

بسمه تعالی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

راهنمای تدوین گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت

معاونت همکاری‌های علمی و ارتباطات بین الملل

مدیریت مالکیت فکری

نام نشریه:	راهنمای تدوین گزارش اختراع به منظور ثبت پتنت
تعداد صفحه:	27 صفحه
تاریخ نشر:	اردیبهشت 1385
شماره نشریه:	IP-5-I-1
تهیه شده در:	مدیریت مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
به همت:	دکتر محمدرضا بختیاری- خانم زهرا شکری- خانم مهندس ندا کمانی
ناشر:	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
آدرس:	تهران- خیابان فرصت- شماره 71- کد پستی 15819
تلفن:	88828051-7 و 66028135-41
نمابر:	88838336
پست الکترونیک:	ip@irost.ir
وب سایت:	http://ip.irost.org

کلیات ثبت اختراع

بطور کلی اختراع (Invention) عبارت است از محصول یا فرآیندی که راه جدید انجام کاری را ارائه می‌دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی پیشنهاد می‌کند.

طبق تعریف، اختراع می‌تواند محصولی جدید و فرآیند تولید آن یا فرآیندی جدید برای تولید محصول شناخته شده و یا کاربرد جدیدی از یک محصول شناخته شده باشد.

حق ثبت اختراع یا پتنت (patent) نیز حق انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا (grant) می‌شود.

پتنت حمایت قانونی از اختراع را برای دارنده آن تأمین می‌کند. این حمایت برای مدت محدودی (حداکثر بیست سال) در ازای افشای جزئیات اختراع برای عموم، اعطا می‌گردد.

حمایت پتنت به این معنا است که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده پتنت به صورت تجاری تولید کرد، استفاده یا توزیع نمود و به فروش رساند. به این نکته مهم باید توجه داشت که پتنت مجوز تولید محصول اختراعی نیست بلکه تنها دیگران را از تولید آن باز می‌دارد.

حقوق پتنت معمولاً پس از ارائه دادخواست از سوی دارنده آن به دادگاه، احقاق می‌شود. دادگاه در بیشتر نظام‌ها، شخص یا اشخاص نقض کننده حقوق پتنت را از این کار باز داشته و

وی را مکلف به جبران خسارتهای وارده به صاحب حق اختراع می نماید . همچنین چنانچه شخص ثالثی در دادگاه حق اعطا شده پتنت را به چالش کشیده و در این امر موفق شود، حق پتنت اعطا شده غیر معتبر شناخته خواهد شد. به عنوان مثال بتواند ثابت نماید که اختراع فاقد شرایط قانونی و لازم برای ثبت بوده است.

دارنده پتنت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی می تواند در طول مدت حمایت، از اختراع وی بهره برداری نماید. وی می تواند با عقد قرارداد، اجازه یا لایسانس استفاده از اختراع را به افراد دیگر واگذار کند. دارنده پتنت همچنین می تواند حق اختراع خود را بطور کامل به دیگری بفروشد که خریدار، دارنده جدید آن اختراع شناخته خواهد شد .

با انقضای دوره زمانی پتنت (حداکثر 20 سال از زمان ثبت تقاضانامه)، حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود. یعنی دارنده پتنت دیگر حقوق اختراع خود را دارا نبوده و هر شخصی می تواند از آن بهره برداری تجاری کند.

شرایط ثبت اختراع

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

1 نو باشد (novelty): اختراع باید دارای مشخصه جدیدی باشد که سابقه آن مشخصه در دانش و زمینه فنی مربوط به آن اختراع پیش بینی نشده باشد. به این دانش موجود در اصطلاح Prior Art اطلاق می گردد. دفاتر ثبت اختراع با استفاده از روش های تخصصی و فراگیر تمام بانک های اطلاعاتی شامل پتنت ها، مقالات و اینترنت را جستجو کرده تا تحقق این شرط را احراز نمایند.

2 دارای گام ابتکاری باشد (inventive step): اختراع باید علاوه بر نو بودن، ارتقاء قابل توجهی را در حیطه خود موجب شود بطوریکه استنتاج آن توسط فردی با دانش متوسط در آن زمینه امری بدیهی محسوب نشود. به عبارت دیگر راه حل فنی که اختراع برای حل مشکل پیشنهاد می کند، باید نسبت به سایر راه حل های احتمالی موجود، مزیت قابل توجهی داشته باشد. در واقع اختراع باید بتواند در حیطه خود مشکلی را از مشکلات موجود که هنوز راه حلی ندارند، حل نماید تا دارای گام ابتکاری باشد.

3 فایده عملی داشته باشد (practical use): اختراع نباید صرفاً تئوریک و نظری باشد بلکه باید قابلیت استفاده عملی و تولید در صنعت را داشته باشد. یعنی چنانچه راه حل ارائه شده دو شرط قبلی را داشته باشد ولی تولید آن در عمل و صنعت ممکن نباشد، اختراع تلقی نخواهد شد.

4 مشمول موارد غیر قابل ثبت نباشد (Unpatentable Subject Matter): علاوه بر سه شرط فوق در بیشتر کشورهای قوانینی وجود دارد که به موجب آنها نمی توان بعضی اختراعات را در آن سرزمین به ثبت رساند؛ مثل آنچه که برخلاف نظم عمومی و اخلاقیات باشد، یا کشفها و تئوریهای علمی، روشهای ریاضی، گونه های گیاهی و حیوانی، روشهای تجارت، روشهای معالجه یا تشخیص بیماری در انسان و دام و نرم افزارهای کامپیوتری فاقد اثرات فنی.

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

- کشفیات (موادی که از قبل در طبیعت موجود است)

- نظریه های علمی
- روشهای ریاضی
- طرحها و نقشه ها
- قواعد و روشها (مثل روش انجام تجارت، فعالیت ذهنی، بازی)
- نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی
- روش تشخیص یا معالجه بیماری در انسان یا دام
- گونه های گیاهی یا جانوری یا روش ایجاد*
- اختراعی که استفاده تجاری آن مخل نظم عمومی یا اصول اخلاقی باشد .

* در آمریکا می توان گونه های گیاهی را تحت عنوان اختراع کوچک یا پتنت خاص گیاه ثبت کرد و در انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی می توان گونه های گیاهی را تحت معاهده UPOV ثبت نمود. لازم به ذکر است که گونه های گیاهی یا جانوری تراریخته را به شرطی که گونه جدیدی باشند می توان به ثبت رساند.

چگونگی تدوین گزارش اختراع:

اصولاً گام نخست در ثبت اختراع و بدست آوردن پتنت در هر کشور مستلزم ارائه **تقاضانامه (application) پتنت و تشکیل پرونده (filing)** در اداره ثبت اختراعات آن کشور است.

جزء اصلی تقاضانامه را شرح اختراع تشکیل می دهد. تدوین شرح اختراع باید به نحوی صحیح صورت گیرد به طوریکه حاوی اطلاعات لازم جهت ثبت در ادارات ثبت اختراع کشور یا کشورهای مورد نظر باشد. لازم است این اطلاعات به نحوی به رشته تحریر درآید که با مطالعه متن آن، شرایط عمومی قابلیت ثبت اختراع یعنی نو بودن، دارا بودن گام ابتکاری و مفید بودن عملی آن، مستفاد گردد. درست است که معمولاً وکلای پتنت مبادرت به نگارش پیش نویس پتنت می کنند ولی برای شروع کار به گزارش کامل، دقیق و صحیح اختراع نیازمندند که مخترع یا مخترعان به رشته تحریر درمی آورند. بنابراین هر قدر مخترع با چگونگی تهیه و تدوین گزارش اختراع و جنبه های فنی آن آشنایی بیشتری داشته باشد، در وهله اول به خود و در مراحل بعدی به وکیل خود کمک بیشتری خواهد کرد.

این راهنما برای اولین بار در کشور تهیه شده و امید است با مطالعه آن و بهره گیری از مثال ضمیمه، مخترعین و نوآوران با نحوه نگارش و تدوین شرح اختراع آشنایی بیشتری پیدا کنند و نیز امید داریم این اثر بتواند در راه پیشرفت کشور گام مؤثری باشد.

بطور کلی گزارش اختراع بر روی کاغذ A4 سفید و به صورت یک رو تایپ می شود و حاوی چهار بخش اصلی **شرح اختراع، ادعاها، اشکال و چکیده** است که هر بخش باید روی کاغذ یا کاغذهای جداگانه نوشته شود.

همه برگه ها به ترتیب شماره در قسمت مرکزی بالای برگه شماره بندی می شوند. حداقل حاشیه ها (فاصله متن از لبه های کاغذ) به فرار زیر است:

بالا=2سانتیمتر، راست= در متن فارسی 2/5 سانتیمتر و در متن انگلیسی 2 سانتیمتر، چپ= در متن فارسی 2 سانتیمتر و در متن انگلیسی 2/5 سانتیمتر، پایین = 2 سانتیمتر

خطوط هر برگه از شرح و ادعاها باید در سری 5 تایی در سمت راست برگه (برای متن فارسی) و در سمت چپ برگه (برای متن انگلیسی) دسته بندی می شوند. فاصله بین خطوط باید 1/5 باشد.

مثال ضمیمه گزارش اختراعی فرضی است در زمینه شیمی و به زبان فارسی و انگلیسی که هر چهار بخش یاد شده در آن آورده شده و محتویات آن راهنمای خوبی برای نگارش گزارش اختراع است. این مثال برگرفته از "راهنمای ثبت پتنت" منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات اروپاست. می توان از نحوه صفحه آرایی، حاشیه گذاری، عنوان بندی و شماره گذاری مثال مذکور نیز برای آماده سازی و تدوین گزارش اختراع استفاده کرد.

در اینجا در مورد هر یک از بخش های اصلی گزارش اختراع توضیحاتی داده می شود:

1- شرح اختراع (Description):

در بخش شرح اختراع جزئیات اختراع ذکر می شود که خود شامل بخش های زیر است:

- **عنوان اختراع (Title):** لازم است عنوانی کلی برای اختراع مورد نظر انتخاب کرد.
- **زمینه فنی مربوط به اختراع (Technical field):** در این قسمت به حوزه فناوری که اختراع مورد نظر در آن حوزه صورت گرفته اشاره می شود.
- **دانش قبلی مربوط به اختراع (Relevant prior art):** لازم است در مورد اختراع آنچه که از قبل در حوزه دانش بشر وجود دارد شرح داده شود. در واقع باید به کارهای دیگران در زمینه مربوط ارجاع شود. در ذکر مرجع باید مشخصات کامل آورده شود، مثل شماره پتنت و کشور صادر کننده آن، عنوان و نویسنده کتاب، ناشر، محل و زمان انتشار، شماره صفحات و در صورتیکه مرجع مجله باشد عنوان مقاله، سال انتشار، موضوع و شماره صفحات باید ذکر شود.
- **ارزیابی و قضاوت در مورد دانش فنی موجود (Assessment of prior art):** در این قسمت به دانش فنی موجود در حوزه فناوری مربوطه و مشکلاتی که هنوز لاینحل باقی مانده اشاره می شود.
- **افشای اختراع مورد نظر (Disclosure):** مشخصات کامل اختراع مورد نظر به لحاظ فنی در این قسمت آورده می شود. در قسمت افشاء اختراع باید مشکل فنی را که اختراع برای حل آن طراحی شده و نیز راه حل ارائه شده را به وضوح توصیف کرد.
- آنچه که در عکسها نشان داده شده به طور مختصر با ذکر شماره شرح داده می شود.
- لازم است کاربرد صنعتی اختراع شرح داده شود یعنی قابلیت تولید مورد اختراع در خط تولید و کارخانه توصیف شود.
- نکته قابل توجه اینکه تقاضانامه ثبت اختراع فقط مربوط به یک اختراع واحد است یا گروهی از اختراعات مربوط به هم که مجموعاً مفهوم کلی و واحد یک اختراع را داشته باشند.
- **تأثیرات سودمند اختراع (Advantages effects):** لازم است در شرح اختراع به اثرات مثبت اختراع مورد نظر و مزایای آن نسبت به آنچه که از قبل در حوزه فناوری مربوطه وجود دارد پرداخته شود. در واقع راه حلهایی که اختراع حاضر در پاسخ به مشکل یا مشکلات موجود ارائه

می دهد، با دقت شرح داده می شود. در هنگام مقایسه اثرات سودمند اختراع ارائه شده با فرآیندها و محصولات موجود، نباید از ادبیات تحقیر کننده و توهین آمیز استفاده شود.

- **ارائه راه انجام اختراع مورد نظر با ذکر مثال (Example):** لازم است به نحوه پیاده سازی اختراع در عمل و در صورت لزوم با اشاره به اشکال و نمودارها اشاره شود.

2- ادعاها (Claims) :

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

اصولاً ادعاها شماره گذاری می شوند و ادعای شماره یک در هر بخش ادعای مستقل نام دارد و بقیه ادعاها که ادعای وابسته نام دارند بر اساس ادعای شماره یک نوشته می شوند. در ادعای مستقل باید موضوع اختراع و ویژگیهای فنی و همچنین ویژگیهای اساسی اختراع شرح داده شود.

در ادعاهای وابسته به روشن کردن ماهیت راه حل ارائه شده در ادعای مستقل و با رجوع به آن پرداخته می شود.

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

3- چکیده (Abstract) :

چکیده صرفاً برای اطلاعات فنی و فاقد استفاده های حقوقی است. چکیده باید مشکل موجود در زمینه اختراع و راه حل ارائه شده در اختراع حاضر را به طور خلاصه بیان کند.

چکیده شامل عنوان اختراع و خلاصه موجزی از شرح، ادعاها و تصاویر است که ترجیحاً بیش از 150 لغت نباشد. چکیده باید طوری نوشته شود که در جستجوی اطلاعات پتنت در بانکهای اطلاعاتی کمک کننده باشد.

4- اشکال (Drawings) :

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