بر عهده دارد. شیوه‌نامه اجرایی حاضر، با هدف تسهیل و حمایت از فرآیند ثبت اختراع تحت معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) و ورود به فاز ملی کشورهای خارجی تدوین شده است.

ماده ۱- تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در شیوه‌نامه حاضر استفاده می‌شوند:

معاونت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است.

مرکز: مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت است.

کانون: کانون مدیریت دارایی‌های فکری به‌عنوان نهاد مجری ثبت اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی است.

کارگزار: یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ثبت اختراع و تجاری‌سازی فناوری است که صلاحیت آن برای ثبت به‌وسیله مرکز تأیید شده است.

صندوق: یکی از صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی است که به عنوان نهاد کارگزار مالی، وظیفه ارائه تسهیلات و اخذ تضامین را بر عهده دارد.

اختراع: محصول، فرآیند یا روشی است که راه‌حل نوینی برای انجام کاری ارائه می‌دهد یا راهکار فنی جدیدی به‌منظور حل مشکل فنی پیشنهاد می‌کند و با الزامات ثبت اختراع انطباق دارد.

مخترع/مخترعان: تمامی افراد حقیقی است که در شکل‌گیری ادعاهای اختراع نقش دارند.

مالک/مالکان: تمامی افراد حقیقی و افراد حقوقی اعم از سازمان‌ها، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، استارت‌آپ‌ها و غیره است که صاحب کل یا بخشی از منافع مادی اختراع هستند.

درخواست: درخواست ثبت اختراع خارجی برای دریافت حمایت از کانون است.

متقاضی/متقاضیان: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است که در درخواست ثبت اختراع به عنوان مخترع یا مالک نقش دارند.

متقاضی رابط: متقاضی ارسال‌کننده درخواست به نمایندگی از تمامی متقاضیان که مسئولیت تمامی ارتباطات با کانون، کارگزار و صندوق را از لحاظ جنبه‌های فنی و مالی درخواست بر عهده دارد و متعهد به رعایت تمامی حقوق مخترعان و مالکان درخواست است.

PCT: اظهارنامه‌ای است که از طریق معاهده همکاری پتنت (PCT) به ثبت رسیده است و حق تقدم ادعای اظهارنامه را به مدت ۳۰ ماه از تاریخ حق تقدم در بیش از ۱۵۰ کشور عضو معاهده برای متقاضی حفظ می‌کند. تاریخ حق تقدم: تاریخ درج‌شده در بخش اطلاعات حق تقدم (Priority Data) اظهارنامه PCT یا در صورت عدم وجود حق تقدم، تاریخ تشکیل پرونده PCT Filing Date می‌باشد.

ثبت اختراع در فاز ملی: تشکیل پرونده برای اظهارنامه PCT در یک یا چند اداره ثبت اختراع کشورهای خارجی عضو معاهده به منظور دریافت گواهی ثبت اختراع در آن کشور است.

آفیس اکشن: اعلانی است که در فرآیند ثبت اختراع توسط اداره ثبت اختراع صادر می‌شود.

گواهی ثبت اختراع: سندی مبنی بر اعطای حق مالکیت به مالک اختراع توسط اداره ثبت اختراع است.

ماده ۲- فرآیند اجرایی

۲-۱- ارسال درخواست به کانون

۲-۱-۱- ارسال درخواست به کانون توسط متقاضی رابط و از طریق پست الکترونیکی به نشانی ipmc.foreign@isti.ir امکان‌پذیر است. به این منظور لازم است فرم درخواست شامل تعهدنامه،

مشخصات مخترعان و مالکان به همراه فرم شرح دقیق اختراع و مستندات مورد نیاز، تکمیل و ارسال شوند. مسئولیت ارسال کامل و صحیح اطلاعات مخترعان و مالکان بر عهده متقاضی رابط بوده و تغییر اسامی مخترعان و مالکان امکان پذیر نمی باشد.

۲-۱-۲- متقاضی رابط موظف است در فرم درخواست، نسبت به انتخاب کارگزار مورد نظر خود از میان فهرست کارگزاران کانون اقدام نماید. پس از ارجاع درخواست به کارگزار انتخاب شده، تغییر کارگزار امکان پذیر نیست.

۲-۱-۳- برای درخواست های با متقاضی حقوقی، لازم است تا متقاضی رابط عضو هیئت علمی (دانشگاه، پژوهشگاه، موسسات و غیره) یا مدیر عامل (شرکت ها، استارت آپ ها و غیره) باشد.

۲-۲- بررسی اولیه

۲-۲-۱- فرم ها و مستندات ارسال شده توسط متقاضی رابط در کانون مورد بررسی اولیه و شکلی قرار می گیرد.

۲-۲-۲- درخواستی که موضوع آن از منظر معاهدات بین المللی و قوانین مالکیت فکری قابلیت ثبت نداشته باشد مورد حمایت نیست. از جمله:

- کشفیات (مانند پیدا کردن یک گیاه یا ماده معدنی در طبیعت)، نظریه های علمی، روش های ریاضی، روش های درمانی، نظریه های روان شناسی، آثار هنری (مانند نقاشی)، نظریه های اقتصادی و تجاری و روش های کسب و کار؛
- موضوعات انتزاعی که قابل ساخت نیستند (مانند برنامه های ورزشی) و یا در مرحله طراحی مفهومی هستند؛
- طرح ها، قواعد و روش های اجرای فعالیت ذهنی مانند بازی ها.

۲-۲-۳- درخواستی که به هر زبانی در هر نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی (در قالب کتاب، مقاله، ثبت اختراع، کنفرانس، همایش، نمایشگاه، پایان نامه، خبر، معاهده و غیره) یا استفاده عملی افشا شده باشد، مورد حمایت قرار نمی گیرد.

۲-۳- ارزیابی اختراع پذیری

۲-۳-۱- در صورت تأیید درخواست در بررسی اولیه، شرایط اختراع‌پذیری و الزامات ثبت اختراع (از قبیل نوآوری، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۲-۳-۲- درخواستی که از زمان ثبت اظهارنامه (تاریخ تشکیل پرونده) آن در اداره ثبت اختراع ایران یا دیگر کشورها (از جمله ثبت موقت آمریکا یا Provisional) بیشتر از هفت ماه گذشته باشد، مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

۲-۳-۳- درخواستی که قبلاً برای کانون ارسال شده و شرایط اختراع‌پذیری آن احراز نشده باشد، مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

۲-۳-۴- از تمام هزینه ارزیابی اختراع‌پذیری به‌صورت بلاعوض حمایت می‌شود.

۲-۳-۵- در صورت عدم احراز شرایط اختراع‌پذیری، متقاضی رابط می‌تواند در صورت داشتن مستندات تکمیلی نسبت به نتیجه ارزیابی اعتراض نموده و طی مدت ۲۰ روز برای درخواست ارزیابی مجدد با پرداخت هزینه مربوطه اقدام نماید.

۲-۴- بررسی ارزش اقتصادی درخواست

در صورت احراز شرایط اختراع‌پذیری، درخواست توسط کانون از لحاظ ارزش اقتصادی و بر اساس معیارهایی از جمله حجم بالقوه و بالفعل بازار، میزان نیاز به محصول، میزان منفعت (pain or gain)، ارزش پیشنهادی محصول نسبت به رقبا و میزان آشنایی فناور با بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت عدم احراز شاخص‌های ارزش اقتصادی، درخواست مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

۲-۵- حمایت از ثبت اختراع تحت معاهده PCT

۲-۵-۱- حمایت از درخواست ثبت اختراع تحت معاهده PCT شامل هزینه‌های نگارش متن اختراع (شرح اختراع، ادعاها، چکیده، نقشه‌ها و غیره)، هزینه‌های اداری تشکیل پرونده، هزینه جستجو و هزینه خدمات کارگزار است.

۲-۵-۲- حمایت از ثبت PCT، به صورت وام به مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (همراه ارائه تضامین لازم توسط متقاضی رابط به صندوق) است. مبلغ وام پس از تشکیل پرونده PCT، با تأیید کانون و از طریق صندوق به حساب کارگزار واریز می‌شود.

۲-۵-۳- سود وام ارائه شده سالانه ۴ درصد و مدت بازپرداخت آن ۲۴ ماهه است. دوره تنفس وام ۲۴ ماه پس از پایان تاریخ انعقاد قرارداد با صندوق است. میزان و نوع تضامین با توجه به رتبه اعتباری متقاضی رابط و توسط کانون تعیین می‌شود. شرایط و نحوه انعقاد قرارداد متقاضی رابط با صندوق و ارائه تضامین و همچنین نحوه بازپرداخت وام، مطابق با شیوه‌نامه‌های صندوق است.

۲-۵-۴- حمایت بند ۲-۵-۲ مربوط به تشکیل پرونده‌های با متقاضی حقیقی است. چنانچه درخواستی دارای متقاضی حقوقی باشد، پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های مربوطه بر عهده متقاضی است.

۲-۵-۵- چنانچه مبلغ فاکتور صادر شده توسط کارگزار به دلایلی اعم از تعداد صفحات اظهارنامه PCT و نوسانات نرخ ارز، بیشتر از مبلغ وام باشد، پرداخت مابه‌التفاوت آن به کارگزار بر عهده متقاضی است.

۲-۵-۶- پس از استعلام اعتبارسنجی متقاضی رابط، کانون نسبت به معرفی متقاضی رابط به صندوق می‌کند و متقاضی رابط موظف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به انعقاد قرارداد با صندوق و ارائه تضامین لازم اقدام نماید. تبصره ۱- چنانچه متقاضی رابط در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضامین اقدام ننماید؛ به منزله انصراف از درخواست تلقی می‌شود و در صورت پیگیری مجدد متقاضی رابط برای ارائه تضامین، لازم است شرایط اختراع‌پذیری مجدداً احراز شود که هزینه‌های مربوطه بر عهده متقاضی است.

۲-۵-۷- پس از ارائه تضامین لازم به صندوق، درخواست به منظور نگارش متن اختراع و ثبت اظهارنامه به کارگزار ارجاع می‌شود. متقاضی متعهد است پس از اطلاع‌رسانی کانون، نسبت به برقراری ارتباط و همکاری کامل با کارگزار اقدام نموده و ضمن انعقاد قرارداد با کارگزار، مستندات و مدارک مورد نیاز را در اختیار کارگزار قرار دهد؛ در غیر این صورت، مسئولیت اتمام مهلت‌های قانونی و حق تقدم اختراع بر عهده متقاضی است.

۲-۵-۸- چنانچه در هر مرحله‌ای پس از ارسال درخواست و پیش از ثبت PCT، متقاضی درخواست را مطابق با بند ۲-۲-۳ افشا نماید، حمایت از درخواست کان‌لم‌یکن تلقی شده و بازپرداخت هزینه‌های انجام شده تا آن مرحله بر عهده متقاضی است.

۲-۵-۹- چنانچه در حین فرآیند نگارش درخت و یا پیش از تشکیل پرونده PCT، عدم امکان ثبت اظهارنامه PCT به هر دلیلی توسط کارگزار تشخیص داده شود، پس از بررسی و تأیید کانون، حمایت از درخواست کان‌لم‌یکن می‌شود.

تبصره ۲- تعداد درخواست مورد حمایت برای هر متقاضی در سال با تشخیص کانون می‌تواند دارای محدودیت باشد.

۲-۶- حمایت از ثبت اختراع در فاز ملی کشور خارجی

۲-۶-۱- حمایت از ثبت اختراع در فاز ملی کشور خارجی شامل اظهارنامه‌های PCT است که حداکثر ظرف مدت ۲۴ ماه پس از ثبت (تا ۶ ماه پیش از اتمام مهلت ۳۰ ماهه PCT) تجاری شده باشند. متقاضی رابط می‌تواند در این بازه زمانی فرم مربوط به درخواست ثبت اختراع در فاز ملی خارجی را به همراه مستندات لازم برای ارزیابی تجاری از طریق پست الکترونیکی به نشانی ipmc.foreign@isti.ir به کانون ارسال نماید.

۲-۶-۲- ارزیابی تجاری اختراع با در نظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر نیاز بازار، شناخت مشتری، سطح بلوغ فناوری (TRL)، سطح آمادگی تجاری (CRL) زیرساخت‌های تولید و زنجیره تأمین، ساختار و توانمندی‌های اجرایی، بازاریابی و فروش توسط کارگزار انجام می‌شود.

تبصره ۳- اظهارنامه‌های PCT که از مسیری خارج از مسیر حمایتی کانون به ثبت رسیده‌اند، در صورتی مورد ارزیابی تجاری قرار می‌گیرند که علاوه بر احراز شرایط بند ۱-۳-۲، کیفیت نگارش متن آن نیز مورد بررسی و تأیید کانون قرار گیرد.

۲-۶-۳- حمایت از درخواست ثبت اختراع در فاز ملی برای یک کشور خارجی، به میزان ۹۰ درصد و به صورت بلاعوض است. پس از اعلام حمایت کانون از درخواست ثبت اختراع در فاز ملی و پس از انعقاد قرارداد بین متقاضی و کارگزار، متقاضی موظف است نسبت به پرداخت سهم خود به کارگزار اقدام نماید.

۲-۶-۴- حمایت از ثبت اختراع در کشورهای خارجی دوم و سوم براساس درخواست متقاضی با ارائه مستندات تجاری‌سازی محصول در کشورهای هدف، پس از بررسی و تأیید کانون انجام می‌شود. میزان حمایت در کشورهای دوم و سوم به ترتیب به میزان ۵۰ و ۲۰ درصد و به صورت بلاعوض است.

تبصره ۴- تعیین کشورهای خارجی برای ثبت اختراع در فاز ملی و اولویت آن‌ها بر عهده کانون است.

تبصره ۵- چنانچه هزینه‌های ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع کشور خارجی بیشتر از هزینه‌های تشکیل پرونده، آفیس اکشن، صدور گواهی ثبت اختراع و غیره در اداره ثبت اختراع کشور آمریکا باشد، سقف حمایتی معادل با هزینه‌های ثبت اختراع در آمریکا در نظر گرفته می‌شود و مابقی هزینه‌ها بر عهده متقاضی است.

۲-۶-۵- چنانچه درخواست برای ثبت اختراع در فاز ملی خارجی مورد حمایت قرار گیرد، تسهیلات ارائه شده برای ثبت PCT، بلاعوض شده و تضامین دریافت شده تودیع داده می‌شود.

۲-۷-۷- ارجاع به کارگزار برای ثبت در اداره ثبت اختراع خارجی

۲-۷-۱- پس از تأیید حمایت از ثبت در فاز ملی، درخواست برای تشکیل پرونده و پیگیری امور ثبتی به کارگزار ارجاع داده می‌شود. پس از انعقاد قرارداد بین متقاضی و کارگزار، متقاضی ملزم به پرداخت سهم خود بر اساس حمایت صورت گرفته و مطابق با فاکتور صادرشده توسط کارگزار است. مبلغ حمایتی پس از انجام خدمات و صدور فاکتور توسط کارگزار به حساب کارگزار واریز می‌شود.

۲-۷-۲- حمایت از ثبت در فاز ملی صرفاً شامل هزینه‌های اداری تشکیل پرونده در اداره ثبت اختراع، هزینه‌های جستجو و ارزیابی، هزینه خدمات کارگزار، هزینه تهیه پاسخ به اعلان‌ها (Notice) و آفیس اکشن‌های (Office Action) صادره، پرداخت هزینه‌های انتشار گواهی اختراع (Issue fee) و پیگیری و انجام آنها بر عهده کارگزار است.

۲-۷-۳- حمایت از ثبت در فاز ملی شامل پرداخت هزینه تمدید و نگهداری پتنت (Maintenance fee) نمی‌شود و مسئولیت پرداخت هزینه نگهداری آن بر عهده متقاضی است.

۲-۷-۴- چنانچه بر اساس قوانین ادارات ثبت اختراع کشورهای خارجی، متقاضی در هنگام تشکیل پرونده از نوع سازمان‌های بزرگ (Large Entity) محسوب شود، هزینه‌های اضافی بر عهده متقاضی است.

۲-۷-۵- چنانچه پیش از ثبت اختراع و یا در حین فرآیند ثبت، عدم امکان ثبت یا ادامه فرآیند به هر دلیلی توسط کارگزار تشخیص داده شود، پس از بررسی و تأیید کانون، درخواست از دستور کار خارج می‌شود.

۲-۷-۶- چنانچه بنابه هر دلیلی در فرآیند ثبت، نیاز به اقدامات اضافی (مانند ثبت اختراع دوم، ثبت اختراع تکمیلی، درخواست ادامه ارزیابی، اعتراض به ارزیابی و غیره) باشد، با پیشنهاد کارگزار و پس از بررسی کانون در مورد حمایت از آن تصمیم‌گیری می‌شود.

۲-۷-۷- چنانچه در فرآیند ثبت، کارگزار تشخیص دهد که ادامه فرآیند منجر به احراز شرایط اختراع‌پذیری و صدور گواهی ثبت اختراع نمی‌شود، پس از بررسی و تأیید کانون، ادامه پیگیری امور ثبت کانون‌یکن شده و پرونده در آن اداره ثبت اختراع بسته (Abandoned) می‌شود.

تبصره ۶- تعهدات معاونت، مرکز و کانون، از جنس تسهیل‌گری بوده و به‌هیچ‌وجه موفقیت فرآیند اعطای گواهی ثبت اختراع را تضمین نمی‌کند.

تبصره ۷- چنانچه حمایت از ثبت اختراع در فاز ملی به هر دلیلی، از جمله عدم تأمین اعتبار مالی از سوی معاونت، به حالت تعلیق درآید، کانون مراتب را به صورت مکتوب (ارسال نامه یا پست الکترونیک) به متقاضی رابط و کارگزار اعلام می‌کند.

ماده ۳- اعلام نقص درخواست و نحوه پاسخ‌دهی

۳-۱- چنانچه در هر یک از مراحل فرآیند اجرایی، نیاز به اصلاح یا تکمیل اطلاعات و مستندات باشد، اعلام نقص به متقاضی رابط از طریق پست الکترونیکی (توسط کانون یا کارگزار) اطلاع داده می‌شود و متقاضی رابط موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به رفع نقص درخواست اقدام نماید.

۳-۲- عدم رفع نقص درخواست توسط متقاضی رابط در مهلت تعیین شده، به منزله انصراف از درخواست تلقی می‌شود.

ماده ۴- انصراف از درخواست

۴-۱- چنانچه متقاضی در هر مرحله‌ای از ادامه و پیگیری فرآیند منصرف شود، مکلف است مراتب را به صورت مکتوب به کانون اعلام نماید.

۴-۲- چنانچه متقاضی در هر مرحله‌ای سهم خود از هزینه‌های ثبت اختراع را پرداخت ننماید، به منزله انصراف از درخواست تلقی می‌شود.

۴-۳- در صورت انصراف متقاضی، در صورتی که ادله ارائه شده مورد تأیید کانون نباشد، متقاضی مکلف است تا تمامی حمایت مالی صورت گرفته تا آن مرحله را به کانون پرداخت کند.

ماده ۵- نقض موارد قانونی

کانون در موارد ذیل مجاز است متقاضی را جریمه یا محروم نماید و یا از طرق قانونی و متناسب با نقض، اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهد و درخواست مربوطه را از روند حمایت خارج کند:

- تقلب علمی و ارسال تصاویر و دستاوردهای دیگران به کانون (هرچند با کسب رضایت کامل آن‌ها)؛
- اعلام نکردن اسامی تمامی متقاضیان (مخترعان و مالکان) در درخواست ارسالی؛
- هرگونه عدم همکاری یا ایجاد اختلال در فرآیندهای این کانون و یا کارگزاران آن؛
- عدم رعایت مفاد شیوه‌نامه و قراردادهای منعقد شده میان متقاضی، کانون، کارگزار و صندوق.
-

ماده ۶- تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه در ۱ مقدمه، ۶ ماده و ۷ تبصره تدوین شده و به تصویب مرکز رسیده و لازم‌الاجرا است.