

فرایند ثبت اختراع داخلی و خارجی

۱- اعضای کمیته ۶ نفره :

- مسئول واحد مالکیت فکری دانشگاه (دبیر کمیته)
- داور تخصصی اختراع ارجاعی (عضو مدعو بدون حق رای)
- مسئول واحد انتقال فناوری
- دو نفر از داوران تخصصی (به پیشنهاد مدیر ارتباط با صنعت)
- مشاور در زمینه حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع مدیر ارتباط با صنعت
- کارشناس مالکیت فکری (بدون حق رای)

تبصره ۱: جلسات کمیته به صورت منظم، هر دو هفته یکبار با حضور کلیه اعضا برگزار خواهد شد.

تبصره ۲: مصوبات این کمیته به منزله نظر نهایی دانشگاه در خصوص داوری ارجاع شده به معاونت پژوهشی می باشد.

تبصره ۳: حضور کارشناس مالکیت فکری به منظور مستند سازی و ارائه گزارش کارشناسی از روند داوری اختراع در جلسات کمیته تخصصی، بدون حق رای ضروری است.

۲- 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 ها و تشویق های دانشگاه از ثبت اختراع داخلی در این بخش اشاره شده است :

۳- مراحل و فرایند گام به گام ثبت اختراع :

۱- آماده سازی مدارک ثبت اختراع (مطابق ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ایران) : ادعا نامه یا ادعاهای اختراع، توصیف اختراع، 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 اظهار نامه از طریق سامانه ثبت اختراع به نشانی <http://basu.ac.ir> و سپس آپلود اطلاعات خواسته شده در سامانه

۳- واریز هزینه قانونی برای تشکیل پرونده (مقرر شد دکتر شیخی میزان مبلغ را در جلسات راهبردی مشخص نماید)

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 (در صورت انتخاب دانشگاه بوعلی سینا به عنوان مرجع داوری ، بایستی بر اساس رویه و مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه اقدام شود.

۶- در صورت مثبت بودن پاسخ داوری اختراع ، مراجعه به مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه (جهت مهر و امضاء کلیه اوراق و متن اختراع (دونسخه) .

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

۸- مراجعه به سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جهت چاپ آگهی ثبت اختراع) و واریز مبلغ قانونی چاپ آگهی ، مبلغ تقریبی ، بسته به حجم آگهی بین تا ریال می باشد (مبلغ می بایست توسط کمتته مشخص گردد سموات)

۹- مراجعه حضوری مجدد مخترع / مخترعان جهت امضای سند دریافت گواهینامه ثبت اختراع پس از چاپ آگهی اختراع در روز نامه 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 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 ثبت اختراع نیز صادر می شود. تبصره : در صورتی که دانشگاه در اختراع سهیم باشد ، لازم است یکی از متقاضیان با دریافت معرفی نامه از مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت ، کلیه مراحل قانونی ثبت در اداره ثبت اختراعات را پی گیری نماید .

۴- روند داوری و ارزیابی اختراعات داخلی توسط دانشگاه

در این بخش ، اختراعاتی مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند که از سوی اداره اختراعات به دانشگاه ارجاع شده باشد. همچنین در صورتی که مخترع نام << دانشگاه بوعلی سینا >> را بعنوان مرجع داوری اختراع انتخاب نماید ، احتمال داوری پرونده اختراع به دانشگاه ارجاع خواهد شد . روند اداری داوری اختراع داخلی در دانشگاه به شرح زیر است:

۱- دریافت نامه الکترونیکی استعلام داوری (ارسال شده از سوی اداره ثبت اختراع) توسط نماینده قانونی دانشگاه (از طریق پرتال اداره ثبت اختراعات)

۲- ارسال نامه از طریق پست الکترونیکی به مخترع مبنی بر تکمیل و تحویل مدارک جهت داوری ، توسط کارشناس مالکیت فکری.

۳- تکمیل فرم درخواست داوری توسط نماینده مخترعان (پیوست ۲ در خواست ارزیابی اختراعات)
۴- برای شروع فرایند داوری لازم است ، متقاضی فرم درخواست داوری تکمیل شده را به همراه اصل فیش واریز و یک نسخه کپی کامل از اختراع خود را به واحد مالکیت فکری دانشگاه تحویل دهد.
۵- بررسی مدارک و مستندات :در صورتی که پرونده ارجاع شده دارای نقص شکلی باشد ، توسط کارشناس مالکیت فکری دانشگاه به متقاضی اعلام خواهد شد.

تبصره ۱: تحویل مدارک به صورت حضوری یا از طریق پست پیشتاز امکان پذیر است . (نشانی : همدان ، خیابان مهدیه ، روبروی پاک ملت ، دانشگاه بوعلی سینا ، مدیریت ارتباط با صنعت ، واحد مالکیت فکری)

تبصره ۲: هزینه داوری اختراعات برای اشخاص حقیقی ریال و اشخاص حقوقی ریال می باشد . لازم است متقاضی کل مبلغ را به صورت یکجا به شماره حساب در آمد های اختصاص دانشگاه به شماره حساب نزد بانک شعبه ... واریز نماید و اصل فیش را همراه سایر مدارک ذکر شده ، تحویل واحد مالکیت فکری دانشگاه نماید (شماره شبا برای پرداخت اینترنتی :.....)

تبصره ۳: در صورتی که دانشگاه در اختراع مورد داوری سهیم باشد (مستخرج از پایان نامه یا طرح پژوهشی دانشگاهی) هزینه داوری اختراع مبلغ ریال خواهد بود.

۶- بعد از تعیین داور ، در کمیته تخصصی مالکیت فکری دانشگاه ، اختراع به صورت محرمانه به داور تخصصی ارسال می شود. در صورتی که اختراع به نام دانشگاه باشد، بنا به اصول اخلاقی و حرفه ای ، داوری توسط افرادی غیر از مخترع / مخترعان انجام خواهد شد.

۷- انجام داوری اختراع بر اساس مواد مندرج در قانون ثبت اختراعات ایران و آرایه گزارش جستجوی پیشینه اختراع و تکمیل فرم داوری اختراع (پیوست) می باشد .

۸- نتیجه نهائی ارزیابی و داوری اختراع به سه حالت ذیل خواهد بود :

الف) تایید: دارا بودن شرایط چهار گانه .

ب) مردود : اختراع مردود است که یکی از شروط چهار گانه ثبت اختراع را نداشته باشد .

تبصره : یکی از دلایل اصلی مردود شدن اختراع نداشتن شرط تازگی است. افشای پیش از موعد توسط خود مخترع در قالب مقاله و آرایه کنفرانس و یا وجود پتنت یا مقاله مشا به است که توسط دیگران منتشر شده است .

ج) مشروط : اختراعی مشروط است که افشای آن کامل نبوده و یا نیاز به تغییرات و ارائه مدارک بیشتری باشد . مخترع حداکثر یک هفته فرصت دارد تا مدارک خود را تکمیل نماید.

۹- در صورت رد اختراع ، دلایل مردودی به مخترع اطلاع رسانی خواهد شد تا در صورت اعتراض مخترع ، وی یک بار فرصت دارد تا دلایل متقن و کافی برای موارد رد ارایه دهد . لازم است حداکثر در مدت یک هفته ، فرم اعتراض به نتیجه داوری (پیوست) را تکمیل نموده و به واحد مالکیت فکری دانشگاه ارسال نماید .

۱۰- تقاضای اعتراض مخترع به همان داور اختراع ارسال خواهد شد . در صورتی که دلایل ارایه شده مجدداً ، مورد قبول واقع نشود ، پس از طرح در کمیته تخصصی ، نامه مردودی اختراع به اداره ثبت اختراعات ارسال می شود .

تبصره ۱: در مورد خاص به صلاحدید کمیته تخصصی مالکیت فکری ، مدارک و مستندات اختراع به داور دیگری ارسال خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت عدم تایید داور دوم ، امکان تغییر داور نداشته و نامه مردودی اختراع به اداره اختراعات ارسال خواهد شد.

۱۱- برخی تذکرات و نکات (حقوقی و کاربردی) در ثبت اختراع داخلی

۱- در صورتی که اختراع برگرفته از نتایج پایان نامه یا فعالیت پژوهشی قرار دادی 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 ۲۵ / حق مالکیت مادی به دانشگاه تعلق داشته و حداکثر ۷۵ / درصد (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 پی گیری است.

۱۲- ۲- به منظور در نظر گرفتن سهم دانشگاه (۲۵ درصد) متقاضی بایستی در مرحله ثبت اظهار نامه در بخش فرم ثبت مالک اختراع ، نوع (شخص حقوقی) را انتخاب نموده و مشخصات نماینده قانونی دانشگاه (مسئول واحد مالکیت فکری) را وارد نماید.

۱۳- ۳- پس از ثبت اظهار نامه ثبت اختراع ، جهت پی گیری آن از طریق سامانه اداره مالکیت صنعتی کد و شماره اظهار نامه از طریق پست الکترونیکی در اختیار متقاضی قرار می گیرد .

۱۴- ۴- در صورتی که اظهار نامه اختراعی سهم دانشگاه لحاظ نشده باشد (اگر اختراع مستخرج از پایان نامه یا فعالیت پژوهشی قرار دادی در دانشگاه باشد) برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل حقوقی ، مخترع / مخترعان بایستی برای صدور (سند صلح) به دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

تعیین شده مراجعه نموده و سهم سند صلح ۲۵ درصد را به نماینده قانونی دانشگاه منتقل نمایند

تبصره ۱: برای صدور سند صلح، هزینه دفتر خانه 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 این رویه مراجعه کنید (بر اساس ماده ۱۰ و ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون اختراعات)

تبصره ۲: مخترع بایستی در تدوین بخش (ادعانامه) دقت نظر داشته زیرا بار حقوقی اختراع مربوط به بخش ادعانامه است، برای تدوین ادعانامه بایستی (اجزا و عناصر اختراع)، (تکنیک ساخت یا فرایند) و (کاربردها) را به صورت شماره گذاری تربیتی ارائه نماید < (مزیت) های اخترا ادعانامه جایی نداشته و بایستی در متن اختراع آورده شود.

۱۵- ۵- کارشناس رسیدگی کننده در اداره ثبت اختراعات، پس از بررسی شکلی اظهار نامه ثبت شده و ضما ئم آن، رفع خطا و اخطارهای احتمالی (اخطار رفع نقص یا رد اظهار نامه) برای احراز شرایط چهارگانه ثبت اختراع (جدید بودند، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی و افشای کامل) مطابق ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون، از مراجع ذی صلاح استعلام می نماید. متقاضی هنگام تقاضای ثبت اختراع، می تواند مرجع استعلام (مانند دانشگاه بوعلی سینا) را پیشنهاد نموده و اداره ثبت اختراعات در صورتی که مراجع پیشنهادی را برای بررسی اختراع مناسب تشخیص دهد، یک نسخه از استعلام و ضما ئم اظهارنامه اختراع را به صورت الکترونیکی به مراجع ارسال می نماید.

۱۶- حمایت ها و تشویق های دانشگاه در قبال ثبت اختراع داخلی

۱- هزینه حق شارژ سالانه ثبت اختراعاتی که دانشگاه در آن سهمیم است، به طور کامل توسط دانشگاه پرداخت می شود (صرفا ۵ سال اول ثبت) سایر هزینه ها از جمله تشکیل پرونده ارزیابی اختراع، انتشار آگهی در روزنامه رسمی، پست و غیره بر عهده مخترع است.

۲- در داوری حقوقی مرتبط با اختراعات ثبت شده که مالکیت فکری دانشگاه در آن لحاظ شده، کل هزینه های دادرسی اختراع توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

۳- به اختراعاتی امتیاز گرت و تشویق دستاوردهای پژوهشی تعلق می گیرد که سهم دانشگاه (حداقل ۲۵ درصد) در آن لحاظ شده باشد.

۴- هر مورد ثبت اختراع توسط اعضای علمی دانشگاه (در صورت لحاظ نمودن سهم دانشگاه) و داوری توسط دانشگاه یا سازمان پژوهش های علمی و صنعتی یا ستاد ویژه توسعه فناوری نا نو، مشمول افزایش امتیاز گرت پژوهشی به میزان حداکثر ۱۰ امتیاز خواهند شد.

- ۵- هر مورد ثبت اختراع داخلی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه (در صورت لحاظ نمودن سهم دانشگاه) و داوری توسط دانشگاه و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ، مشمول افزایش امتیاز گزنت پژوهشی به میزان حداکثر ۲۰ امتیاز خواهد شد.
- ۶- هر مورد ثبت اختراع داخلی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه (در صورت لحاظ نمودن سهم دانشگاه) ، و داوری توسط سایر مراجع داوری ، مشمول افزایش امتیاز گزنت پژوهشی به میزان حداکثر ۶ امتیاز خواهند شد.
- تبصره :** در اختراعاتی که دانشگاه سهم دارد ، عدم واگذاری سهم دانشگاه تخلف محسوب شده و قابل پی گیری قضائی می باشد.
- ۷- هر مورد اختراع ثبت شده که منجر به تجاری سازی شود، عضی هیات علمی مشمول حداکثر ۵۰ امتیاز گزنت پژوهشی (به تشخیص مدیر ارتباط با صنعت) خواهد شد.
- ۸- به ازای هر داوری اختراع داخلی که توسط اعضای کمیته داوری انجام می شود ، یک امتیاز پژوهشی (تا سقف ۱۲ امتیاز) بعنوان گزنت پژوهشی اعمال خواهد شد.
- تبصره :** اختراعاتی که به مراجع دیگر (به غیر دانشگاه) ارجاع شده و مورد تایید آن مراجع واقع شود ، در صورتی که دانشگاه در مالکیت فکری آن سهمیم باشد ، مابه التفاوت هزینه داوری برای شخص حقیقی و حقوقی پس از ارائه رسید بانکی پرداخت هزینه ، توسط دانشگاه پرداخت می شود.

(حمایت های معنوی در خصوص ثبت اختراع داخلی)

الف - مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص اختراع یا اکتشاف ثبت شده

- ۱- اختراع ، اکتشاف و تولید محصولات پژوهشی کاربردی با مجوز توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سایر مراجع ذیصلاح با اعلام وزارتین (سازمان پژوهش های صنعتی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، بنیاد نخبگان و جشنواره های فارابی ، خوارزمی ، رازی، شیخ بهایی) تا ۱۰ امتیاز .
- ۲- تولید کالاهای دانش بنیان ، ۲۰ امتیاز ، نوع شرکت دانش بنیان شامل نوپا ۱۰ امتیاز صنعتی ۱۵ امتیاز ، تولیدی ۲۰ امتیاز .
- تبصره : ارائه گواهی یا مجوز فعالیت شرکت دانش بنیان در تقسیم بندی های فوق برای دریافت امتیاز تعریف شده ، الزامی است .
- ۳- نیمه صنعتی شده یا تولید پایلوت یا نمونه نیمه صنعتی (ساخت تعدادی محدودی از محصول به منظور کسب اطلاعات لازم جهت تولید و فروش تعداد محدودی از نمونه های تولید شده) ۳۰ امتیاز
- ۴- صنعتی یا تجاری سازی (تولید و فروش محصول نهائی)
- ۵- مدل سازی و ساخت هر قطعه از تجهیزات پزشکی و ساخت تجهیزات پزشکی ۵ امتیاز
- ۶- تشکیل شرکت پیش رشد (پذیرش در قالب هسته فناور در دوره پیش رشد در مرکز رشد و واحدهای فناور دانشگاه یا پارک های علم و فناوری با ارائه قرار داد استقرا) ۵ امتیاز
- ۷- تشکیل شرکت رشد (پذیرش در قالب شرکت فناور در دوره رشد در مرکز رشد یا پارک های علم و فناوری با ارائه قرار داد استقرا) ۱۰ امتیاز
- ۸- به ازای هر فردی که استاد به شرکت در ازای پرداخت بیمه و برای یکبار در سال اضافه کند ۵ امتیاز
- ۹- اضافه نمودن لیست پرسنل منوط به ارائه لیست پرداخت حق بیمه آنان .
- ۱۰- طراحی سیستم ها ، روش ها و خدمات جدید به منظور حل معضلات آموزشی و پژوهشی در سطح کشور با گواهی ذیصلاح وزارتین ۱۰ امتیاز
- ۱۱- طراحی سیستم ها و خدمات جدید به منظور حل معضلات آموزشی و پژوهشی در سطح استان با گواهی مراجع ذیصلاح وزارتین ۱۰ امتیاز
- ۱۲- تعیین توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونی یا علمی داخل یا خارج از کشور با تایید مراجع ذی صلاح وزارتین. ۵/ تا ۲ امتیاز .

۱۳- ارائه گواهی حداکثر دو مورد ثبت اختراع علمی یا پتنت از سازمان ثبت اسناد (پیشنهادی) مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه ۹۳۹-۹۶/۱۱/۱۵ ، ۳ امتیاز

ب - مراحل ثبت اختراع در خارج از دانشگاه

هدف از ثبت اختراع خارجی امکان تجاری سازی و فروش اختراع در خارج از کشور (کشور هدف) می باشد. از آن جهت که ثبت اختراع خارجی یکی از شاخص های توسعه فناوری کشور می باشد ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، (از طریق نمایندگی کانون پتنت ایران در دانشگاه) از ثبت اختراع خارجی با پرداخت بلا عوض ۹۰٪ هزینه ها ، حمایت می نماید. رویه ثبت اختراع خارجی به شرح زیر است :

پ - رویه ثبت اختراع خارجی و استفاده از حمایت های مال

- ۱- مراجعه به نمایندگی کانون پتنت ایران در دانشگاه و آگاهی از شرایط و جزئیات بیشتر برای ثبت (ساختمان مرکزی ، مدیریت ارتباط با صنعت ، جنابتلفن)
 - ۲- تکمیل فرم اولیه تقاضای ثبت اختراع خارجی به انضمام خلاصه محتوای اختراع مورد ثبت به زبان فارسی .
 - ۳- ارسال در خواست ثبت به کانون پتنت ایران توسط نماینده کانون پتنت در دانشگاه (جهت داوری اولیه)
 - ۴- در صورت تایید اولیه اختراع ، مخترع بایستی متن کامل اختراع خود را به زبان اینگلیسی تحویل نماینده کانون پتنت نماید.
 - ۵- بعد از عقد قرار داد با وکیل منتخب کانون پتنت ایران ، مخترع بایستی ۱۰ درصد از مبلغ کل اختراع را به وکیل بپردازد.
- تبصره :** در صورت ثبت نهایی اختراع (دریافت گرننت پتنت) کل این مبلغ توسط دانشگاه به عنوان تشویق به مخترع پرداخت خواهد.
- ۶- پی گیری کلیه امور اداری از مرحله تشکیل پرونده تا مرحله گرننت توسط نماینده کانون پتنت در دانشگاه صورت می گیرد . پاسخگویی به مباحث فنی داوران اداره ثبت اختراع خارجی بر عهده مخترعان خواهد بود.

ج - هزینه های ثبت اختراع خارجی

عطف به بند (م) ماده ۱۸ قانون پنجم توسعه کشور ، و تاسیس کانون پتنت ایران ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، بر اساس چارت چوب تعریف شده ۹۰ درصد هزینه ثبت توسط دولت تامین می شود ، لازم به ذکر است برای استفاده از تسهیلات فوق ، بایستی از طریق نماینده کانون پتنت در دانشگاه اقدام نمود.

چ - حمایت ها و تشویق های دانشگاه از ثبت اختراع خارجی

در صورت ثبت اختراع در کشور های آمریکا ، ژاپن و اتحادیه اروپا (گرننت نهایی) ، مشروط به درج نام دانشگاه به عنوان (مالک اختراع) به میزان ۵۰ امتیاز در گرننت پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه لحاظ خواهد شد.