

نحوه نگارش گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت

■ دکتر محمدرضا بختیاری، عضو هیئت علمی
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
bakhtiari@irost.ir
■ مهندس سیدکامران باقری، رئیس واحد
مالکیت معنوی پژوهشگاه صنعت نفت
bagherisk@ripi.ir



پیکیده

امروزه بخش اعظم دارایی‌های شرکت‌ها و مراکز پژوهشی مهم جهان را دارایی‌های فکری آنان تشکیل می‌دهد. این دارایی‌ها که به طور عمده حاصل فعالیت‌های فکری و تحقیقاتی است به شکل‌های گوناگون دیده می‌شود و انواع مهم آن عبارت است از اختراع ثبت شده (پتنت)، علائم تجاری و خدمات، طرح‌های صنعتی و رازهای تجاری.

همانطور که حقوق اشخاص مالک دارایی‌های عادی فیزیکی و مرسوم مثل زمین، ساختمان، اتومبیل و... در قوانین کشورها پیش‌بینی شده، حقوق مرتبط با دارایی‌های فکری نیز در حقوق مالکیت فکری دیده شده است.

بنابراین حقوق مالکیت فکری به معنای عام خود عبارت است از حقوق قانونی حاصل از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری، حقوق مالکیت فکری به دو بخش مالکیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می‌شود.

اختراع، چگونگی ثبت و حمایت از آن از مباحث مهم حقوق مالکیت صنعتی محسوب می‌شود. در این مقاله سعی شده در مورد شرایط اختراع برای ثبت و نحوه تنظیم گزارش اختراع اطلاعات کاربردی ارائه گردد.

واژه‌های کلیدی

ثبت پتنت، ثبت اختراع

کلیدات ثبت اختراع

طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری^۱ اختراع، محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را برای انجام کار ارائه می‌دهد یا راه حل فنی جدیدی

را برای حل مشکلی خاص پیشنهاد می‌کند. به عبارت ساده‌تر اختراع راه حلی است که برای اولین بار به منظور حل مشکلی ارائه می‌گردد. گواهینامه پتنت یا حق ثبت اختراع، از سوی دولت کشور مورد تقاضا به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. دارنده گواهینامه پتنت دارای حق انحصاری برای بهره‌برداری از اختراع ثبت شده است. پتنت، حمایت قانونی از اختراع را برای دارنده آن تأمین می‌کند. این حمایت برای مدت محدودی (حداکثر بیست سال) در ازای افشای جزئیات اختراع برای عموم، صورت می‌گیرد. حمایت پتنت به این معناست که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه پتنت به صورت تجاری تولید، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند. باید به این نکته مهم توجه داشت که پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست، بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد. حقوق پتنت معمولاً پس از ارائه دادخواست از سوی دارنده آن به دادگاه، احقاق می‌شود. در بیشتر نظام‌ها، دادگاه شخص یا اشخاص نقض کننده حقوق پتنت را از این کار باز داشته و وی را مکلف به جبران خسارت‌های وارده به صاحب حق اختراع می‌نماید. همچنین چنانچه شخص ثالثی در دادگاه حق اعطا شده پتنت را به چالش کشیده و در این امر موفق شود، حق پتنت اعطا شده غیر معتبر شناخته خواهد شد. به عنوان مثال اگر بتواند ثابت کند که اختراع فاقد شرایط قانونی

1. World Intellectual Property Organization (WIPO)

لازم برای ثبت بوده است.

دارنده پتنت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی می‌تواند در طول مدت حمایت، از اختراع وی بهره‌برداری کند. وی می‌تواند با انعقاد قرارداد، اجازه یا گواهینامه استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار کند. همچنین می‌تواند حق اختراع خود را به طور کامل به دیگری واگذار نماید. در این صورت، خریدار دارنده جدید آن اختراع شناخته خواهد شد.

با انقضای دوره زمانی پتنت (حداکثر ۲۰ سال از زمان ثبت تقاضانامه) حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم قرار می‌گیرد. یعنی دارنده پتنت دیگر دارای حق اختراع نیست و هر شخصی می‌تواند از آن اختراع بهره‌برداری تجاری کند.

شرایط ثبت اختراع

به طور کلی اختراعی قابل ثبت است که حداقل شرایط ذیل در آن محقق باشد:

- نو^۱ باشد؛ اختراع باید دارای ویژگی جدیدی باشد که سابقه آن ویژگی در دانش و زمینه فنی مربوط به آن اختراع پیش‌بینی نشده باشد. به این دانش موجود در اصطلاح دانش پیشین^۲ اطلاق می‌گردد. دفاتر ثبت اختراع با استفاده از روش‌های تخصصی و فراگیر، تمام بانک‌های اطلاعاتی شامل پتنت‌ها، مقالات و اینترنت را جستجو کرده تا تحقق این شرط را احراز نمایند.
- دارای گام ابتکاری^۳ باشد؛ اختراع باید علاوه بر نو بودن، موجب ارتقاء قابل توجهی در حیطه خود شود. به طوری که استنتاج آن توسط فردی با دانش متوسط در آن زمینه امری بدیهی محسوب نشود. به عبارت دیگر راه حل فنی که اختراع برای حل مشکل پیشنهاد می‌کند، باید

نسبت به سایر راه حل‌های احتمالی موجود، مزیت قابل توجهی داشته باشد. در واقع اختراع باید بتواند در حوزه خود یکی از مشکلات موجود را که هنوز راه حلی برای آن پیدا نشده است حل نماید تا دارای گام ابتکاری باشد.

۳. فایده عملی^۴ داشته باشد؛ اختراع نباید صرفاً به صورت نظری باشد، بلکه باید قابلیت استفاده عملی و تولید در صنعت را داشته باشد. یعنی چنانچه راه حل ارائه شده دو شرط قبلی را داشته باشد ولی تولید آن در عمل و صنعت ممکن نباشد، اختراع تلقی نخواهد شد.

۴. مشمول موارد غیر قابل ثبت^۵ نباشد؛ علاوه بر سه شرط فوق در بیشتر کشورها قوانینی وجود دارد که به موجب آنها نمی‌توان بعضی از اختراعات را در آن سرزمین به ثبت رساند. مثل آنچه که بر خلاف نظم عمومی و اخلاقیات باشد، یا کشف‌ها و نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی، گونه‌های گیاهی و حیوانی، روش‌های معالجه یا تشخیص بیماری در انسان و دام و نرم‌افزارهای کامپیوتری که فاقد اثرات فنی هستند.

طبق قوانین اکثر کشورهای جهان موارد زیر را نمی‌توان به عنوان اختراع به ثبت رساند:

- کشفیات (موادی که از قبل در طبیعت موجود است)؛
- نظریه‌های علمی؛
- روش‌های ریاضی؛
- طرح‌ها و نقشه‌ها؛
- قواعد و روش‌ها (مثل روش انجام تجارت، فعالیت ذهنی، بازی)؛
- نرم‌افزار رایانه‌ای فاقد اثر فنی؛
- روش تشخیص یا معالجه بیماری در انسان یا دام؛
- گونه‌های گیاهی یا جانوری یا روش ایجاد

آنها؛

■ اختراعی که استفاده تجاری آن محل نظم عمومی یا اصول اخلاقی باشد. در آمریکا می‌توان گونه‌های گیاهی را با عنوان اختراع کوچک یا پتنت خاص گیاه ثبت کرد و در انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی می‌توان گونه‌های گیاهی را تحت معاهده UPOV ثبت نمود. لازم به ذکر است که گونه‌های گیاهی یا جانوری تراریخته^۶ را به شرطی که گونه جدیدی نباشند می‌توان به ثبت رساند.

بگونه‌نگی تدوین گزارش اختراع

برای دستیابی به گواهینامه ثبت اختراع، لازم است تقاضانامه ثبت پتنت به اداره ثبت اختراعات کشور یا کشورهای مورد نظر ارائه گردد. بخش مهمی از تقاضانامه را گزارش اختراع تشکیل می‌دهد که لازم است مخترع و نماینده او با نحوه تهیه آن آشنایی کامل داشته باشند. در این مقاله به معرفی ساختار و نحوه آماده‌سازی گزارش اختراع پرداخته خواهد شد.

همانطور که قبلاً بیان شد اصولاً گام نخست در ثبت اختراع و کسب پتنت در هر کشور ارائه تقاضانامه پتنت و تشکیل پرونده در اداره ثبت اختراعات آن کشور است.

جزء اصلی تقاضانامه را شرح اختراع تشکیل می‌دهد. تدوین شرح اختراع باید به نحوی صحیح صورت گیرد. به طوری که حاوی اطلاعات لازم جهت ثبت در ادارات ثبت اختراع کشور یا کشورهای مورد نظر باشد. لازم است این اطلاعات به گونه‌ای نوشته شود که با مطالعه متن آن، شرایط عمومی قابلیت ثبت اختراع یعنی نو بودن، دارا بودن گام ابتکاری و مفید بودن عملی آن، مستفاد گردد. درست است که معمولاً وکلای

1. Novelty
2. Prior Art

3. Inventive step
4. Practical

5. Un Patentable Subject Matter
6. Transgenic

پتنت مبادرت به نگارش پیش‌نویس پتنت می‌کنند، ولی برای شروع کار به گزارش کامل، دقیق و صحیح اختراع نیازمندند که توسط مخترع یا مخترعان نوشته می‌شود. بنابراین هر قدر مخترع با چگونگی تهیه و تدوین گزارش اختراع و جنبه‌های فنی آن آشنایی بیشتری داشته باشد، در وهله اول به خود و در مراحل بعدی به وکیل خود کمک بیشتری خواهد کرد. این راهنما برای اولین بار در کشور تهیه شده و امید است با مطالعه آن، مخترعین، نوآوران و افراد فعال در زمینه ثبت اختراعات با نحوه نگارش و تدوین شرح اختراع آشنایی بیشتری پیدا کنند. به طور کلی گزارش اختراع روی کاغذ A4 سفید و به صورت یک رو نوشته می‌شود و حاوی چهار بخش اصلی شرح اختراع، ادعاها، اشکال و چکیده است که هر بخش باید روی کاغذ یا کاغذهای جداگانه نوشته شود. همه برگه‌ها به ترتیب شماره در قسمت مرکزی بالای برگه شماره‌بندی می‌شوند. حداقل فاصله متن از لبه‌های کاغذ به قرار زیر است:

فاصله از بالا: ۲ سانتیمتر؛ فاصله از

سمت راست: در متن فارسی ۲/۵ سانتیمتر و در متن انگلیسی ۲ سانتیمتر؛ فاصله از سمت چپ: در متن فارسی ۲ سانتیمتر و در متن انگلیسی ۲/۵ سانتیمتر، فاصله از پایین: ۲ سانتیمتر.

خطوط هر برگه از شرح و ادعاها در سری ۵ تایی در سمت راست برگه (برای متن فارسی) و در سمت چپ برگه (برای متن انگلیسی) دسته‌بندی می‌شوند. فاصله بین خطوط باید ۱/۵

سانتیمتر باشد.

در اینجا در مورد هر یک از بخش‌های اصلی گزارش اختراع توضیحاتی داده می‌شود.

۱. شرح اختراع

در بخش شرح اختراع جزئیات اختراع ذکر می‌شود که خود شامل بخش‌های زیر است:

■ عنوان اختراع؛

لازم است عنوانی کلی برای اختراع مورد نظر انتخاب کرد.

کننده آن، عنوان و نویسنده کتاب، ناشر، محل و زمان انتشار، شماره صفحات و در صورتی که مرجع مجله باشد عنوان مقاله، سال انتشار، موضوع و شماره صفحات باید ذکر شود.

■ ارزیابی و قضاوت در مورد دانش فنی موجود؛

در این قسمت به دانش فنی موجود در حوزه فناوری مربوطه و مشکلاتی که هنوز حل نشده باقی مانده اشاره می‌گردد.

■ افشای اختراع مورد نظر؛

در این قسمت مشخصات کامل اختراع مورد نظر از لحاظ فنی آورده می‌شود. در قسمت افشای اختراع باید مشکل فنی را که اختراع برای حل آن طراحی شده و نیز راه حل ارائه شده را به وضوح توصیف کرد.

■ شرح تصاویر استفاده شده؛

در صورت استفاده از تصاویر، آنچه که در عکس‌ها نشان داده شده به طور مختصر با ذکر شماره شرح داده می‌شود.

■ شرح کاربرد صنعتی اختراع؛

لازم است کاربرد صنعتی اختراع شرح داده شود. یعنی قابلیت تولید مورد اختراع در خط تولید و کارخانه

توصیف شود.

نکته قابل توجه اینکه تقاضانامه ثبت اختراع فقط مربوط به یک اختراع واحد است یا گروهی از اختراعات مربوط به هم که مجموعاً مفهوم کلی و واحد یک اختراع را داشته باشند.

■ تأثیرات سودمند اختراع؛

لازم است در شرح اختراع به اثرات مثبت اختراع مورد نظر و مزایای آن نسبت به آنچه که از قبل در حوزه فناوری مربوطه وجود دارد پرداخته

■ زمینه فنی مربوط به اختراع؛

در این قسمت به حوزه فناوری که اختراع مورد نظر در آن حوزه صورت گرفته اشاره می‌شود.

■ دانش قبلی مربوط به اختراع؛

لازم است در مورد اختراع آنچه که از قبل در حوزه دانش بشر وجود دارد شرح داده شود. در واقع باید به کارهای دیگران در زمینه مربوط ارجاع داده شود. در ذکر مرجع باید مشخصات کامل ذکر شود. مثل شماره پتنت و کشور صادر



1. Description
2. Title
3. Technical field

4. Relevant prior art
5. Assessment of prior art

6. Disclosure
7. Advantages effects

2. European Patent Office, How to get a European patent (Guide for applicants), EPO, 2004

3. Goldstein, Avery N, Patent law for scientist

4. s and engineers, Taylor & Francis, 2005

5. Jacob, Robin, A guidebook to intellectual property: patents, trade marks, copyright, and designs, Sweet & Maxwell, 2004

6. Junghans, Claas, Intellectual property management: a guide for scientists, engineers, financiers, and managers, John Wiley, 2006

7. Knight, H. Jackson, Patent strategy for researchers and research managers, John Wiley, 2001

8. Paterson, Gerald, The European patent system: the law and practice of the European Patent Convention, Sweet & Maxwell, 1992

9. World Intellectual Property Organization, WIPO guide to intellectual property worldwide, WIPO, 2001

۳. چکیده^۳

چکیده صرفاً برای اطلاعاتی فنی و فاقد استفاده‌های حقوقی است. چکیده باید مشکل موجود در زمینه اختراع و راه حل ارائه شده در اختراع حاضر را به طور خلاصه بیان کند. چکیده شامل عنوان اختراع و خلاصه فشرده از شرح، ادعاها و تصاویر است که بهتر است بیش از ۱۵۰ کلمه نباشد. چکیده باید طوری نوشته شود که به جستجوی اطلاعات پتنت در بانک‌های اطلاعاتی کمک کند.

۴. اشکال^۴

چنانچه لازم باشد برای توصیف بیشتر اختراع می‌توان از ارائه شکل یا شکل‌هایی بر حسب لزوم استفاده نمود. هر شکل شماره خاص خود را دارد و بخش‌های مختلف شکل با اعداد مشخص می‌شوند. نشانه‌ها و علائم مرجع که در قسمت شرح اختراع و ادعاها ذکر نشده، نباید در شکل‌ها دیده شود و بالعکس. در شکل‌ها نباید متن وجود داشته باشد مگر ناگزیر باشیم. جدول‌ها و نمودارها نیز جزء اشکال محسوب می‌شوند.

نتیجه‌گیری

با توجه به ارزش دارایی‌های فکر و وجود مراکز برای ثبت آن به همه واحدهای فناور که در مراکز رشد و پارک‌ها مستقر می‌باشد توصیه می‌شود با ثبت اختراعات به سرمایه معنوی شرکت و کسب و کار خود بیفزایند.

منابع و مآخذ

1. Blackburn, Robert A, Intellectual property and innovation management in small firms, Routledge, 2003

شود. در واقع راه حل‌هایی که اختراع حاضر در پاسخ به مشکل یا مشکلات موجود ارائه می‌دهد، با دقت شرح داده می‌شود. در هنگام مقایسه اثرات سودمند اختراع ارائه شده با فرایندها و محصولات موجود، نباید از ادبیات تحقیر کننده و توهین‌آمیز استفاده شود.

■ ارائه راه انجام اختراع مورد نظر با ذکر مثال؛ لازم است به نحوه پیاده‌سازی اختراع در عمل و در صورت لزوم با اشاره به اشکال و نمودارها اشاره شود.

۲. ادعاها^۲

در واقع ادعاها در قالب خصوصیات فنی اختراع، حدود و ثغور قانونی حمایت درخواستی را تعیین می‌کنند. ادعاها باید به طور خلاصه، روشن و واضح نوشته شوند و توصیف آن در بخش شرح اختراع آمده باشد، یعنی شرح اختراع و ادعاها باید هماهنگ باشند. معمولاً لازم است این بخش را وکیل پتنت تنظیم نماید ولی مخترع می‌تواند ادعاهایی را عنوان کند که بعد توسط وکیل کامل و پخته‌تر شود.

اصولاً ادعاها شماره‌گذاری می‌شوند و ادعای شماره یک در هر بخش ادعای مستقل نام دارد و بقیه ادعاها که ادعای وابسته نام دارند بر اساس ادعای شمار یک نوشته می‌شوند.

در ادعای مستقل باید موضوع اختراع و ویژگی‌های فنی و اساسی اختراع شرح داده شود. در ادعاهای وابسته به روشن‌سازی ماهیت راه حل ارائه شده در ادعای مستقل و با رجوع به آن پرداخته می‌شود.

در تنظیم ادعاها، جملاتی مانند "همانطور که در شرح اختراع گفته شد" و یا "با اشاره به شکل شماره ..." به کار نمی‌رود مگر آنکه ناگزیر باشیم.