

محورهای پیشنهادی برای بازنگری قانون ثبت اختراعات،
طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

کد موضوعی: ۲۸۰

شماره مسلسل: ۱۲۷۰۴

دفتر: مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین

آذرماه ۱۳۹۱

به نام خدا

فهرست مطالب

۱	چکیده
۱	مقدمه
۲	۱. مرجع ثبت اختراعات
۴	۲. تغییر تدریجی شیوه ثبت اختراعات
۶	۳. بهبود افشای اختراعات
۸	۴. ثبت اختراعات در موارد خاص
۹	۵. شکل ظاهری متن قانون و محتوای برخی مواد
۹	۶. سایر ملاحظات
۱۲	جمع‌بندی و پیشنهادات
۱۴	منابع و مآخذ



محورهای پیشنهادی برای بازنگری قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

چکیده

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال به تصویب رسید. به‌رغم اذعان کارشناسان به نکات مثبت این قانون و ساختار مناسب و نزدیک آن به استانداردهای روز دنیا، کاستی‌هایی در طول اجرای آزمایشی این قانون مشاهده شده است. با توجه به اینکه مدت اجرای آزمایشی این قانون در بهمن‌ماه سال جاری به پایان می‌رسد و امکان بازنگری و انجام اصلاحات لازم برای ادامه اجرای قانون مقدور خواهد بود، نکاتی برای بهبود آن قابل طرح است.

نخست اینکه مرجعیت ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری با توجه به الگوی مورد استفاده در اغلب کشورها و همچنین به استناد نقشه جامع علمی کشور باید از قوه قضائیه به قوه مجریه تغییر یابد. دوم آنکه مطابق نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه باید نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) ایجاد و از این رهگذر به ارتقای کیفیت گواهینامه‌های ثبت اختراعات نیز کمک شود. سومین نکته این است که افشای اختراعات در ایران به‌صورت مناسب انجام نمی‌شود و این امر سازگار با فلسفه ثبت اختراعات و همچنین معاهدات بین‌المللی نیست. در این ارتباط ضروری است چگونگی افشا، زمان افشا و کفایت افشا مورد توجه بیشتر قرار گیرد و اصلاحات لازم درخصوص جنبه‌های افشای اختراعات صورت پذیرد. موضوعات دیگری نظیر ثبت اختراعات در مواد خاص ازجمله حوزه زیست‌فناوری، شکل ظاهری متن قانون و محتوای برخی مواد نیز باید مورد بازنگری قرار گیرند. در گزارش حاضر، محورهای اصلی اصلاحات در این قانون پیشنهاد شده‌اند.

مقدمه

یکی از الزامات توسعه دانش و فناوری، توجه به سرمایه‌های فکری در کنار سرمایه‌های فیزیکی و فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی حمایت از آن است. تقویت نظام مالکیت فکری می‌تواند موجبات توسعه پایدار و نیز رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد. قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و

علائم تجاری» یکی از قوانین پایه‌ای این رویکرد به دانش و نوآوری و حفاظت از آن در چارچوب نظام مالکیت فکری است که در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به اعتقاد کارشناسان، قانون مزبور در مقایسه با قانون مرتبط قبلی که تصویب آن به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گشت بسیار کامل‌تر بوده و تا حد زیادی به استانداردهای روز دنیا نزدیک شده،^۱ اما با توجه به اینکه کمتر از سه‌ماه به پایان دوره پنج‌ساله اجرای آزمایشی این قانون باقی مانده است، عنایت به نکات مهم و اساسی در مورد این قانون و عملکرد آن در طول اجرای آزمایشی می‌تواند به رفع نواقص و کامل‌تر شدن قانون برای دوره بعدی اجرا کمک کند. در این راستا، گزارش پیش رو ملاحظات مربوط به رفع کاستی‌ها و بهبود قانون را حول ۶ محور اصلی بررسی می‌کند:

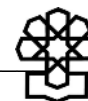
- مرجع ثبت اختراعات،
- تغییر تدریجی شیوه ثبت اختراعات،
- بهبود افشای اختراعات،
- ثبت اختراعات در مواد خاص،
- شکل ظاهری متن قانون و محتوای برخی مواد،
- سایر ملاحظات.

۱. مرجع ثبت اختراعات

براساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، اداره مالکیت صنعتی (زیرمجموعه قوه قضائیه) مسئولیت بررسی اظهارنامه اختراع و صدور گواهی‌نامه اختراع (در صورت تأیید اظهارنامه) را برعهده دارد. اگرچه از آغاز ثبت حقوق مالکیت فکری در کشور، این وظیفه برعهده این زیرمجموعه قوه قضائیه بوده است، اما توجه به چند نکته در این خصوص ضروری به‌نظر می‌رسد:

- ثبت اختراعات توسط قوه قضائیه (یا دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه آن) مطابق با الگوی بین‌المللی ثبت اختراعات نیست. به‌عبارت دیگر، در اغلب کشورها (بیش از ۹۹ درصد کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی) وظایف و اختیارات حوزه ثبت اختراعات به قوه مجریه (یا نهادها و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه آن) واگذار شده است. شایان ذکر است که در فصل چهارم نقشه جامع علمی کشور و براساس بند «۵» اقدامات ملی، راهبرد کلان (۱) نیز صریحاً ثبت و

۱. یوسف خلج، نگاهی به قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، شماره مسلسل: ۱۰۰۲۹، ۱۳۸۸.



اعتبارسنجی مالکیت فکری حوزه علم و فناوری به قوه مجریه واگذار شده است.

- در طول ۵ سال اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، قوه قضائیه نتوانسته است به خوبی از عهده انجام برخی وظایف محوله برآید. یکی از این کاستی‌ها عدم توجه کافی به ممیزی علمی اختراعات و اتکا به ادعای مخترع مبنی بر نوآوری و جدید بودن اختراعات و حداکثر جستجوی عنوان اختراع در پایگاه‌های داده موجود و پرهیز از ثبت عناوین تکراری بوده است. شاید بتوان گفت این ضعف عمدتاً به دلیل عدم برخورداری نهاد ثبت‌کننده فعلی از دانش و تخصص لازم برای ممیزی اختراعات است (در قسمت بعد با تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته شده است). علاوه بر آن، این نهاد در طول دوره اجرای آزمایشی قانون نیز نتوانسته است ظرفیت‌های لازم را برای ارزیابی ماهوی اختراع، در اداره مالکیت صنعتی ایجاد کند.

- از دیگر ضعف‌های قوه قضائیه در اجرای قانون ثبت اختراعات، پیرامون دسترسی و گردش اطلاعات بوده است. طبق ماده (۱۶۷) آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، مرجع ثبت موظف شده است نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل از جمله انتشار آگهی اقدام کند. حتی در ماده (۱۶۸) همان آیین‌نامه به مرجع امکان داده شده است از خدمات مؤسسات طرف قرارداد برای تسهیل در جستجوی سوابق اختراعات استفاده کرده و به عبارت دیگر آن را به دیگر شرکت‌ها برون‌سپاری کند. سرانجام در تیرماه ۱۳۹۱، پس از تأخیر طولانی تقریباً چهارساله و درحالی که چندماه بیشتر به پایان دوره پنج‌ساله اجرای آزمایشی قانون باقی نمانده بود، اداره کل مالکیت صنعتی یک سامانه اینترنتی با آدرس <http://iripo.ssaa.ir> برای ثبت الکترونیکی اظهارنامه اختراع راه‌اندازی کرده است، اما در زمینه افشای اینترنتی اطلاعات اختراعات به اندازه کافی موفق عمل نکرده است (این بحث در بخش‌های بعدی به‌طور مفصل توضیح داده خواهد شد).

- نکته مهم دیگر این است که قانون الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراع^۱ در سال ۱۳۸۴ در

مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما تاکنون اجرایی نشده است!

طبق ماده (۵۳، بند «۱/ب») این قانون «هر دولت متعهد دارای یک نماینده در مجمع خواهد بود که می‌تواند از کمک نمایندگان علی‌البدل، مشاورین و کارشناسان استفاده نماید». همچنین طبق ماده (۵۲) قانون ثبت اختراعات: «تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های زیربط به‌عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است».

درحالی که بیش از پنج سال از قانون الحاق به معاهده PCT و پنج سال نیز از اجرای

آزمایشی قانون ثبت اختراعات می‌گذرد با این وصف قوه قضائیه اقدامات کافی برای اجرایی شدن PCT انجام نداده و زیرساخت‌های لازم را آماده نکرده است. از مهمترین این زیرساخت‌ها، به‌کارگیری کارشناسان متخصص در فنون و تکنولوژی‌های گوناگون برای ارزیابی تقاضانامه‌های ثبت اختراع، برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای کارشناسان مخصوصاً ارزیابی تقاضانامه‌های ثبت اختراعی که از کشورهای خارجی ارسال می‌شوند و بالا بردن کیفیت نظام ثبت اختراعات و نزدیک شدن به معیارهای بین‌المللی می‌باشند.

- کاهش تعاملات مناسب با سازمان جهانی مالکیت فکری^۱ باعث شده است کشور نتواند به‌خوبی از فرصت‌ها و حمایت‌هایی که WIPO از کشورهای متعاقد به‌عمل می‌آورد بهره‌مند شود. ازجمله این فرصت‌ها اجرای برنامه‌های اعطای کمک‌های فنی و حقوقی در زمینه مالکیت فکری و تسهیلات تخفیفی کشورهای درحال توسعه است.

۲. تغییر تدریجی شیوه ثبت اختراعات

درحال حاضر و براساس قانون فعلی، ثبت اختراعات در کشور به‌صورت اعلامی (ادعایی) انجام می‌شود. به این معنی که اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی بدون تحقیق و بررسی علمی و دقیق درباره جدید بودن طرح‌های ارائه شده و صرفاً براساس ادعای شخص مخترع مبنی بر جدید بودن اختراع، آن را به‌عنوان اختراع ثبت می‌کند و فقط این موضوع بررسی می‌شود که شخص یا شرکتی قبلاً اختراع مذکور را در ایران به ثبت نرسانده باشد. لازم به‌ذکر است در قانون فعلی ثبت اختراعات، به‌صورت صریح تعیین نشده است که نظام ثبت اختراع اعلامی یا ممیزی باشد، اما بررسی شیوه اجرای قانون نشان می‌دهد که ثبت اختراعات در ایران تا حد زیادی همچنان به همان شیوه اعلامی که در قانون سال ۱۳۱۰ عنوان شده بود، دنبال می‌شود.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که پیوستن به معاهدات جهانی خاص یا مرتبط با ثبت اختراعات و استفاده از مزایای آنها مستلزم نزدیک بودن سطح و کیفیت اختراعات به معیارهای بین‌المللی است. حال آنکه نظام ثبت اعلامی و عدم بررسی کارشناسی و فنی اختراعات باعث می‌شود تقاضانامه‌های ثبت اختراع آن‌طور که باید و شاید به کیفیت و استاندارد لازم نزدیک نباشد زیرا بررسی کیفیت و محتوای علمی و فنی تقاضانامه‌های ثبت اختراع فرآیندی کاملاً شخصی و حرفه‌ای است و مرجع ذیصلاح مجری این امر باید از توان کارشناسی کافی در این خصوص برخوردار باشد. همان‌طور که در قسمت قبل هم اشاره شد غیرتخصصی بودن مرجع فعلی ثبت

1. World Intellectual Property Organization (WIPO)



اختراعات در ایران (یعنی قوه قضائیه) مشکلات ممیزی و تحقیق در خصوص صحت ادعای مخترع، امکان اشتباه و ثبت مواردی به صورت ناصحیح را افزایش خواهد داد و ما را از استانداردها و کیفیت لازم در سطح بین‌المللی دور خواهد کرد.^۱ با توجه به عملکرد اجرایی قانون در طول ۵ سال گذشته به نظر می‌رسد فراهم ساختن زیرساخت‌های تخصصی لازم نه تنها در بحث حقوقی، بلکه در بحث‌های علمی و فنی برای بررسی ماهیت اختراعات از عهده قوه قضائیه خارج باشد. از آنجا که اداره مالکیت صنعتی کارشناسان لازم را در این خصوص در اختیار ندارد معمولاً برخی از تقاضانامه‌ها را برای ارزیابی به چند دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ارسال می‌کند. اعضای هیئت علمی بسیاری از مراکز یاد شده دوره‌های حقوق مالکیت فکری، آشنایی با قوانین جاری کشور در زمینه ثبت اختراع یا دوره‌های جستجوی «دانش و فن قبلی» را ندیده‌اند. لذا اختراعات فقط مانند یک مقاله علمی بررسی می‌شود و انطباق آن با مواد قانونی ثبت اختراع و آیین‌نامه اجرایی آن مغفول می‌ماند. به همین دلیل نمی‌توان گفت که اختراعاتی که در این مراکز رد یا تأیید می‌شود منطبق بر قانون است.^۲

مشکل اعلامی بودن ثبت اختراعات و عدم توجه به ممیزی و ظرفیت‌سازی برای آن درحالی است که براساس تبصره «۳» ماده (۱۷) برنامه پنجم توسعه و به‌منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید. به‌علاوه، همان‌طور که در قسمت قبل هم اشاره شد در فصل چهارم نقشه جامع علمی کشور، بند «۵» اقدامات ملی، راهبرد کلان (۱)، صریحاً ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری حوزه علم و فناوری به قوه مجریه واگذار شده است. علاوه بر آن در بند «۷» نیز بر ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه‌های اولویت‌دار تأکید کرده است. از آنجا که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی الزام قانونی ایجاد می‌کند، توجه به این بند ضروری می‌باشد.^۳

با این حال لازم به ذکر است که حرکت به سمت اثباتی شدن نظام ثبت اختراعات نیازمند برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب از جمله آموزش‌های تخصصی و کاربردی در زمینه مالکیت فکری و اختراعات، تربیت افراد ماهر برای آماده‌سازی اظهارنامه اختراع برای ثبت در ایران و سایر کشورها، تقویت بخش خصوصی دارای مجوز و صلاحیت حقوقی برای کمک به مخترعین

۱. سهیلا خردمندنیا، بررسی مواد و احکام مرتبط با علم و فناوری در برنامه پنجم توسعه، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، شماره مسلسل ۱۰۹۲۶، ۱۳۹۰.

۲. به نقل از دکتر بختیاری مدیرکل دانش و مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران.

۳. طرح عارضه‌یابی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب سال ۱۳۸۶) و آیین‌نامه مربوطه، معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری، ۱۳۹۰.

در زمینه ثبت، اجرایی شدن کنوانسیون مربوط به ثبت اختراع از جمله معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) در کشور، پیوستن به برخی کنوانسیون‌ها یا موافقتنامه‌های مرتبط با مالکیت‌های فکری (به‌عنوان مثال توافقنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs)) و... می‌باشد و بهتر است به‌صورت تدریجی و با توجه به منافع ملی گسترش یابد.

۳. بهبود افشای اختراعات

طبق ماده (۶) قانون ثبت اختراعات مخترع باید اظهارنامه اختراع خود را گویا، مختصر و با توصیف تهیه کند، به طوری که برای فردی دارای مهارت عادی در فن مربوطه واضح و کامل باشد. برپایه ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون، توصیف اختراع باید صریح و دربردارنده جزئیات کامل باشد. اگرچه ممکن است مخترعین به دلیل نگرانی‌هایی که در سرقت اطلاعات خود و سودجویی متخلفان دارند مایل به افشای کامل اطلاعات اختراع نباشند، اما باید گفت که از زمان درخواست ثبت اختراع و تشکیل پرونده، آن اختراع مشمول قوانین حفاظت از اختراع خواهد بود. از مزایای افشای اختراع این است که از یکسو موجب پرهیز مخترعین و پژوهشگران از اختراع مجدد و تلاش آنها برای بهبود اختراعات کنونی می‌شود و روند توسعه فناوری را شتاب می‌بخشد. از سوی دیگر، حدود مرز اختراعات ثبت شده و مرز حقوقی انحصاری اعطا شده به آنها را ترسیم و از نقض ناخواسته حقوق مخترعین توسط دیگران جلوگیری می‌کند. بنابراین، در قانون فعلی ثبت اختراعات اگرچه تشویق به افشای اطلاعات اختراع مورد توجه قرار گرفته است، اما افشای اختراعات در ایران در مقایسه با آنچه در بیشتر کشورها انجام می‌شود و سازگار با معاهدات بین‌المللی است، تفاوت دارد. به‌صورت دقیق‌تر این تفاوت‌ها را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد:^۱

- چگونگی افشا

در بسیاری از کشورهای دنیا ادارات ملی ثبت اختراع، وبگاه ویژه‌ای را برای انتشار و ثبت اختراع تدارک دیده‌اند که پس از فرا رسیدن وعده مقرر این اسناد به‌صورت رایگان بر روی وبگاه در دسترس عموم قرار می‌گیرد. برخی از این وبگاه‌ها مجهز به موتور جستجوی قدرتمندی هستند که امکان جستجوی بهتر و سریع‌تر را از بین میلیون‌ها سند اختراع افشا شده فراهم می‌آورد. در ایران افشای اطلاعات و دسترسی کاربران به آن از طریق روزنامه رسمی کشور است. با

۱. سید کامران باقری، مریم کبریایی و حمید عزیزی مرادپور، تحلیلی بر افشای اختراعات در ایران، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، شماره مسلسل ۱۲۳۴۳، ۱۳۹۱.



توجه به شمارگان محدود این روزنامه و وجود انبوه اطلاعات غیرمرتبط با اختراعات در آن، دسترسی به اطلاعات اختراعات برای جمع زیادی از مردم به‌ویژه در بیرون از پایتخت ممکن است به سختی صورت پذیرد. وبگاه اینترنتی این روزنامه نیز ناقص و ابتدایی است و جستجوی آگهی‌ها تا مدت زیادی به‌صورت کلی میسر بود. اگرچه اخیراً امکانات سایت افزایش پیدا کرده و جستجو براساس نوع آگهی (ثبت اختراعات، علائم، شرکت‌ها و...) به آن اضافه شده است، اما حتی با وجود این، به‌دلیل اینکه اطلاعات به‌طور کامل در خود روزنامه رسمی هم افشا نمی‌شود (به‌عنوان مثال طبقه‌بندی بین‌المللی یک اختراع که می‌تواند حوزه اختراع را برای کاربران مشخص و آنها را در جستجو یاری دهد، در سایت روزنامه رسمی اعلام نشده و قابل جستجو هم نیست)، جستجو در بین انبوه اختراعات در حوزه‌های مختلف همچنان دشوار است.^{۲۱}

- زمان افشا

هدف از افشای اختراع، آموزش عمومی اختراع و زمینه‌سازی برای بهبود آن و ظهور اختراعات بهتر است، اما افشای زودهنگام اختراع باعث می‌شود رقبا زود از جزئیات آن باخبر شده و به‌دنبال بهبود آن باشند و مخترع فرصت نکند از مزایای سرمایه‌گذاری خود بر روی کار بهره‌مند شود. به همین دلیل در بیشتر کشورها و همچنین برپایه کنوانسیون‌های بین‌المللی (ماده (۲۱) معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)) متن کامل تقاضانامه ثبت اختراع ۱۸ ماه پس از تاریخ تشکیل پرونده افشا می‌شود. این فاصله را دوره محرمانگی کامل می‌نامند و در طی آن هیچ اطلاعاتی حتی نام اختراع هم منتشر نمی‌شود و مخترع فرصت دارد کار خود را بهبود بخشد و از مزایای سرمایه‌گذاری روی آن استفاده کند. در کشور ما بررسی تقاضانامه ثبت اختراع براساس ماده (۲۸) آیین‌نامه، ۶ ماهه است و متقاضی بعد از آن فرصت ۳۰ روزه‌ای برای ثبت انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور دارد. براساس ماده (۵۴) قانون نیز اطلاعات موجود در دفاتر ثبت اختراع قابل دسترسی برای همگان خواهد بود. به این ترتیب فاصله ۷ ماهه‌ای از درخواست بررسی اظهارنامه تا ثبت اختراع طی می‌شود. این زمان بسیار کوتاه‌تر از زمان استاندارد ۱۸ ماهه اشاره شده در کنوانسیون‌های مرتبط با ثبت اختراع است و مخترع از مزیت دوره زمانی محرمانگی اختراع محروم می‌ماند. بنابراین تمایلی به افشای کامل اطلاعات اختراع خود نخواهد داشت.

۱. همان.

۲. مرتضی براتی، ثبت اختراعات در حوزه زیست‌فناوری و بررسی وضعیت آن در ایران، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، شماره مسلسل ۱۲۵۸۶، ۱۳۹۱.

- کفایت افشا

اگرچه در متن قانون افشای کامل اطلاعات مد نظر بوده است (ماده (۶) قانون و مواد (۱۰) و (۱۱-۲) آیین‌نامه اجرایی) اما در ماده (۱۷۳) آیین‌نامه وظیفه مرجع ثبت به انتشار خلاصه اختراعات و ذکر مالکان آنها محدود شده است و در جهت تسهیل دسترسی عموم به اطلاعات اختراعات گام‌های لازم برداشته نشده است. از طرف دیگر نحوه بررسی اختراعات که به صورت اعلامی است نمی‌تواند اطلاعات کامل فنی و علمی درباره اختراع و محدوده آن را برای دیگران فراهم سازد. به عبارت دیگر حتی در صورت دسترسی کامل به متن تقاضانامه ثبت، به دلیل اینکه اختراعات ممیزی نشده‌اند، اطلاعات فنی آن توسط کارشناس خبره مرجع ثبت بررسی نشده و اطلاعات افشا شده هنوز هم ممکن است با ابهامات یا ایراداتی همراه باشد. این امر اعتبار اطلاعات افشا شده را بسیار کاهش خواهد داد.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت در نظام کنونی ثبت اختراع سازوکار مناسب و نزدیک به استانداردهای بین‌المللی جهت ثبت اینترنتی و انتشار اسناد اختراعات وجود ندارد.

۴. ثبت اختراعات در موارد خاص

در ماده (۴) قانون، برخی اختراعات از ثبت شدن مستثنا شده‌اند که جای تأمل و بازنگری دارد:

- در بند «ب» این ماده، «روش‌های تجاری» غیرقابل ثبت دانسته شده است در حالی که امروزه در بعضی از کشورهای صنعتی روش‌های تجاری به عنوان اختراع قابل ثبت دانسته شده و یکی از موارد مهم آن به‌کارگیری روش‌های مزبور در اینترنت و مبادلات الکترونیکی است و مباحث گسترده‌ای را در خصوص تجارت الکترونیک مطرح کرده است.^۱ بهتر است «روش‌های تجاری» در بازنگری قانون مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به در نظر گرفتن همه جوانب امر تصمیمات مناسب در خصوص مستثنا شدن یا نشدن آن اتخاذ شود.

- بند «د» همین ماده، «منابع ژنتیک، اجزای تشکیل‌دهنده آنها و فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها» از قابلیت ثبت مستثنا شده‌اند. با توجه به اولویت زیست‌فناوری در کشور و پژوهش‌های زیادی که در این حوزه انجام می‌شود بهتر است اختراعات بیوتکنولوژی با در نظر گرفتن ملاحظات قابل ثبت باشند. در استفساریه بند «د» ماده (۴) قانون، ابهام در مورد این بند مطرح شده که پاسخ آن به این شرح است: «عبارت مذکور در بند «د» ماده (۴) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و

۱. یوسف خلج، نگاهی به قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، شماره مسلسل ۱۰۰۲۹، ۱۳۸۸.



نام‌های تجاری فقط شامل منابع ژنتیک طبیعی و اجزای تشکیل‌دهنده و نیز فرآیندهای بیولوژیکی آنچنان که در طبیعت وجود دارد می‌شود و منابع ژنتیکی دست‌ورزی شده (مهندسی شده) و متعلقات آنها و نیز فرآیندهای زیستی که در صنعت کاربرد دارند و مبتنی بر طراحی و ایجاد مخترعند را دربر نمی‌گیرد.^۱

۵. شکل ظاهری متن قانون و محتوای برخی مواد

متن قانون علاوه بر اینکه نیازمند روان‌سازی جملات است ایراداتی نیز دارد که باید به رفع آنها اقدام شود. پیشنهادهایی به شرح زیر در این خصوص قابل طرحند:

- جایگزینی عبارت «مالکیت فکری» به جای «مالکیت معنوی»،

- گنجاندن تعاریف یا بندهایی که در آیین‌نامه آمده ولی در متن قانون نیامده است در متن قانون (آیین‌نامه نباید فراتر از شمول قانون حرکت کند): مثلاً موارد استثنا شده در ماده (۸۴) آیین‌نامه در خصوص طرح‌های صنعتی در متن قانون اشاره نشده است و باید از آیین‌نامه به قانون منتقل شود،

- تعریف «اختراع» با در نظر گرفتن تعاریف مصطلح بین‌المللی،

- تعریف یا اصلاح تعریف عبارات مبهم: «منابع ژنتیک، اجزای تشکیل‌دهنده آنها و فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها (موضوع بند «د» ماده (۴))»، «طرح صنعتی (موضوع ماده (۲۰))»، «شرط اصیل بودن و جدید بودن (موضوع ماده (۲۱))»، «علامت تجاری (موضوع ماده (۳۰))» و ... ،

- توجه به معاهدات بین‌المللی مانند موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری^۲ (TRIPS) به منظور استانداردسازی قانون با روند بین‌المللی ثبت اختراع.

۶. سایر ملاحظات

سایر ملاحظاتی که درباره قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی قابل طرح است عبارتند از:

- لزوم اضافه کردن دیگر مصادیق و موارد مرتبط با مالکیت فکری، مانند: حقوق رقابت، اسرار تجاری، دانش سنتی، ضمانت‌های اجرایی محکم‌تر،

۱. سهیلا خردمندنی، اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه بند «د» ماده (۴) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌های تجاری، دفاتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، مطالعات حقوقی، مطالعات زیربنایی، شماره مسلسل ۱۰۳۳۱، ۱۳۸۹.

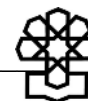
2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

- افزودن موادی راجع به امانتداری در اطلاعات اختراعات و تعهد به رازداری درخصوص آن همراه با ضمانت اجرایی،
- انتقال مباحثی نظیر پروانه بهره‌برداری و تجاری‌سازی اختراع قوانین مربوط به تجاری‌سازی منتقل شده و حذف آنها از مبحث ثبت اختراعات،
- لحاظ کردن بحث تعیین دامنه حمایت از ثبت اختراعات دارویی با در نظر گرفتن ملاحظات مربوطه و با هدف حمایت از توسعه و پیشرفت صنایع دارویی کشور از یکسو و جلوگیری از عدم دسترسی مردم به دارو ازسویی دیگر که به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی حقوق بشر محسوب می‌شود.
- در جدول ذیل خلاصه‌ای از ملاحظات مربوط به رفع کاستی‌ها و بهبود قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۶ ارائه شده است.

جدول خلاصه‌ای از ملاحظات مربوط به رفع کاستی‌ها و بهبود قانون ثبت اختراعات،

علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۶

ردیف	محورها	توضیحات
۱	مرجع ثبت اختراعات	<p>- در بسیاری از کشورها (بیشتر از ۹۹ درصد کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی) وظایف و اختیارات حوزه ثبت اختراعات به قوه مجریه واگذار شده است.</p> <p>- در طول دوره پنج‌ساله آزمایشی، قوه قضائیه نتوانسته است به‌خوبی از عهده برخی وظایف محوله برآید. ازجمله بحث گردش اطلاعات به‌صورت اینترنتی، بحث افزایش اطلاعات، بحث اجرایی شدن معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) و تعامل با سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO).</p> <p>- در فصل چهارم نقشه جامع علمی کشور (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۹)، در بحث «اقدامات ملی، راهبرد کلان ۱ و بند «۵» صریحاً ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری حوزه علم و فناوری را به قوه مجریه واگذار کرده است.</p>
۲	تغییر تدریجی شیوه ثبت اختراعات	<p>- براساس تبصره «۳» ماده (۱۷) برنامه پنجم توسعه و به‌منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات ازسوی مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید. به‌علاوه، در بند «۷» اقدامات ملی، راهبرد کلان (۱) فصل چهارم نقشه جامع علمی کشور نیز بر ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه‌های اولویت‌دار تأکید کرده است. از آنجا که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی التزام قانونی ایجاد می‌کند، توجه به این بند ضروری می‌باشد.</p> <p>- با مشاهده عملکرد قانون در طول این دوره آزمایشی به‌نظر می‌رسد فراهم ساختن زیرساخت‌های تخصصی و ظرفیت‌های لازم برای بررسی ماهیت اختراعات و حرکت به‌سوی ممیزی اختراعات به‌جای روند اعلامی، نه تنها در بحث حقوقی، بلکه در بحث‌های علمی و فنی از عهده قوه قضائیه خارج باشد.</p> <p>- غیرتخصصی بودن مرجع فعلی ثبت اختراعات در ایران (یعنی قوه قضائیه) مشکلات ممیزی</p>



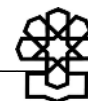
ردیف	محورها	توضیحات
		<p>و تحقیق درخصوص صحت ادعای مخترع از یکسو و عدم آشنایی کافی مراکز همکار با این نهاد به حقوق مالکیت فکری و قوانین جاری کشور در زمینه ثبت اختراع از سوی دیگر، امکان اشتباه و ثبت مواردی به صورت ناصحیح و غیرمنطبق با قانون را افزایش خواهد داد و ما را از استانداردها و کیفیت لازم در سطح بین‌المللی دور خواهد کرد. حرکت به سمت نظام ثبت اختراع امتحانی باید به صورت تدریجی و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب مثل آموزش‌های تخصصی کارشناسان، اجرایی شدن معاهده PCT و الحاق به کنوانسیون‌های مرتبط مثل TRIPs باشد.</p>
۳	بهبود افشای اختراعات	<p>در تدوین قانون ثبت اختراعات اگرچه تشویق به افشای اطلاعات اختراع مورد توجه بوده است، اما افشای اختراعات در ایران در مقایسه با آنچه در بیشتر کشورها انجام می‌شود و سازگار با معاهدات بین‌المللی است، تفاوت دارد:</p> <p>الف) چگونگی افشا</p> <p>- در ایران افشای اطلاعات و دسترسی کاربران به آن برخلاف سایر کشورها که وبگاه اختصاصی با موتورهای جستجوی قدرتمند را به این کار اختصاص داده‌اند، از طریق روزنامه رسمی کشور می‌باشد.</p> <p>- با توجه به شمارگان محدود این روزنامه و وجود انبوه اطلاعات غیرمرتبط با اختراعات روی آن، دسترسی به اطلاعات اختراعات برای جمع زیادی از مردم به‌ویژه بیرون از پایتخت ممکن است به سختی صورت پذیرد.</p> <p>- وبگاه اینترنتی این روزنامه نیز ناقص و ابتدایی است و به دلیل اینکه اطلاعات به‌طور کامل در خود روزنامه رسمی هم افشا نمی‌شود جستجو در بین انبوه اختراعات در حوزه‌های مختلف همچنان دشوار است.</p> <p>ب) زمان افشا</p> <p>- در بیشتر کشورها و همچنین برپایه کنوانسیون‌های بین‌المللی (ماده ۲۱) معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) متن کامل تقاضانامه ثبت اختراع ۱۸ ماه پس از تاریخ تشکیل پرونده افشا می‌شود. اما در کشور ما تنها یک فاصله حداکثر ۷ ماهه از درخواست بررسی اظهارنامه تا ثبت اختراع طی می‌شود. این زمان بسیار کوتاه‌تر از زمان استاندارد ۱۸ ماهه اشاره شده در کنوانسیون‌های مرتبط با ثبت اختراع می‌باشد و مخترع از فرصت بهبود اختراع خود و بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری که روی تجاری کردن این اختراع کرده خواهد داشت. بنابراین تمایلی به افشای کامل اطلاعات اختراع خود ندارد.</p> <p>ج) کفایت افشا</p> <p>- اگرچه در متن قانون افشای کامل اطلاعات مد نظر بوده است (ماده ۶) قانون و مواد (۱۰) و (۲-۱۱) آیین‌نامه اجرایی) اما در ماده (۱۷۳) آیین‌نامه وظیفه مرجع ثبت به انتشار خلاصه اختراعات و ذکر مالکان آنها محدود شده است و در جهت تسهیل دسترسی عموم به اطلاعات اختراعات گام‌های لازم برداشته نشده است.</p> <p>- نحوه بررسی اختراعات که به صورت اعلامی است نمی‌تواند اطلاعات کامل فنی و علمی درباره اختراع و محدوده آن را برای دیگران فراهم سازد و اطلاعات افشا شده هنوز هم ممکن است با ابهامات یا ایراداتی همراه باشد. این امر اعتبار اطلاعات افشا شده را بسیار کاهش خواهد داد.</p> <p>- در نظام کنونی ثبت اختراع سازوکار مناسب و نزدیک به استانداردهای بین‌المللی جهت ثبت اینترنتی و انتشار اسناد اختراعات دیده نشده است.</p>

ردیف	محورها	توضیحات
۴	ثبت اختراعات در مواد خاص	- مواردی که در ماده (۴) قانون از ثبت اختراع مستثنا شده‌اند، بهتر است مورد بررسی قرار گیرند: بند «ب»: «روش‌های تجاری» بند «د»: «منابع ژنتیک، اجزای تشکیل‌دهنده آنها و فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها».
۵	شکل ظاهری متن قانون و محتوای برخی از مواد	- جایگزینی عبارت «مالکیت فکری» به جای «مالکیت معنوی» - انتقال تعاریف یا بندهایی که در آیین‌نامه آمده ولی در متن قانون به آنها اشاره نشده به قانون، - تعریف یا اصلاح تعریف عبارات مبهم، - توجه به معاهدات بین‌المللی موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (TRIPS) به‌منظور استانداردسازی قانون با روند بین‌المللی ثبت اختراع.
۶	سایر ملاحظات	- لزوم اضافه کردن دیگر مصادیق و موارد مرتبط با مالکیت فکری: (حقوق رقابت، اسرار تجاری، دانش سنتی، ضمانت‌های اجرایی محکم‌تر)، - افزودن موادی راجع به امانتداری در اطلاعات اختراعات و تعهد به رازداری درخصوص آن به همراه ضمانت اجرا، - انتقال مباحث مربوط به تجاری‌سازی اختراع به قوانین دیگر و حذف آنها از قانون ثبت اختراع، - لحاظ کردن بحث تعیین دامنه حمایت از ثبت اختراعات دارویی با در نظر گرفتن ملاحظات مربوطه.

جمع‌بندی و پیشنهادات

با گذشت نزدیک به ۵ سال از اجرای قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و نزدیک شدن به پایان مدت زمان اجرای آزمایشی قانون، ذکر نکاتی درخصوص بازننگری و اصلاح بخش‌هایی از این قانون جهت کارآمدتر شدن آن ضروری به نظر می‌رسد:

- به استناد ماده (۲۵) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، تصدی امور مربوط به ثبت اختراعات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضائیه) واگذار شده است. این درحالی است که نقشه جامع علمی کشور (فصل چهارم، راهبرد کلان ۱ و بند «۵») صریحاً ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری حوزه علم و فناوری را به قوه مجریه واگذار کرده است. همچنین در بسیاری از کشورها (اغلب کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری بجز ایران و چند کشور دیگر) قوه مجریه متولی این امر است. ضعف گردش اطلاعات به‌صورت الکترونیکی، بحث افزایش ناقص اطلاعات و فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن معاهده ثبت اختراع (PCT) در طول دوره آزمایشی اجرای قانون، عملکرد ضعیف قوه قضائیه را به‌عنوان مرجع ثبت اختراعات نشان داده است. همچنین عدم وجود کارشناسان و متخصصان فنی در امر داوری و ارزیابی ماهوی



اختراعات در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و ایجاد نشدن ظرفیت‌های لازم برای این امر عامل مهمی در ادامه یافتن شیوه اعلامی ثبت اختراعات بوده است. از طرفی به‌نظر می‌رسد، فراهم ساختن زیرساخت‌های تخصصی در بحث‌های حقوقی، علمی و فنی، به‌منظور ارزیابی ماهوی اختراعات و حرکت به‌سوی شیوه ممیزی، از عهده قوه قضائیه خارج باشد.

- شیوه ثبت اختراع نیز که در قانون مصوب سال ۱۳۱۰ به‌صورت شیوه اعلامی بود، در قانون سال ۱۳۸۶ تا حدودی مسکوت مانده ولی اجرای قانون جدید در طول ۵ سال گذشته نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر همچنان همان شیوه اعلامی دنبال شده و این درحالی است که در تبصره «۳» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت از ثبت اختراعات پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات یاد شده است. از طرف دیگر، جهت ارتقای کیفیت علمی گواهینامه‌های ثبت اختراعات و نزدیک کردن آن به استانداردهای جهانی به‌منظور بهره‌مندی از مزایای ثبت بین‌المللی اختراعات و معاهده همکاری ثبت اختراعات (PCT)، لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از شیوه ممیزی (اثباتی) و ارزیابی علمی و ماهوی اختراعات و حرکت تدریجی به این سمت، امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

- اگرچه در تدوین قانون جدید ثبت اختراعات تشویق به افشای اطلاعات اختراع مورد توجه بوده است، اما افشای اختراعات در ایران هنوز با آنچه در بیشتر کشورها انجام می‌شود و سازگار با معاهدات بین‌المللی است، تفاوت دارد. در این راستا توجه بیشتر به چگونگی افشا، زمان افشا و کفایت افشا ضرورت دارد.

- به‌موجب ماده (۴) قانون موارد خاصی مانند «روش‌های تجاری»، «منابع ژنتیک، اجزای تشکیل‌دهنده آنها و فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها» از ثبت اختراع مستثنا شده‌اند که بهتر است این موارد با دقت بیشتری بررسی شوند. طرح استفساریه بند «د» این ماده (ثبت اختراع مواد دست‌ورزی ژنتیکی شده) که در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۵ اعلام وصول شد در تاریخ‌های ۱۳۸۹/۱۰/۵ و ۱۳۹۰/۹/۱ به ترتیب در کمیسیون‌های «کشاورزی، آب، منابع طبیعی» و «قضایی و حقوقی» بررسی و تصویب شده و بهتر است در بازنگری قانون نیز مبحث اختراعات در حوزه زیست‌فناوری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

- برخی اصلاحات در شکل ظاهری متن قانون و محتوای برخی از مواد نیز می‌تواند به بهبود ساختار قانون کمک کند. ازجمله این موارد می‌توان به جایگزینی عبارت «مالکیت فکری» به جای «مالکیت معنوی»، تطابق بیشتر تعاریف یا بندهای آیین‌نامه اجرایی با متن قانون، تعریف یا اصلاح تعریف برخی عبارات مبهم و توجه بیشتر به معاهدات بین‌المللی موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق

مالکیت فکری (TRIPS) به منظور استانداردسازی قانون با روند بین‌المللی ثبت اختراع اشاره کرد.

- نکات دیگری نظیر اضافه کردن سایر مصادیق و موارد مرتبط با مالکیت فکری (حقوق رقابت، اسرار تجاری، دانش سنتی و ضمانت‌های اجرایی محکم‌تر)، موادی پیرامون امانتداری در اطلاعات اختراعات و تعهد به رازداری درخصوص آن به همراه ضمانت اجرا، انتقال مباحث مرتبط با تجاری‌سازی اختراعات به قوانین دیگر و توجه به تعیین دامنه حمایت از ثبت اختراعات دارویی نیز قابل توجه هستند.

منابع و مآخذ

۱. آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱، مصوب قوه قضائیه.
۲. خلج، یوسف. نگاهی به قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، شماره مسلسل ۱۰۰۲۹، ۱۳۸۸.
۳. باقری، سیدکامران، مریم کبریایی، و حمید عزیزی مرادپور. تحلیلی بر افشای اختراعات در ایران، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، شماره مسلسل ۱۲۳۴۳، ۱۳۹۱.
۴. براتی، مرتضی. ثبت اختراعات در حوزه زیست‌فناوری و بررسی وضعیت آن در ایران، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، شماره مسلسل ۱۲۵۸۶، ۱۳۹۱.
۵. خردمندنیا، سهیلا. اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه بند «د» ماده (۴) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌های تجاری، دفاتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، مطالعات حقوقی، مطالعات زیربنایی، شماره مسلسل ۱۰۳۳۱، ۱۳۸۹.
۶. خردمندنیا، سهیلا. بررسی مواد و احکام مرتبط با علم و فناوری در برنامه پنجم توسعه، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، شماره مسلسل ۱۰۹۲۶، ۱۳۹۰.
۷. طرح عارضه‌یابی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب سال ۱۳۸۶) و آیین‌نامه مربوطه، مؤسسه دارایی‌های فکری و فناوری مدرس، ۱۳۹۰.
۸. قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)، مصوب زمستان ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی.
۹. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۶، مجلس شورای اسلامی.
۱۰. نقشه جامع علمی کشور، مصوب اسفندماه ۱۳۸۹، شورای عالی انقلاب فرهنگی.



مرکز پژوهش‌ها
مجلس شورای اسلامی

شماره مسلسل: ۱۲۷۰۴

شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: محورهای پیشنهادی برای بازنگری قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

نام دفتر: مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین (گروه فناوری‌های نو)

مدیر مطالعه: سیدسروش قاضی‌نوری

تهیه و تدوین‌کنندگان: سهیلا خردمندنیا، مرتضی براتی

ناظر علمی: مهدی فقیهی

اظهارنظرکننده: سیدکامران باقری

مقتضی: لاله افتخاری (نماینده تهران، ری و شمیرانات)

ویراستار: حسین صدری‌نیا

واژه‌های کلیدی:

۱. قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

۲. ثبت اعلامی

۳. افشای اختراعات

۴. نقشه جامع علمی کشور

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۲۲