

شهریور ۱۴۰۱
مسلسل: ۱۸۳۷۷

چالش‌های کلیدی نظام ثبت اختراعات داخلی ایران در راستای اجرای قانون مالکیت صنعتی



دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن



مرکز پژوهش‌ها
مجلس شورای اسلامی

شماره مسلسل: ۱۸۳۷۷

کد موضوعی: ۳۱۰

شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: چالش‌های کلیدی نظام ثبت اختراعات داخلی ایران در راستای اجرای قانون مالکیت صنعتی

نام دفتر: مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری‌های نوین)

سایر دفاتر: دفتر مطالعات حقوقی

مدیر مطالعه: سهیلا خردمندنیا

تهیه و تدوین کنندگان: امیرمحمد احمدی، عسگر سرمست، مهران فقفوری، میثم نریمانی،

سهیلا خردمندنیا

همکار: محمد شکوری گرکانی

ناظر علمی: محمدحسن معادی رودسری

ویراستار تخصصی: —

ویراستار ادبی: —

واژه‌های کلیدی:

۱. مالکیت فکری

۲. اختراع

۳. نظام ملی نوآوری

۴. انحصار، نوآوری

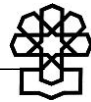


تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۶/۱

به نام خدا

فهرست مطالب

۱	چکیده
۲	مقدمه
۲	مروری به پیشینه موضوع
۳	اهمیت موضوع
۴	شرح مسئله
۶	روش پژوهش
۶	۱. تاریخچه نظام و قوانین اختراعات در ایران
۸	۲. کارکرد و فرایند ثبت اختراع در ایران
۹	۳. چالش‌های نظام ثبت اختراعات ایران
۹	۳-۱. چالش‌های نظام ثبت
۹	۳-۱-۱. عدم تناسب هزینه‌های بررسی اظهارنامه اختراعات
۱۲	۳-۱-۲. تعدد و تعارض منافع مراجع استعلام
۱۳	۳-۲. ضعف الگوی ارزیابی ماهوی اختراعات
۱۴	۳-۲-۱. بررسی جدید بودن اختراع
۱۴	۳-۲-۲. بررسی گام ابتکاری
۱۵	۳-۲-۳. بررسی شرط داشتن کاربرد صنعتی
۱۵	۳-۲-۴. امکان تبانی مخترع با ارزیابان اظهارنامه اختراع
۱۶	۳-۳. چالش‌های نظام دادرسی
۱۶	۳-۱-۱. عدم بازدارندگی لازم در قانون ثبت اختراعات
۱۷	۳-۱-۲. ضرورت ارتقاء آگاهی و کلا، قضات و ارزیابان ثبت اختراع
۱۸	۴. مزیت‌ها و چالش‌های ارزیابی، ثبت و تجاری‌سازی اختراعات از منظر قانون مالکیت صنعتی
۱۹	نتیجه‌گیری
۲۳	منابع و مآخذ



چالش‌های کلیدی نظام ثبت اختراعات داخلی ایران در راستای اجرای قانون مالکیت صنعتی

چکیده

ثبت اختراع را می‌توان یکی از مهم‌ترین حقوق مالکیت فکری دانست که به منظور حفاظت از اختراعات، نوآوری‌ها و ابداعات فناورانه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخترع، با هدف حفاظت از اختراع خود که می‌تواند یک محصول، فرایند و به‌طور کلی یک راهکار جدید برای رفع یک مشکل باشد، آن را در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت رسانیده و در صورت تأیید و اعطای گواهی ثبت اختراع به وی، می‌تواند برای مدت زمان محدود، از حق انحصاری بهره‌برداری از اختراع در محدوده جغرافیایی ثبت شده، استفاده کند.

در این پژوهش، ابتدا سعی شده تا ضمن مروری بر گفتارهای پیشین در اهمیت و جایگاه مالکیت فکری، گلوگاه‌های نظام ثبت اختراعات ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع مالکیت صنعتی بررسی شود. در این گزارش، ضمن جمع‌آوری نظرات ذی‌نفعان این موضوع و صاحب‌نظران مانند مخترعان، کارشناسان دادگستری، قضات دادگاه، نهادهای حمایتی دولتی و... چالش‌های این حوزه دسته‌بندی شده و چنانچه در طرح حمایت از مالکیت صنعتی (که در حال طی مراحل قانونی رفع ایرادهای شورای نگهبان است) راهکارهایی برای این مسائل پیش‌بینی شده نیز مد نظر قرار گرفته‌اند. چالش‌های نظام اختراعات ایران را می‌توان به دو بخش چالش‌های نظام ثبت و چالش‌های نظام دادرسی طبقه‌بندی کرد. عدم تناسب هزینه‌های بررسی اظهارنامه اختراعات، تعدد و تعارض منافع مراجع استعلام، ضعف الگوی ارزیابی ماهوی اختراعات و امکان تبانی مخترع با ارزیابان اظهارنامه اختراع از زیرچالش‌های بخش نظام ثبت اختراعات بوده و کافی نبودن مجازات پیش‌بینی شده در قانون ثبت اختراعات برای مجرمان، لزوم ارتقاء آگاهی و کلا، قضات و ارزیابان ثبت اختراع از زیرچالش‌های بخش دادرسی پرونده‌های اختراعات در دادگاه‌های مالکیت فکری هستند که در طرح حمایت از مالکیت صنعتی تلاش شده است با استقرار نظام بررسی ماهوی اختراعات، ایجاد شعب تخصصی مالکیت فکری و تربیت ارزیابان و وکلای تخصصی این حوزه و نیز تسهیل فرایند رسیدگی به دعاوی با ایجاد شورای تخصصی ذیل مرجع ثبت به برخی از آنها پاسخ داده شود. اقدام‌هایی از قبیل به‌روزرسانی و متناسب‌سازی هزینه‌های ثبت اختراع و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و نوپا در تأمین هزینه‌های فرایند ثبت، الکترونیکی شدن فرایند انعکاس نظر ارزیاب به مخترع، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای تشویق نوآوران به ثبت اختراعات با قابلیت تجاری‌سازی و حذف مشوق‌های ناکارآمد جهت اثتالی هرچه بیشتر نظام ارزیابی و ثبت اختراعات، در جهت استقرار نظام مالکیت صنعتی (با محوریت اختراعات و تجاری‌سازی آنها) پیشنهاد شده‌اند.

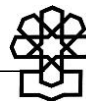
مقدمه

فلسفه و نظریه نظام‌های مالکیت فکری در سراسر جهان همیشه بر این اصل اساسی استوار بوده و هست که اولاً قوانین آن در هر کشوری باید طوری تنظیم شود که موجبات رشد و توسعه آن سرزمین را فراهم آورد و ثانیاً حقوق متقابل دارندگان دارایی‌های فکری و جامعه در این نظام باید تضمین و تأمین شود (بختیاری، ۱۳۹۰). بنابراین هر کشور باید برای رسیدن به توسعه و اهداف خود، برنامه لازم را داشته و نظام ملی نوآوری خود را به گونه‌ای طراحی کند که در این مسیر قرار گیرد.

این گزارش در ابتدا مروری بر ادبیات مالکیت فکری و اهمیت نظام ملی نوآوری داشته و تلاش می‌کند تا اهمیت موضوع را برای خواننده روشن کند. سپس با استفاده از آمارهای داخلی و بین‌المللی، سعی در نمایش وضع موجود در ثبت اختراعات داخلی داشته و با نمایش تاریخچه ثبت اختراع در ایران، نشان می‌دهد که به‌رغم وجود پیشینه طولانی قانونگذاری حوزه اختراعات در ایران، همچنان نظام ثبت اختراعات داخلی با چالش‌های کلیدی جدی روبه‌رو است. طرح حمایت از مالکیت صنعتی به‌عنوان آخرین تغییراتی که در عرصه قانونگذاری این حوزه اتفاق افتاده است، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مراحل قانونی خود جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان را می‌گذراند. در این گزارش با تمرکز بر زیرساخت‌های جدید یا بهبودیافته‌ای که در پرتو قانون مالکیت صنعتی ایجاد خواهد شد، چالش‌های اصلی استقرار نظام مالکیت صنعتی را در کشور شناسایی کرده است. این پژوهش می‌کوشد تا به سؤال‌هایی از جنس بهبود زیرساخت مالکیت فکری در کشور پاسخ دهد، اینکه چرا تعداد مخترعان در سال‌های اخیر رو به افول است؟ چرا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از ثبت اختراع استفاده نمی‌کنند؟ و اینکه چرا نوآوران ما نگاه تجاری به ثبت اختراعات ندارند؟ و هدف آن ارائه راهکارهایی جهت اجرای مؤثر ثبت و دادرسی اختراعات در کشور است.

مروری به پیشینه موضوع

بدون تردید یکی از عناصر مهم در هر نظام ملی نوآوری، نظام مالکیت فکری است. قوت نظام مالکیت فکری در کنار عواملی همچون ثبات سیاسی، هزینه‌کرد دولت در آموزش و سرانه تولید ناخالص داخلی از جمله زیرساخت‌های عمومی نوآوری به‌شمار می‌روند (الهی و همکاران، ۱۳۹۴). مالکیت فکری ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها مالکیت صنعتی است. مالکیت صنعتی در توسعه کسب‌وکارها جایگاه ویژه‌ای دارد به‌طوری‌که حمایت دولت‌ها از آن می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و همچنین خلق محصولات جدید کمک کند (طالبی و همکاران، ۱۳۹۲). ثبت اختراعات ایران از سال ۲۰۰۱ افزایش چشمگیری داشته که راهبرد دولت تاکنون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و سرمایه‌گذاری بوده که انگیزه بخش خصوصی را برای فعالیت در بخش تحقیق و توسعه بیشتر کرده و درآمدهای حاصل از آن را افزایش داده است (شاه‌آبادی و همکاران، ۱۳۹۱). این حمایت‌ها کمک زیادی به ایجاد نوآوری می‌کند؛ زیرا سبب افزایش انگیزه مخترعان در بخش‌های خصوصی می‌شود. در این راستا تهیه زیرساخت‌های قانونی حمایت از مالکیت صنعتی از پیش‌نیازهای اولیه تجاری‌سازی ایده در جامعه است و سبب خواهد شد تا بهره‌برداران اصلی که همان بخش صنعت و



تجارت کشورند، با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری و تبدیل ایده به محصول مشارکت کنند. عدم حمایت از این حقوق نیز سبب رکود در صنایع کشور خواهد شد. انتقال فناوری کشورهای خارجی نیز در گرو همین حمایت‌ها است که رشد و شکوفایی اقتصاد را به دنبال دارد (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۳).

در این موضوع دسته‌ای بر این باورند که درون‌زایی تکنولوژی از طریق انتقال فناوری به یک کشور، بیشتر رخ خواهد داد (شاه‌آبادی و همکاران، ۱۳۹۱) و گروهی دیگر نیز معتقدند نوآوری به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه اجتماعی منوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری است و بی‌توجهی قانونگذار، خلأیت جامعه را به ایستایی خواهد کشاند (اکبری دهنو و اکبری، ۱۳۹۲). در کشورهای در حال توسعه باید نظام سخت‌گیرانه‌ای برای اختراعات وجود داشته باشد تا تعداد اختراعات محدود شود، چراکه ثبت اختراعات زیاد سبب تصاحب بسیاری از محصولات توسط افرادی محدود خواهد شد و رشد و شکوفایی در جامعه با سرعت کمتری پیش خواهد رفت (صالحی ذهابی، ۱۳۸۸).

در کنار این موارد سازمان‌ها امروزه تمرکز خود را بر اقتصاد مبتنی‌بر دانش گذاشته‌اند؛ اقتصادی که مهم‌ترین مزیت رقابتی آنها به‌شمار می‌رود و در راستای توانمندسازی سازمان‌ها به ایشان کمک می‌کند. سرمایه‌های فکری سازمان به‌عنوان منابع راهبردی شناخته می‌شوند و سرمایه‌های ساختاری موجود به کارکنان کمک می‌کند که از طریق آن، دانش و مهارت‌هایشان را به کار گیرند. کشف فرصت‌های موجود در کسب‌وکارها و بهره‌برداری از آنان نیز به کارایی بالاتر سرمایه‌های ساختاری بستگی دارد (طالبی و همکاران، ۱۳۹۲). حمایت دولت و قوه قضائیه به‌عنوان متولیان اصلی حقوق مالکیت فکری، موجب تشویق و اشاعه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خواهد شد (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۳)؛ چراکه این حمایت‌ها فضای امنی را به‌وجود خواهد آورد تا نخبگان با امنیت خاطر به فعالیت‌های خود بپردازند و همچنین در جذب نخبگان نیز تأثیر مثبتی داشته و سبب کاهش انگیزه مهاجرت نخبگان می‌شود (شاه‌آبادی و همکاران، ۱۳۹۲).

البته باید توجه داشت که مطالعه مالکیت فکری در هر کشور باید مبتنی‌بر ملاحظات توسعه‌ای آن کشور باشد؛ شرایطی که آشکار و پنهان بر نوآوری در این کشورها تأثیرگذار است (OECD, 2014).

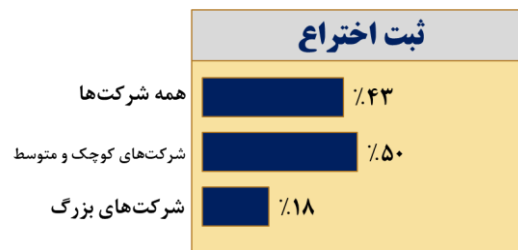
اهمیت موضوع

اعطای حقوق مالکیت فکری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساختارهای نظام ملی نوآوری، به جهت ایجاد قدرت انحصار موقت به مخترعان، باعث تشویق ایشان به نوآوری شده و در تصمیم سرمایه‌گذاران و مخترعان برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه نقش پررنگی دارد. نظام ثبت اختراع نیز به‌عنوان ابزاری برای نیل به این هدف پدید آمده است. در این نظام، یک گواهی و حق انحصاری در تولید و بهره‌برداری از اختراع از طرف حاکمیت به مخترع اعطا می‌شود. اعطای این حق، این انگیزه را ایجاد می‌کند که مخترع بدون نگرانی از سرقت ایده و هدر رفتن سرمایه، انرژی و زمانی که صرف پرورش ایده و اختراع خود کرده است، برای مدتی محدود - که در اکثر کشورها حداکثر ۲۰ سال از زمان ثبت در اداره ثبت اختراع است - از آن منتفع شود. این امر به افزایش سرعت رشد تولید فناوری و نوآوری منجر گشته و در نهایت به افزایش رفاه عمومی می‌انجامد. درواقع سیستم ثبت اختراع یک معامله برد - برد میان افراد مبتکر و جامعه

است که با نقش‌آفرینی حاکمیت شکل می‌گیرد.

برای بررسی دقیق‌تر ارزیابی آثار اقتصادی حمایت از حقوق مالکیت فکری در شرکت‌های فناوری، بهترین راه پیمایش داده‌های واقعی است. دفتر ثبت اختراع اروپا،^۱ در گزارشی با عنوان «حقوق مالکیت فکری و عملکرد شرکت‌ها در اتحادیه اروپا»، بیش از ۱۲۷۰۰۰ شرکت اروپایی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا (و انگلیس) را بررسی کرده است. در این گزارش آمده که شرکت‌هایی که از حمایت‌های ثبت اختراع بهره می‌برند، نسبت به شرکت‌هایی که از این حمایت استفاده نمی‌کنند میزان درآمد سرانه براساس تعداد کارمندانشان، ۴۳ درصد بیشتر بوده است (EPO, 2021). این میزان برای شرکت‌هایی که از حمایت‌های مالکیت فکری شامل ثبت اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی استفاده می‌کنند، به ۶۰ درصد نیز می‌رسد که اهمیت استفاده از حقوق مالکیت فکری در بهبود کسب‌وکارها و توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد. در شکل ۱، سهم حقوق ثبت اختراع در افزایش درآمد بر تعداد کارمندان نشان داده شده است. شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر از سایرین از درآمد ناشی از حقوق ثبت اختراع بهره‌مند می‌شوند.

شکل ۱. سهم حقوق ثبت اختراع در افزایش درآمد بر تعداد کارمندان



مأخذ: دفتر ثبت اختراع اروپا (EPO).

شرح مسئله

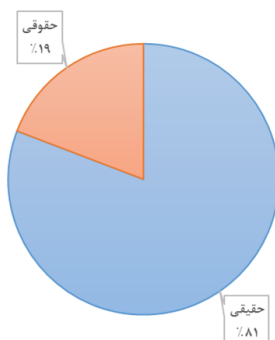
به گزارش پایگاه تحلیل و جستجو دارایی فکری دارکوب که با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده از مدارک منتشره در پایگاه روزنامه رسمی کشور و اداره ثبت اختراعات ایران بوده است، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۵۰۰ اظهارنامه در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران به ثبت رسیده است. گفتنی است تاریخ اظهارنامه برخی از اختراعاتی که در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است مربوط به سال‌های قبل است (پایگاه تحلیل و جستجو دارایی فکری دارکوب، ۱۳۹۹). از این تعداد، مالکیت ۸۰/۸ درصد از ثبت اختراعات مربوط به افراد حقیقی است و سهم اشخاص حقوقی تنها ۱۹/۲ درصد بوده است (شکل ۱). اشخاص حقوقی شامل شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها هستند که سهم مربوط به ثبت اختراع شرکت‌ها، فقط ۱۳/۵ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که نگاه خیلی از افراد در ایران به مقوله اختراع و ثبت آن به اشتباه، موضوعی تشریفاتی است که برای اثبات توانمندی علمی مخترع انجام می‌شود. درحالی که ثبت اختراع ابزاری تجاری است و اختراعات

1. European Patent Office (EPO)



از دل نیازهای احساس شده و بدون پاسخ مانده جامعه بیرون می‌آید (برنایی، ۱۳۹۹). با نگاهی به آمار کشورهای توسعه‌یافته نظیر ایالات متحده آمریکا، متوجه می‌شویم که مطابق آمار اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا^۱ سهم ثبت اختراع با مالکیت فردی^۲ از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ به نسبت مالکیت اختراعات بنگاه‌های بزرگ، از حدود ۲۱ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است (USPTO, 2022).

شکل ۲. نسبت مالکان اختراعات ثبت شده ایران در سال ۱۳۹۹

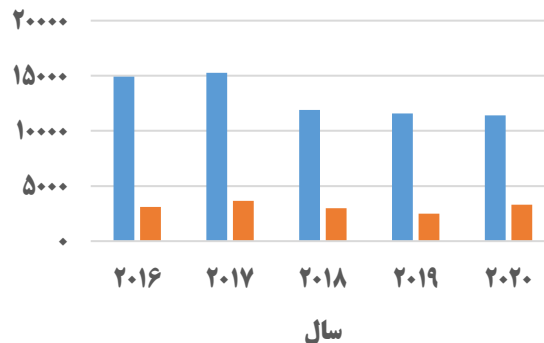


مأخذ: پایگاه تحلیل و جستجو دارایی فکری دارکوب.

همچنین براساس آمار سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، تعداد اظهارنامه‌های ثبت شده مخترعان ایرانی در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت ایران روند نزولی داشته و با کاهش ۲۳ درصدی از ۱۴۹۳۰ اظهارنامه در سال ۲۰۱۶، به ۱۱۳۹۶ اظهارنامه در سال ۲۰۲۰ رسیده است (WIPO, 2021). در شکل آمار ثبت اختراع داخلی در ایران قابل مشاهده است. علل این کاهش در بخش سوم گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

1. United States Patent and Trademark Office (USPTO)
2. Individually Owned Patent

شکل ۳. آمار ثبت اختراع نوآوران داخلی در ایران (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰)



گواهی‌های اختراع صادر شده ■ اظهارنامه‌های ثبت شده

مأخذ: سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO).

روش پژوهش

در ابتدا مطالعه گزارش‌های پیشین و اسناد سیاستی مرتبط با حوزه ثبت اختراعات و شواهد تجربی کمک کرد تا چالش‌های نظام ثبت اختراع و دادرسی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. در تهیه این گزارش از تحلیل مقالات و گزارش‌های حوزه مالکیت فکری و اختراعات، مصاحبه با ذی‌نفعان و کارشناسان این حوزه و مطالعه تجربیات بین‌المللی بهره گرفته شده است. در جمع‌آوری اطلاعات با بیش از ۲۰ نفر از قضات پرونده‌های مالکیت فکری، وکلا، کارشناسان دادگستری، کارشناسان پژوهشگاه قوه قضائیه، دفاتر ارتباط با صنعت و ثبت اختراع دانشگاه‌ها، پارک‌های فناوری، کانون پتنت ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی، مخترعان، دفاتر تحقیق و توسعه شرکت‌ها و کارگزاران مالکیت فکری مصاحبه به‌عمل آمده است.

۱. تاریخچه نظام و قوانین اختراعات در ایران

حمایت از اختراع در ایران و قوانین مربوط به آن قریب یک قرن قدمت دارد. اولین قانون در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی «قانون ثبت علامات صنعتی و تجاری مصوب ۱۳۰۴ و نظام‌نامه آن» بود که پس از آن «قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و آیین‌نامه اجرایی مربوط» در سال ۱۳۱۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در بخش مربوط به اختراع این قانون آمده: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که برطبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد». براین اساس ثبت اختراعات به شیوه ادعایی انجام می‌شد. بدین معنا که مطابق این قانون افراد با مراجعه به اداره ثبت اسناد می‌توانستند ادعا کنند که صاحب اختراعی جدید و کاربردی هستند و با ارائه مستندات و نقشه‌های مربوط به اختراع گواهی ثبت اختراع دریافت کنند. طبق ماده (۳۶) این قانون «ورقه اختراع به‌هیچ‌وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی



بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی‌کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی است و یا شرح اختراع و یا نقشه‌های آن صحیح است و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند نسبت به موارد مزبور در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند». همین مسئله ادعایی بودن یک اختراع کافی بود که اوراق ثبت اختراع چالش‌های زیادی را در جامعه ایجاد کند. نخست اینکه هر فرد می‌توانست در شرایطی که هیچ تحقیقی روی ادعاها انجام نمی‌گرفت، با مراجعه به اداره ثبت اختراع یک محصول یا فناوری موجود را به نام خودش ثبت کند و با گرفتن حق انحصاری استفاده از آن اختراع مشکلاتی را برای استفاده‌کنندگان آن ایده یا فناوری در کشور ایجاد کند. این چالش در مواردی موجب می‌شد که با یک حکم قضایی به نفع مخترع، خط تولید یک کارخانه یا کارگاه متوقف شود و زیان سنگینی متوجه صاحب آن خط تولید شود. در مواردی نیز تولیدکننده یا واردکننده یک محصول برای جلوگیری از زیان‌های ناشی حکم قضایی، ناچار بودند با پرداخت مبالغی به دارنده حق اختراع وی را از شکایت در دادگاه منصرف سازند. قانون مذکور تا سال ۱۳۸۶ به‌عنوان قانون مرجع در حوزه اختراعات مورد استناد قرار می‌گرفت؛ اما با توجه به ایرادهای آن و به‌دلیل تصویب لایحه الحاق ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات^۱ از سوی مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۳۸۶، قانون آزمایشی «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پیرو این قانون مقرر شد اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی بررسی و ثبت اختراعات باشد. در نهایت پس از تمدید چندساله این قانون، طرح حمایت از مالکیت صنعتی در آذرماه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب و در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی، به شورای نگهبان ارسال و شورای مزبور ایرادهای متعددی را در خصوص آن مطرح کرده که این طرح هم‌اکنون در مرحله رفع ایرادهای شورای نگهبان است.^۲

جدول ۱. روند تاریخی قانونگذاری در حوزه ثبت اختراعات در ایران

نام قانون / آیین‌نامه	سال تصویب	مرجع تصویب
قانون ثبت علائم و اختراعات	۱۳۱۰	مجلس شورای ملی
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری	۱۳۸۶	مجلس شورای اسلامی
آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری	۱۳۸۷	مصوبات قوه قضائیه
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری	۱۳۹۲	مصوبات قوه قضائیه
طرح حمایت از مالکیت صنعتی	۱۴۰۰	مجلس شورای اسلامی - رفع ایرادهای شورای نگهبان

1. Patent Cooperation Treaty (PCT).

2. <http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/fmShenasname.aspx?id=IoK3sqA9OZO=&TN=I7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN>

۲. کارکرد و فرایند ثبت اختراع در ایران

اختراع نوعی قرارداد اجتماعی بین جامعه و مخترع است (حکمت‌نیا، ۱۳۸۷: ۳۴۱) و در دنیا، دو نوع نظام ثبت اختراع وجود دارد: نظام اعلامی^۱ و نظام بررسی ماهوی^۲ (تحقیقی). در نظام اعلامی، ادارات ثبت اختراع بدون انجام بررسی‌های علمی و تخصصی صرفاً براساس ادعای مخترعی و فقط به شرط آنکه اختراع مزبور قبلاً توسط شخص حقیقی یا حقوقی دیگری ثبت نشده باشد، آن را ثبت می‌کنند. در نظام تحقیقی، آزمایش‌ها و بررسی‌های متعددی در حضور متخصصان برای بررسی صحت یا سقم ادعای مخترع صورت می‌گیرد (عباسی، افشارنیا، ۱۳۸۶).

جهت ارزیابی اختراع، متقاضیان ثبت اختراع می‌بایست اختراع خود را در یک قالب استاندارد، موسوم به اظهارنامه ثبت اختراع، جهت ارائه به دفاتر ثبت اختراع آماده کنند. براساس ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات (مصوب ۱۳۸۷) اظهارنامه ثبت اختراع باید شامل ادعانامه، توصیف اختراع و نقشه‌های مرتبط با اختراع باشد.

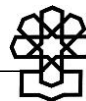
مهم‌ترین بخش اظهارنامه اختراع، ادعاهای مخترع است. اگر سند اختراع را معادل سند یک زمین در نظر بگیریم، ادعای یک اختراع مانند موقعیت جغرافیایی و ابعاد یک زمین است. ادعانامه مهم‌ترین جزء از اظهارنامه ثبت اختراع است که از یک یا چند ادعا تشکیل شده است. ادعا از جملات کوتاه و مثبت تشکیل یافته است که حدود حقوق انحصاری مخترع را تبیین می‌کند و در قالب کلمات به‌دنبال این است که پیش از نقض حق و اقامه دعوا دیگران را از محدوده اختراع و آنچه نقض حق محسوب می‌شود آگاه سازد (Muller, 2014: 2).

همه ویژگی‌های سه‌گانه‌ای که برای احراز شرایط ثبت اختراع در قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶ مطرح است براساس ادعاهایی است که مخترع در اظهارنامه ارسالی به اداره ثبت اختراعات مطرح کرده است؛ لذا ادعای یک اختراع هم دارای جنبه‌های فنی و هم جنبه‌های حقوقی است که نگارش آن نیازمند دانش کافی در این زمینه است و بهتر است با کمک یک فرد خبره در این زمینه انجام شود. در کشورهای پیشرو در سیستم ثبت اختراع، نوشتن ادعاها به‌طور معمول با وکیل پتنت^۳ یا کارگزار پتنت^۴ انجام می‌شود.

ارزیابی اظهارنامه‌های ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات تحت دو مرحله ارزیابی شکلی و ارزیابی ماهوی انجام می‌شود. در ارزیابی شکلی، اظهارنامه اختراع از حیث رعایت اصول ساختار اظهارنامه در نگارش ادعانامه، توصیفات و نقشه‌ها، کامل بودن مستندات لازم جهت بررسی، تکراری نبودن عنوان اختراع و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی شکلی نوبت به بررسی موارد مطرح شده در ادعانامه و انطباق آن با شرایط سه‌گانه ثبت اختراع می‌رسد. این نوع بررسی که نیازمند در نظر گرفتن جنبه‌های فنی و حقوقی و توأم با پیچیدگی‌های فراوانی است بررسی ماهوی اختراع نامیده می‌شود و مطابق قانون از وظایف اصلی اداره ثبت اختراعات محسوب می‌شود.

براساس ماده (۲۸) آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۷، اداره ثبت اختراعات باید، پس از دریافت

1. Declaration
2. Examination
3. Patent Attorney
4. Patent Agent



اظهارنامه و ضmann مربوط، آن را از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون و این آیین‌نامه بررسی کند. براساس تبصره «۱» این ماده، اداره ثبت اختراعات در صورت ضرورت می‌تواند از مراجع ذی‌ربط اعم از خصوصی یا دولتی یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعمال و کسب نظر کند. در تبصره «۲» این ماده قید شده است:

«اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعمال و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست».

نبود یک سیستم کارشناسی متمرکز برای بررسی ماهوی اختراعات سبب شد در اجرای قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶، کسب نظر کارشناسی از مراجع ذی‌صلاح به‌جای استفاده در موارد ضروری، به یک رویه در بررسی ماهوی اختراعات بدل شود. درنهایت با تصویب «اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» در سال ۱۳۹۲، وظیفه بررسی ماهوی اختراعات رسماً از دوش اداره ثبت اختراع برداشته شد و تحت سیستم مراجع استعمال به‌طور کامل برون‌سپاری شد. در طرح مالکیت صنعتی نظام اعلامی ثبت اختراعات کاملاً برداشته شده و در مواد این طرح آمده است که به‌منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت، متناسب با تعداد درخواست‌های ثبتی، اقدام کند.

۳. چالش‌های نظام ثبت اختراعات ایران

ورقه ثبت اختراع به‌مثابه سند دانشی افراد است و همانند اسناد صادر شده برای املاک و دارایی‌های مشهود، باید رسمیت و اعتبار نزد مخترعان و دادگاه‌های حقوقی و کیفری داشته باشد. طی سال‌های اخیر روند ثبت اظهارنامه‌های اختراعات در کشور با کاهش روبه‌رو بوده است. هرچند این امر می‌تواند دلایل متعددی از جمله چالش‌های تجاری‌سازی اختراع و پایین بودن سطح فناوری‌های کشور داشته باشد، اما به‌نظر می‌رسد چالش‌های پیش روی نحوه ممیزی و ثبت اختراعات و نظام دادرسی پیامدهای بسیاری بر این روند داشته است. در این راستا، چالش‌ها به دو گروه چالش‌های مرتبط با نظام ثبت و چالش‌های مرتبط با نظام دادرسی دسته‌بندی و هریک از مصادیق آن ذکر شده است.

۳-۱. چالش‌های نظام ثبت

۳-۱-۱. عدم تناسب هزینه‌های بررسی اظهارنامه اختراعات

اگر مخترعی بخواهد خودش فرایند ثبت اختراع را انجام دهد، باید هزینه‌های بررسی شکلی و ماهوی را پرداخت کند. در ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب سال ۱۳۸۷ به‌عنوان آخرین مقرراتی که در حال اجراست، به هزینه‌های ثبت و تمدید اختراع اشاره شده است. به‌عنوان مثال هزینه حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی ده هزار تومان و هزینه تمدید سالانه هر سال معادل صد هزار تومان برای اشخاص حقوقی است و این میزان برای افراد حقیقی، یک‌دهم مبالغ ذکر شده است. هزینه بررسی ماهوی نیز توسط مراجع استعمال به‌صورت جداگانه اعلام شده و در حال حاضر مراجع استعمال مبالغی در حدود بازه ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان از افراد حقیقی و حدود ۲ برابر این مبلغ

را از افراد حقوقی اخذ می‌کنند که طبق بررسی‌های انجام شده در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از این مبلغ به داور یا ارزیاب اختراع پرداخت می‌شود. این مبلغ در مقایسه با میزان حقوق اعضای هیئت علمی و یا دیگر پژوهشگران و کارشناسانی که به کار ارزیابی اختراع می‌پردازند بسیار ناچیز است.

اگر مخترع بخواهد فرایند تنظیم اظهارنامه و ثبت اختراع را به کارگزاری‌ها و شرکت‌های حقوقی که به مخترعان در ثبت اختراع کمک می‌کنند واگذار کند، طبق بررسی‌های به‌عمل آمده حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان برای مخترع هزینه دربر خواهد داشت. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا برحسب کمیت و کیفیت ادعاهای آن اختراع از چند صد دلار تا چندین هزار دلار هزینه دارد. به‌عنوان مثال در کشور آمریکا، هزینه ثبت اختراع برای اشخاص حقوقی حدود ۱۶۰۰۰ دلار (حدود ۴۰۰ میلیون تومان) و برای اشخاص حقیقی حدود ۴۰۰۰ دلار (حدود ۱۰۰ میلیون تومان) هزینه دارد (Ipwatchdog, 2016) همچنین در ژاپن نیز، هزینه ثبت و بررسی اظهارنامه اختراع حدود ۱۵۲۰۰۰ یین ژاپن (حدود ۴۷ میلیون تومان) هزینه دارد که به‌ازای ارزیابی هر ادعا، ۴۰۰۰ یین دیگر (حدود یک میلیون تومان) به هزینه‌های ارزیابی افزوده می‌شود (KPO, 2019).

بدیهی است پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، هزینه‌های ثبت و بررسی اختراعات ارزش کمتری پیدا کرده به‌طوری‌که این موضوع، دو پدیده را در پی خواهد داشت:

▪ **انگیزه‌های غیرتجاری برای ثبت اختراع:** هزینه‌های پایین ثبت اختراع در ایران، سبب می‌شود تا در مواردی برخی افراد با انگیزه‌های غیرتجاری نظیر رزومه‌سازی متقاضی ثبت اختراع باشند و این فرایند کمکی به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور نخواهد کرد، زیرا میزان پایین هزینه‌های ثبت ممکن است این تصور را در میان دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و یا حتی نوآوران ایجاد کند که هر محصول یا فرایندی که به‌نظر ایشان جدید است، قابلیت ثبت اختراع را دارد و امتحان کردن این مسیر حتی با وجود عدم پذیرش ضرر مالی، اشکالی ندارد.

▪ **عدم انگیزه مراجع استعلام جهت بررسی دقیق:** پایین بودن هزینه ثبت اختراع انگیزه اداره ثبت اختراع و مراجع استعلام را برای صرف زمان و بررسی دقیق ماهوی اظهارنامه از بین می‌برد. هر دوی این پدیده‌ها باعث ایجاد تصویری نادرست از ثبت اختراعات می‌شود که به‌سادگی و با صرف هزینه‌های اندک، امکان ثبت اختراع و ایجاد رزومه برای افراد وجود دارد و از سوی دیگر، بعد از مدتی انبوهی از اختراعاتی ثبت شده‌اند که ارزش چندانی نداشته و کیفیت بالایی ندارند.

▪ محرومیت دولت از درآمدهای ارزی ناشی از اختراعات اتباع خارجی

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی^۱ است، پایین بودن هزینه‌های مربوط به ثبت اختراع و علائم تجاری، موجب کاهش بسیار درآمدهای ناشی از ثبت اختراع‌های خارجی می‌شود؛ زیرا مطابق اصل دولت کامله‌الوداد،^۲ اعضای کنوانسیون نمی‌توانند از اتباع سایر اعضا هزینه‌ای بیشتر از هزینه

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property
2. Most Favored Nation



ثبت و تمدید گواهینامه اختراع برای اتباع خود، دریافت کنند. با توجه به هزینه‌های بسیار ناچیز ثبت اختراع و تمدید گواهینامه اختراع در ایران، عملاً امکان وصول هزینه‌های واقعی ارزی از اختراعات اتباع سایر کشورها را نیز نداریم و این یکی از چالش‌های مهم این قانون در ایران است.

در ماده (۱۴۲) طرح مالکیت صنعتی تعیین هزینه‌های ثبت و ارزیابی اختراع به آیین‌نامه قانون موکول شد اما این ماده از طرح پس از ایراد شورای محترم نگهبان به آن، بنا به نظر کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس تغییر کرده و هزینه‌ها به صورت مقطوع در طرح قید شده است. جدول ۲ هزینه‌های مربوط به فرایند ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری به شرح جدول زیر تعیین کرده است (شکوری گرکانی، ۱۴۰۱).

جدول ۲. هزینه‌های ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و مدل‌های مصرفی مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی (طرح اعاده شده از شورای نگهبان^(۱))

عنوان هزینه فرایند ثبتی	میزان هزینه دریافتی از اشخاص حقیقی در خصوص اختراع، طرح صنعتی برای هر طبقه (مبنای محاسبه ریال)	میزان هزینه دریافتی از اشخاص حقیقی در خصوص در خصوص علائم و نام‌های تجاری برای هر طبقه (مبنای محاسبه ریال)
ثبت اظهارنامه و جستجو	۵۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰
بررسی ماهوی	۳/۰۰۰/۰۰۰	-
صدور گواهینامه (حق‌الثبت)	۱/۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰/۰۰۰
تمدید سالانه	۱/۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰/۰۰۰ (برای هر دوره حمایت)
انتقال و ثبت مجوز بهره‌برداری	۵۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰
بررسی اعتراض	۱/۵۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰/۰۰۰
پاسخ استعلام، تغییرات، رفع نقص و سایر خدمات ثبتی	۵۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰
۱. هزینه فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی می‌باشد.		
۲. شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه‌های ثبت اختراع معاف می‌شوند.		
۳. هزینه فرایندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه‌های ثبت اختراع خواهد بود.		
۴. مبالغ مذکور در جدول این ماده هر سه سال یکبار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل می‌شود.		

مقطوع بودن و پایین بودن ارقام تعیین شده، در مقایسه روندی که در سایر کشورها در واقعی‌سازی هزینه‌های ثبت مالکیت فکری دنبال می‌شود، باعث باقی ماندن چالش‌ها و مشکلات خواهد شد و درآمدهای ناشی از طرح را کاهش داده و اجرا را با مشکل مواجه خواهد ساخت. تصویب هزینه‌های متناسب با نرخ تورم هر سه سال یکبار برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده که به نظر می‌رسد با اجرایی بودن این فرایند (در حیطه وظایف دولت بودن) تناقض داشته باشد.

در سایر کشورها به‌منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک تسهیلات و تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. با تغییر ماده (۱۴۲) در بررسی طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان در کمیسیون قضایی و حقوقی اعطای تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه‌های ثبت به شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده است. این در حالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان انواع مختلفی دارند و بیش از ۹۰ درصد آنان از نوع شرکت‌های تولیدی و دارای درآمد هستند و توانایی پرداخت هزینه‌های ثبت اختراع و حتی تجاری‌سازی آن را دارند. از این رو به‌نظر می‌رسد حمایت‌ها از مسیر کمک به شرکت‌های نوپا و کوچک خارج شود و پیشنهاد می‌شود به‌جای یک دسته کلی با عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، شرکت‌های مستعد دانش‌بنیان شدن، استارت‌آپ‌ها، واحدهای خلاق و بنگاه‌های خرد و کوچک با هدف حمایت از توسعه کسب‌وکار آنان در پرتو مالکیت فکری مورد هدف قرار گیرند.

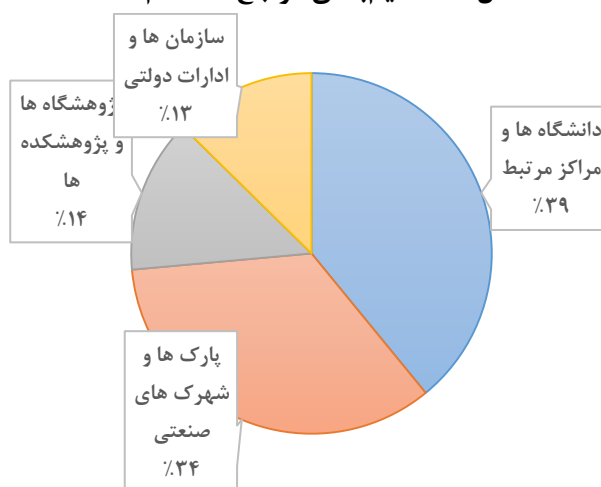
۲-۱-۳. تعدد و تعارض منافع مراجع استعمال

اداره ثبت اختراعات مطابق اصلاحیه ماده (۲۸) آیین‌نامه قانون ثبت اختراعات بررسی ماهوی را برعهده مراجع استعمال نهاده است. مطابق این ماده مرجع یادشده ضمن حفظ محرمانگی، حداکثر ظرف مدت پنج ماه اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط ماهوی اختراعات مندرج در قانون و آیین‌نامه بررسی کرده و نتیجه را به‌صورت مستند به مرجع ثبت اعلام کند.

در تاریخ نگارش این گزارش حدود ۹۰ مرکز دانشگاهی، پژوهشگاهی و تحقیقاتی به‌عنوان مرجع استعمال بررسی اختراعات از سوی اداره مالکیت صنعتی معرفی شده‌اند که در صفحه لیست مراجع استعمال وب‌سایت مرکز مالکیت معنوی قابل مشاهده است. در ساختار مراجع استعمال از اظهار نظر اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرتبط با موضوع اختراع استفاده می‌شود که در دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، پژوهشگاه‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و ... مشغول به‌کار هستند (که در شکل ۴ تقسیم‌بندی مراجع استعمال قابل مشاهده است) بدین معنا که اطلاعات افشا شده در اختراع به‌طور کامل در اختیار افراد ذی‌نفع قرار می‌گیرد. نبود یک نهاد تخصصی ممیزی اختراعات و قابل نظارت از یکسو و نبود قراردادهایی مبنی بر رعایت اسرار محرمانه از سوی دیگر، نگرانی مخترعان راجع به سوءاستفاده از اختراعاتشان را بالا برده است؛ مسئله‌ای که سبب می‌شود تا بسیاری از مخترعان به‌دلیل ریسک سرقت اطلاعات مندرج در اختراع به ساختار موجود اعتماد نداشته باشند و اختراعات خود را ثبت نکنند و یا آن را به‌طور کامل افشا نکنند. نمود آشکار این تعارض منافع در جایی است که واحد حقوق مالکیت معنوی شرکت ایران خودرو (یکی از مراجع استعمال سازمان‌ها و ادارات دولتی) به‌عنوان یکی از مرجع ذی‌ربط در بررسی اختراعات مرتبط با خودرو معرفی شده است!



شکل ۴. تقسیم‌بندی مراجع استعلام



همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، در ماده (۱۴۸) طرح مالکیت صنعتی آمده است که به‌منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت، متناسب با تعداد درخواست‌های ثبتی اقدام کند و برون‌سپاری ارزیابی ماهوی به مراجع استعلام برچیده شود. همچنین در طرح، مرجع ثبت مکلف شده است که نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین‌المللی اقدام کند. این طرح، هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت را از محل درآمدهای ثبت اظهارنامه، رفع نقص اظهارنامه، جستجوی موضوع اظهارنامه، بررسی ماهوی، صدور اصل گواهینامه، تمدید و ... پیش‌بینی کرده است.

۲-۳. ضعف الگوی ارزیابی ماهوی اختراعات

مطابق اصلاحیه ماده (۲۸) آیین‌نامه اجرایی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، پس از بررسی شکلی اظهارنامه و سوابق موجود ثبت شده توسط کارشناسان اداره اختراعات، اظهارنامه برای بررسی ماهوی به مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود. طبق ماده (۲) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود. اختراع برای ثبت باید سه شرط جدید بودن، داشتن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را داشته باشد. لذا ارزیاب باید جدید بودن، داشتن گام ابتکاری و داشتن کاربرد صنعتی را بررسی کند.

بدیهی است بررسی اظهارنامه‌های مخترعان باید مطابق با الگوی منسجم و جامع بررسی شود. در راهنمایی که مرکز مالکیت معنوی کشور با عنوان «راهنمای بررسی اظهارنامه اختراع و نحوه تهیه و تنظیم گزارش جستجو و نظر

مکتوب مراجع استعلام» در ۴۳ صفحه منتشر کرده، به بررسی اظهارنامه مخترعان پرداخته است. این راهنما شامل ۴ فصل با عناوین فرایند ارزیابی ماهوی اختراع، نمونه تکمیل شده فرم گزارش داوری، نمونه اشتباه‌های متداول و نکاتی پیرامون نحوه ارسال الکترونیکی مدارک ارزیابی اظهارنامه است.

۳-۲-۱. بررسی جدید بودن اختراع

در مهم‌ترین بخش فصل ارزیابی ماهوی اختراعات که «بررسی شرایط ثبت اختراع» است، برای هر سه ویژگی اختراع برای ثبت توضیحاتی را ارائه کرده است. در بخش اول که جدید بودن را بررسی می‌کند راهنما اظهار می‌دارد که برای جستجوی جدید بودن، ارزیاب باید در ابتدای امر ویژگی‌های فنی ادعاهای اختراع را مشخص کند. سپس با استفاده از اطلاعات کلمات کلیدی ادعاها و طبقه‌بندی، عباراتی را که مشخص کرده در پایگاه داده اختراعات جستجو کند تا بتواند از جدید بودن ادعا اطمینان حاصل کند. ادعایی جدید است که همه ویژگی‌های فنی مورد ادعا، در یک سند از دانش پیشین، موجود نباشد. به عبارت دیگر جدید بودن فقط با نزدیک‌ترین سند از دانش پیشین، بررسی می‌شود و تنها در صورتی ادعا جدید نخواهد بود که همه ویژگی‌های فنی مورد ادعا توسط سند مذکور پوشش داده شود. اولین چالش جدی بررسی جدید بودن اظهارنامه در همین نقطه شروع می‌شود زیرا در صورتی اختراع جدید نیست و قابلیت ثبت ندارد که همه ویژگی‌های فنی در یک سند از دانش قبلی موجود باشد و اگر حتی بخشی از ویژگی‌های فنی نیز در دانش قبلی نباشد، اختراع جدید تلقی خواهد شد. این چالش خود را در دعاوی دادگاه‌های مالکیت فکری به خوبی نشان می‌دهد، چراکه در برخی دعاوی، قاضی حکم به ابطال بخشی از یک گواهی‌نامه (و نه همه گواهی‌نامه اختراع) به دلیل مشابهت می‌دهد. اگر اختراع جدید بود، ارزیاب باید شرط گام ابتکاری را بررسی کند.

۳-۲-۲. بررسی گام ابتکاری

یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های ارزیابی، بررسی گام ابتکاری است. برای بررسی گام ابتکاری در گام نخست، ارزیاب باید براساس ویژگی‌های فنی اختراع، فرد ماهر در حوزه فنی اختراع را تعیین کند. سپس آن دسته از ویژگی‌های فنی که در نزدیک‌ترین سند اختراع نبوده است را مشخص کند (نزدیک‌ترین سند، سندی است که در جستجو برای جدید بودن به دست آمده و بیشترین اشتراک را در خصوص ویژگی‌های فنی با ادعای مورد بررسی دارد) در مرحله بعد، مشکل فنی که اختراع به دنبال حل آن برآمده است شناسایی می‌شود. در گام آخر، ارزیاب به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا فرد ماهر در آن حوزه به دانش عمومی دسترسی دارد، می‌تواند مشکل فنی را با در اختیار داشتن نزدیک‌ترین سند یافته شده حل کند یا خیر. چنانچه مشکل فنی به همان روشی که مخترع ارائه کرده است بدیهی باشد، در این صورت اظهارنامه گام ابتکاری ندارد.

چالش‌های بررسی گام ابتکاری نیز در پرسش سؤال‌های کیفی و نادقیق از ارزیاب است که ارزیاب نیز می‌تواند پاسخ‌هایی نادقیق و شخصی به آنها دهد. پرسش‌هایی نظیر «فرد ماهر در حوزه فنی اختراع کیست؟»، «نزدیک‌ترین سند به اختراع فعلی کدام است؟»، «آیا فرد ماهر می‌تواند مشکل فنی را با در اختیار داشتن نزدیک‌ترین سند یافته شده حل کند یا خیر».



۳-۲-۳. بررسی شرط داشتن کاربرد صنعتی

طبق ماده (۲) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، منظور از داشتن کاربرد صنعتی، بررسی قابلیت ساخت و یا قابلیت استفاده در صنعت است. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود. در طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز، کاربرد صنعتی همانند قانون سال ۱۳۸۶، اختراع در رشته‌ای از صنعت است که قابل ساخت یا استفاده باشد. همچنین فن یا صنعت پیشین، به معنای هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهی، کتبی، استفاده عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم افشا شده باشد، در نظر گرفته شده است.

طبیعی است فرایندهای بررسی موضوع‌های مختلف اختراعات شامل ریزه‌کاری‌ها و بررسی‌های دقیق است که از عهده راهنمای مختصری که بررسی شد خارج است. این در حالی است که برای مثال دستورالعمل فرایند ارزیابی اختراعات در اداره ثبت اختراعات آمریکا^۱ که شامل بیش از ۲۰۰۰ صفحه توضیح و مثال در چگونگی ارزیابی و احراز شرایط لازم برای ثبت اختراع است که در قالب ۲۹ فصل و ۷ ضمیمه در پایگاه اداره ثبت اختراعات آمریکا منتشر شده است (MPEP, 2020). فصل هفتم این دستورالعمل، ارزیابی اظهارنامه‌ها^۲ است که شامل ۲۴ زیرفصل با موضوع‌هایی نظیر نحوه جستجو اطلاعات، الزامات اظهارنامه، گزارش‌های قابلیت ثبت اختراع^۳ اقدام‌های لازم پس ثبت و ... است که به شکل کامل و با ذکر مثال مورد بررسی قرار گرفته است.

۳-۲-۴. امکان تبانی مخترع با ارزیابان اظهارنامه اختراع

در بخش راهنمای مراجعان اختراع وبسایت مرکز مالکیت معنوی تصریح شده است که کارشناس رسیدگی‌کننده مطابق ماده (۲۸) آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری برای احراز شرایط ماهوی ثبت اختراع پس از تکمیل درخواست تقاضانامه بررسی ماهوی ثبت اختراع مبادرت به استعلام از مراجع ذیصلاح می‌کند و متقاضی در پاسخ می‌تواند با مراجعه به پورتال مربوطه، تقاضانامه بررسی ماهوی ثبت اختراع را تکمیل و مرجع یا مراجعی که می‌توانند اختراع وی را مورد ارزیابی قرار دهند را معرفی نماید و اداره اختراع در صورتی که مرجع اعلامی را صالح برای رسیدگی تشخیص دهد یک نسخه از استعلام و ضمائم اظهارنامه اختراع را به مرجع ذیصلاح برای اظهارنظر و بررسی ماهوی ارسال می‌کند و پاسخ استعلام نیز غالباً از طریق این سامانه دریافت می‌شود. از سوی دیگر، در راهنمای بررسی ماهوی اظهارنامه تصریح شده است که ارزیاب می‌تواند در صورت نیاز به صورت حضوری یا تلفنی با متقاضی صحبت کند.

در چنین ساختاری که ممکن است مرجع استعلام پیشنهادی متقاضی از سوی اداره ثبت اختراعات تأیید شود و امکان شناخت و گفتگوی ارزیاب با مخترع فراهم است، امکان تبانی بین متقاضی و داور اختراع وجود دارد زیرا مرجع استعلام تعیین شده برای متقاضی و ارزیاب برای مخترع مشخص است. همچنین هیچ‌کدام از کارکنان و ارزیابان تعهد

1. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)
2. Examination of Applications
3. Patentability Reports

کتبی مبنی بر حفاظت از اطلاعات اظهارنامه اختراعات و عدم افشای آنها نداده و مخترعان بر مبنای یک اعتماد غیرمکتوب اطلاعات خود را نزد مرجع ثبت و ارزیابان افشا می‌کنند.

یکی از موارد بسیار مهم در طرح حمایت از مالکیت صنعتی، کاهش تعارض منافع ارزیابان و مخترعان است. به این صورت که در بخشی از طرح آمده است که کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند. همچنین در ماده دیگری اشاره شده است که در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری کند: اولاً بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد؛ ثانیاً کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضی باشند؛ ثالثاً کارشناس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند. این مواد مطروحه در طرح، گام‌های روبه جلویی است که می‌تواند بخش خوبی از مشکلات این بخش را مرتفع سازد اما مواردی از قبیل دیدار و آشنایی ارزیابان با مخترعان می‌تواند همچنان فسادزا باشد.

۳-۳. چالش‌های نظام دادرسی

در ادامه به چالش‌هایی که در دادرسی دعاوی ثبت اختراع وجود دارد پرداخته خواهد شد.

۳-۱-۱. عدم بازدارندگی لازم در قانون ثبت اختراعات

در ماده (۶۱) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ آمده است که هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق ماده (۱۵) (حقوق ناشی از گواهی‌نامه اختراع)، ماده (۲۸) (حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی) و ماده (۴۰) (حقوق ناشی از ثبت علامت) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) (استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نودویک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود. طبق بررسی‌های میدانی به عمل آمده، پیشنهاد می‌شود در پرونده‌های دارای ارزش ریالی سنگین، مجازات در نظر گرفته شده تقویت و تشدید شود.

در بخش مقررات کیفی طرح مالکیت صنعتی و در ماده (۱۳۳)، اشاره شده است که هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از اختراع ثبت شده جرم محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم می‌شود. این میزان از مجازات نسبت به قانون سال ۱۳۸۶ به روز شده است.

همچنین در ماده دیگری ذکر شده است که در صورت وقوع هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از اختراع ثبت شده، در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مقام قضایی می‌تواند علاوه بر دستورهای پیش‌بینی شده در مواد قانونی مربوطه، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:

الف) شرکت در کلاس‌ها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف



مدت دو سال؛

ب) استخدام یکساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف مدت شش ماه؛

ج) تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف مدت یک سال؛

د) فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت شده ظرف مدت شش ماه تا یک سال؛

ه) درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوطه، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف مدت سه ماه؛

و) توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آنها در حضور وی ظرف مدت یک ماه؛

ز) جمع‌آوری کلیه فرآورده‌های مورد عرضه خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار، تحویل داوطلبانه فرآورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها به هزینه خود ظرف مدت دو ماه.

۳-۱-۲. ضرورت ارتقاء آگاهی وکلا، قضات و ارزیابان ثبت اختراع

در حال حاضر نگاهی کاربردی و تخصصی به زمینه مالکیت فکری در کشور وجود ندارد. به‌عنوان مثال، بسیاری از وکلای مالکیت فکری تخصص لازم در این زمینه را نداشته و پرونده‌های مالکیت فکری را در کنار سایر پرونده‌های اصلی خود پذیرش و رسیدگی می‌کنند. این در حالی است که ثبت اختراع علاوه بر جنبه‌های حقوقی، شامل جنبه‌های فنی بسیاری است که وکیل حوزه اختراعات می‌بایست بر آنها مسلط باشد. قضات مالکیت فکری به‌دلیل تکرر در بررسی پرونده‌های مالکیت فکری به تخصص رسیده‌اند و از این‌رو قضات جوان، با سابقه کاری کم مهارت لازم برای قضاوت پرونده‌های مالکیت فکری به‌خصوص ثبت اختراعات که ابعاد فنی بسیاری دارد، ندارند. همچنین کارشناسان فعال در ارزیابی اختراعات باید علاوه بر آشنایی کامل با قوانین مرتبط با اختراع، مهارت کافی در بررسی شروط لازم برای ثبت اختراع را داشته باشند چرا بررسی ماهوی اختراع یک حرفه کاملاً تخصصی و مبتنی بر مهارت و تجربه است. بنابراین طبق تبصره «۲» ماده (۲۸) اصلاحیه آیین‌نامه ثبت اختراعات، سازمان ثبت مکلف است با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به ظرفیت‌سازی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و آموزش تخصصی کارشناسان مربوط و ایجاد رویه واحد، اقدام‌های لازم را انجام دهد.

ازسوی دیگر، کاربران مالکیت فکری به‌خصوص ثبت اختراعات در کشور ما، شامل دانشگاه‌ها، محققان شرکت‌ها و ... آگاهی لازم در مورد اهمیت و چگونگی بهره‌مندی از این حقوق را نداشته و بسیاری از پژوهش‌های کاربردی صنعتی که قابلیت ثبت و بهره‌برداری تجاری را دارد، به‌دلیل ناآگاهی نوآوران و مخترعان به ثبت نمی‌رسند و همین، راه را برای سوءاستفاده سایرین از اختراعات ثبت نشده باز کرده و در نتیجه افزایش پرونده‌های ثبت اختراعات در دادگاه‌ها را در

پی خواهد داشت.

به‌منظور بهبود شرایط موجود، در ماده (۱۴۵) طرح مالکیت صنعتی ذکر شده است که رسیدگی به اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از اجرای این طرح و آیین‌نامه اجرایی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌دهد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه‌های کیفری تهران خواهند بود که آن نیز رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌کند. همچنین در تبصره «۲» این ماده آمده است که قضاات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.

۴. مزیت‌ها و چالش‌های ارزیابی، ثبت و تجاری‌سازی اختراعات از منظر قانون مالکیت صنعتی

همان‌طور که در ابتدای گزارش نیز گفته شد، به‌دلیل برخی مشکلات اجتناب‌ناپذیر فناورانه در کشور ما، لزوم وجود حمایت‌های ثبتي با حدود و ثغوری کمتر از حمایت‌های ثبت اختراع لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد. به همین دلیل، علاوه بر ثبت اختراع که ابزاری کارآمد برای حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فناورانه به‌حساب می‌آید، مدل‌های مصرفی^۱ را می‌توان برای حفاظت از اختراعات کوچک و پیشرفت‌های فنی جزئی و اغلب محلی به‌کار گرفت. مدل‌های مصرفی دارای شرایط و الزامات کمتر سخت‌گیرانه‌ای در مقایسه با اختراعات هستند و مدت‌زمان اعتبار مدل‌های مصرفی نیز از ثبت اختراعات کوتاه‌تر است. طرح مالکیت صنعتی برای اولین بار در قوانین کشور به مدل‌های مصرفی یا نمونه اشیای مصرفی اشاره می‌کند و احکام مرتبط با آن را تشریح می‌کند که گامی رو به جلو در مسیر استقرار نظام مالکیت صنعتی در کشور محسوب می‌شود. از مهم‌ترین مواد این بخش، می‌توان به ماده (۷۷) (مدت اعتبار گواهینامه نمونه اشیای مصرفی سه سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است) و ماده (۷۹) (هزینه صدور گواهینامه نمونه شیء مصرفی، ۳۰ درصد هزینه صدور گواهینامه اختراع است، اما هزینه‌های سالیانه یا دوره‌ای تمدید همانند اختراع است) اشاره کرد. اجرای فرایندهای ارزیابی و ثبت اختراع، ازجمله ارزیابی ماهوی اختراعات و حذف روش‌های اعلامی، انتشار اظهارنامه‌ها و دسترسی عمومی به آن نیز به‌صورت جدی‌تر نسبت به قانون پیشین مورد توجه قرار گرفته است. در ماده (۲۷) این طرح آمده است که مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را پس از گذشت هجده‌ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضی از تاریخ حق تقدم، برای عموم منتشر می‌کند. چنانچه بررسی و تأیید اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضی می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط به‌صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را قبل از مهلت هجده‌ماهه منتشر کند. این ماده مرجع ثبت را موظف کرده است که امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویسگر (موتور جستجوی) اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.

برخی اشکال‌ها نیز از سوی شورای نگهبان به طرح ارسالی وارد شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مغایرت ماده (۶۵) (تعیین جریمه به‌دلیل تأخیر در پرداخت هزینه‌های تمدید حق ثبت اختراع) با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به‌دلیل تفویض تعیین جریمه به آیین‌نامه بدون بیان ضابطه‌های آن، خلاف موازین شرع بودن قسمت دوم ماده (۷۱) (اگر اختراع



به صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و نیز عرفاً نتوان فرایندی را که واقعاً استفاده شده مشخص کرد، مسئولیت اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند برعهده خواننده دعوای نقض می‌باشد) به دلیل قرار دادن بار اثبات برعهده خواننده دعوای نقض، خلاف شرع بودن ماده (۱۳۳) (رفتارهایی که جرم شناخته می‌شوند) به دلیل معدوم‌سازی در صورت عدم ضرورت و صدق اسراف حرام و مغایرت ماده (۱۴۲) (تأمین هزینه‌های موضوع ماده با استفاده از منابع دریافتی جهت ثبت و حمایت از اختراعات و غیره) با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به دلیل عدم ذکر ضابطه برای تعیین هزینه‌های موضوع این ماده اشاره کرد که قابلیت اصلاح این موارد بدون ضربه زدن به شاکله اصلی طرح وجود دارد. اصلاحات در طرح به منظور رفع ایرادهای شورای نگهبان اخیراً در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام شده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

نتیجه‌گیری

طی سال‌های گذشته، کشورهای در حال توسعه توجه ویژه‌ای به شکل‌دهی و تقویت نظام ملی نوآوری داشته‌اند. بدون تردید، یکی از اجزای اساسی نظام ملی نوآوری نظام مالکیت فکری است. سیاست تقویت نظام مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه ابزاری برای بسترسازی، پشتیبانی، تشویق و خلق علم، فناوری و نوآوری است و زمینه همپایی فناورانه در این کشورها را فراهم می‌آورد (حبیبی و کلانتری، ۱۳۹۶).

باید توجه داشت که نوآوری به مثابه یک کالای عمومی است، چراکه وقتی خلاقیت و نوآوری ایجاد شد، محدودیتی در استفاده دیگران از آن وجود ندارد و به شخص یا گروه خاصی نیز منحصر نمی‌شود. این امر سبب خواهد شد تا صاحب اولیه نوآوری نتواند از مزایای فعالیت خود بهره‌مند شود. بنابراین یکی از وظایف دولت‌هاست که با ایجاد انحصاری موقت برای مخترعان و نوآوران، به ایشان اطمینان داده که بتوانند از دستاوردهای خود منتفع شوند و نظام انگیزشی ایشان را برای ادامه نوآوری‌های خود تقویت کنند.

این پژوهش نشان می‌دهد تاکنون چالش‌های متعددی در نظام ثبت اختراعات و دادرسی آنها وجود داشته و پویایی و اعتبار اختراعات را با تردید مواجه ساخته است. در طرح مالکیت صنعتی مصوب آذر ۱۴۰۰ که هم‌اکنون در حال طی روال قانونی جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان است، تلاش شده برخی از این چالش‌ها مرتفع شوند.

جدول ۳ برخی چالش‌های مرتبط با اختراعات که راهکارهای پیشنهادی در طرح مصوب مجلس قرار گرفته است را نشان می‌دهد.

جدول ۳. چالش‌های مرتبط به اختراعات و راهکارهای پیشنهادی موجود در طرح حمایت از مالکیت صنعتی

شماره ماده	راهکارهای پیشنهادی موجود در طرح حمایت از مالکیت صنعتی	نام چالش
ماده (۱۴۸)	جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت	تعدد و تعارض منافع مراجع استعلام
ماده (۵) و (۱۵۰)	خودداری کارشناس بررسی‌کننده در شرایط تعارض منافع و عدم حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری	امکان تبانی مخترع با ارزیابان اظهارنامه اختراع
ماده (۱۳۳)	افزایش مجازات (جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده هرکدام که بیشتر باشد، علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم	عدم بازدارندگی لازم در قانون ثبت اختراعات
ماده (۱۴۵) و (۱۴۷)	کسب دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری برای قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری و احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون توسط مرجع ثبت	ضرورت ارتقاء آگاهی و کلا، قضات و ارزیابان ثبت اختراع

با هدف اعتلای نظام ارزیابی و ثبت اختراعات، پیشنهادهای تکمیلی که می‌تواند در آیین‌نامه‌های اشاره شده در طرح حمایت از مالکیت صنعتی (که در جدول بسط داده شده است) به صورت مبسوط شرح داده شود، در ادامه آورده شده است.

الف) به‌روزرسانی و متناسب‌سازی هزینه‌های ثبت اختراع

متناسب نبودن هزینه‌های دریافتی برای ارزیابی و ثبت اختراع، کاهش کیفیت ارزیابی اختراعات را به دنبال داشته و آمار تأیید ادعاهایی که صلاحیت دریافت حق ثبت اختراع را ندارند افزایش می‌دهد. از سوی دیگر سهم اختراعاتی که به تجاری‌سازی و ارزش‌آفرینی منجر می‌شود نیز روزبه‌روز کاهش می‌یابد. از این رو سازوکاری که بتواند در عین متناسب بودن هزینه‌های پرداختی، رتبه کشور را در تعداد ثبت اختراعات حفظ کند باید وجود داشته باشد. جدول مشروح هزینه‌های مرتبط با اختراع در اصلاحات ماده (۱۴۲) طرح حمایت از مالکیت صنعتی پیش‌بینی شده و امکان به‌روزرسانی و تعدیل هزینه‌ها متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. هرچند مقادیر پیشنهاد شده بسیار کم است و به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌هایی که ناشی از پایین بودن نرخ هزینه‌های ثبت است همچنان باقی بماند.

ب) الکترونیکی شدن فرایند دادن بازخورد ارزیاب به مخترع

در حال حاضر پس از ارسال اظهارنامه از سوی مخترع برای مرجع ثبت، کارشناسان این مرکز به بررسی اظهارنامه مخترع اقدام کرده و در صورت نیاز، از مخترع دعوت می‌شود تا به صورت حضوری در اداره حاضر شده و به دفاع از اظهارنامه خود بپردازد. همچنین در صورت وجود اعتراض به نتیجه ارزیابی از سوی مخترع، نحوه و زمان بررسی اعتراضات بسیار ناکارآمد بوده که پیشنهاد می‌شود تا مرجع ثبت ضمن الکترونیکی کردن همه فرایندهای ثبت و بررسی اظهارنامه اختراعات، از هرگونه مراجعه حضوری به این سازمان یا نهادهای ذی‌ربط جلوگیری کند. جز در مواردی که نیاز است تا مخترع، به جهت اثبات کارکرد اختراع خود ملزم به نمایش اختراع خود به ارزیاب اختراع باشد که در این شرایط نیز، برگزاری جلسه در بستر مجازی و توسط کارشناسان مرجع ثبت به جهت ضبط و مستند شدن جلسه پیشنهاد می‌شود.



همچنین ایرادهای طرح شده از سوی کارشناس بررسی کننده اختراع در مرکز مالکیت معنوی و دفاعیات مخترع می‌تواند در سایت مرکز مالکیت معنوی بارگذاری و پیگیری شود. این رویه مستندات لازم را برای ابطال و یا تأیید گواهی را بایگانی و قابل استناد کرده و از حضور افراد در مرجع ثبت جلوگیری می‌کند.

ج) ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای تشویق نوآوران به ثبت اختراعات با قابلیت تجاری‌سازی و حذف مشوق‌های ناکارآمد

طبق بررسی‌های انجام شده در بسیاری از کشورهای پیشرو در ثبت اختراعات، ایجاد مشوق‌های اقتصادی باعث تشویق نوآوران به ایجاد و ثبت اختراع می‌شود. به‌عنوان مثال در کشور چین، تخصیص ۷۷۰۰ دلار یارانه تشویقی به‌ازای هر اختراع خارجی تأیید شده و یا استفاده از سایر مشوق‌های ثبت اختراع مانند بخشودگی مالیاتی جزو برنامه‌های سیاستگذاران چینی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا ضمن در نظر گرفتن یارانه تشویقی به مخترعان داخلی در ازای هر ثبت اختراع تأیید و تجاری‌سازی شده، هزینه‌های ناشی از تحقیق و توسعه بنگاه‌ها و شرکت‌ها مشمول تخفیف مالیاتی شود. همچنین مشوق‌هایی که به هدف اصلی ثبت اختراعات که توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور است نظیر معافیت سربازی یا ارتقای رتبه اساتید (که ملاک‌های علمی بهتری می‌توان به‌جای ثبت اختراع برای ایشان در نظر گرفت) ضربه می‌زند، با معیارهای بهتری جایگزین شوند.

د) اخذ تعهدنامه کتبی از ارزیابان و کارمندان مرجع ثبت

در ساختار مراجع استعلام فعلی از اظهار نظر اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرتبط با موضوع اختراع که در دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، پژوهشگاه‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و ... مشغول به کار هستند استفاده می‌شود. بدین معنا که اطلاعات افشاشده در اختراع به‌طور کامل در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که ممکن است ذی‌نفع موضوع اختراع باشند و تعارض منافع با مخترع و بهره‌مندی نادرست و ناکارآمد از اختراع فراهم شود. بدیهی است از ظرفیت اساتید و نخبگان این عرصه می‌بایست استفاده شود اما به‌گونه‌ای که خود این افراد ذی‌نفع بررسی اختراعات نبوده و تعارض منافی میان ارزیابان و مخترعان به‌وجود نیاید. در طرح جدید حمایت از مالکیت صنعتی راهکارهایی چون عدم تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری ذکر شده است اما به‌نظر کافی نمی‌رسد. لذا پیشنهاد می‌شود تا مرجع ثبت از همه ارزیابان ماهوی اختراعات تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم ثبت اختراع به نام خود در حین و تا دو سال پس از اتمام خدمت دریافت کند. همچنین همه ارزیابان تعهد دهند که در حین خدمت و تا یک سال پس از آن به‌عنوان نماینده یا وکیل مخترعی اقدام به ثبت اختراع نکنند، مشورتی به مخترعان نداده و مشاوران نهادی مرتبط با ثبت اختراعات نیز نباشند.

جدول ۴. راهکارهای اجرایی استقرار و اعتلای نظام ارزیابی، ثبت و تجاری‌سازی اختراعات با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی

موضوع	عنوان آیین‌نامه	ماده
به‌روزرسانی و متناسب‌سازی هزینه‌های ثبت اختراع	آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مالکیت صنعتی - تعیین اقساط سالیانه یا دوره‌ای اختراع و جریمه ناشی از عدم پرداخت آن	ماده (۶۵)
	بازگشت به تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مالکیت صنعتی - هزینه‌های مربوط به ثبت اختراعات برای بیان جزئیاتی که در قانون خط و خطوط اصلی آنها مشخص می‌شود (در مسیر پیشنهاد بازنگری مصوبات کمیسیون در طرح اعاده شده از شورای نگهبان و تعیین قیمت‌های مقطوع)	ماده (۱۴۲)
الکترونیکی شدن فرایند دادن بازخورد ارزیاب به مخترع/ اخذ تعهدنامه کتبی از ارزیابان و کارمندان مرجع ثبت	آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مالکیت صنعتی - ویژگی‌های کارشناسان تمام‌وقت بررسی ماهوی اختراعات	ماده (۱۴۸)
ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای تشویق نوآوران به ثبت اختراعات با قابلیت تجاری‌سازی و حذف مشوق‌های ناکارآمد	آیین‌نامه اجرایی پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات	ماده (۱۳۷)
	آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مالکیت صنعتی - مشوق‌های بنگاه‌های کوچک یا مؤسسات غیرانتفاعی در هزینه‌های ثبت اختراعات	ماده (۱۴۲)
	آیین‌نامه ثبت اختراع دفاعی/ فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور	ماده (۱۳۶)
تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون	آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مالکیت صنعتی	ماده (۱۴۲)

استقرار نظام صحیح و کارآمد ثبت، ارزیابی و حمایت از اختراعات داخلی نیازمند طی شدن هرچه سریع‌تر روال ابلاغ قانون است و از آن مهم‌تر، تهیه آیین‌نامه اجرایی مطرح شده در طرح است که مطابق ماده (۱۵۱) طرح حمایت از مالکیت صنعتی، باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.

موضوع به‌روزرسانی و متناسب‌سازی هزینه‌های ثبت مالکیت فکری و اتخاذ تمهیدات مؤثر در حمایت از کسب و کارهای نوپا و خرد و کوچک از طریق تخفیف در هزینه‌های ثبت از جمله موضوع‌های کلیدی است که باید حتماً با توجه به تغییراتی که در ماده مرتبط (ماده (۱۴۲) و تبصره‌های آن) در طرح مصوب مجلس به‌منظور رفع ایرادهای شورای نگهبان رخ داده است، مدنظر قرار گرفته و از ظرفیت تبصره «۲» این ماده با موضوع کاهش تعرفه‌های فرایند ثبت اختراعات بنگاه‌های کوچک، برای شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان، شرکت‌های مستعد دانش‌بنیان شدن، واحدهای فناوری و واحدهای خلاق نیز استفاده شود.



۱. بختیاری، محمدرضا (۱۳۹۰). اصول مالکیت فکری و حمایت از اختراع. تهران: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران.
۲. الهی، شعبان، کلانتری، نادیا، آذر، عادل و حسن‌زاده، محمد (۱۳۹۴). رابطه میان زیرساخت‌های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی، مدیریت نوآوری، دوره ۴، ش ۴.
۳. طالبی، کامبیز، داوری، علی، دهقان نجم‌آبادی، عامر (۱۳۹۲). شناسایی تأثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های دانش‌بنیان، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، ۲۲(۷۱).
۴. شاه‌آبادی، ابوالفضل، سپهردوست، حمید، جامه‌بزرگی، آمنه (۱۳۹۱). تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته، سیاست علم و فناوری، ۵ (۱).
۵. شکوری گرکانی، محمد (۱۴۰۱). اظهارنظر کارشناسی درباره طرح حمایت از مالکیت صنعتی-اعاده شده از شورای نگهبان (۱)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱-۱۷۸۵۱-۲۴۰.
۶. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳). ضرورت تأسیس سازمان ملی مالکیت صنعتی و ویژگی‌های آن، قابل دسترس در سایت: <https://rc.majlis.ir/fa/news/show/۸۸۳۹۱۵>
۷. اکبری دهنو، میثم، اکبری، آسیه (۱۳۹۲). حقوق مالکیت صنعتی: تفسیری بر راهکارهای کیفی قوانین ایران، سیاست علم و فناوری، ۵ (۳).
۸. باقری، کامران (۱۳۹۲). نگاهی تحلیلی به عملکرد ثبت اختراع در ایران، رهیافت، ۲۳ (۵۵).
۹. حکمت‌نیا، محمود (۱۳۸۷). مبانی مالکیت فکری، چ ۲، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۰. عباسی، رسول، سعید، افشارنیا (۱۳۸۶). بررسی تطبیقی وضعیت ثبت اختراع در ایران و دیگر کشورها، رهیافت، ۱۷(۳۹).
۱۱. صالحی‌ذهابی، جمال (۱۳۸۸). حق اختراع: نگرشی تطبیقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۱۲. پایگاه تحلیل و جستجو دارایی فکری دارکوب (۱۳۹۹). آمار اختراعات ایران در سال ۱۳۹۹. قابل دسترسی در سایت: <https://b۴۸۳۰۶n.ir/q۲>
۱۳. برنایی، امیرحسین (۱۳۹۹، آذر ۹). سوتفاهمی به نام ثبت اختراع، [یادداشت سایت شرکت ایده‌سازان عصر آفتاب]، قابل دسترسی از سایت: <https://b۳۳۸۸۴n.ir/m۲>
۱۴. سایت مرکز مالکیت معنوی (۱۴۰۰). مراجع استعلام اختراعات، قابل دسترسی در <https://ipm.ssaa.ir/enq/list>
۱۵. سایت مرکز مالکیت معنوی (۱۴۰۰). راهنمای مراجعین اختراع، قابل دسترسی در <https://iripo.ssaa.ir>
۱۶. حبیبیا، سعید و کلانتری، اسماعیل (۱۳۹۶). بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در همپایی فناورانه کشورهای در حال توسعه، سیاستگذاری عمومی، دوره ۳، ش ۲.
17. OECD (2014). *National Intellectual Property Systems, Innovation and Economic Development with Perspectives on Colombia and Indonesia*.
18. EPO (2021). Intellectual property rights and firm performance in the European Union. Available in: https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf
19. WIPO (2021). Statistical Country Profiles, Profile of Iran (Islamic Republic of). Available in : https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=IR.
20. M. Kwong, 2014, Six significant moments in patent history, Reuters News, 2014.
21. Janice M. Mueller (2014). Patent Claim Interpretation, in Mueller on Patent Law, Vol. ii (Patent Enforcement) (Wolters Kluwer Law & Business).
22. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). Ninth Edition, Revision 10.2019,

- Last Revised June 2020. Available in :
<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>.
22. de A. & V. Viswanath (2016). “Estimating the Cost for Filing, Obtaining and Maintaining Patents Across the Globe,” Ipwatchdog, Available in:
<https://www.ipwatchdog.com/2016/08/28/cost-filing-obtaining-maintaining-patents/id=72336/>
23. Patenting in U.S. Metropolitan and Micropolitan Areas Breakout by Organization, Revision 2015, Last Revised June 2022. Available in :
https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cbsa_asg/100000_asg.htm
24. Schedule of fees, Japan patent office (JPO), Last Revised April 2022. Available in :
<https://www.jpo.go.jp/e/system/process/tesuryo/hyou.html>

