

قانون حمایت از مالکیت صنعتی

فصل اول - اختراعات - اول

فصل اول - اختراعات

مبحث اول - کلیات

ماده 1

ماده 1- اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که راه حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه صنعت ارائه می نماید اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرایند باشد.

ماده 2

ماده 2- گواهینامه اختراع سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون مرجع ثبت نامیده می شود برای اختراع صادر می کند و نشان دهنده حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده آن است.

ماده 3

ماده 3- بهره مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

ماده 4

ماده 4- موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه حمایت از اختراع خارج است:

1- کشفیات نظریه های، علمی روش های ریاضی و آثار هنری

2- کاربرد جدید از فراورده ها یا فرایندهای شناخته شده

3- طرح‌ها، قواعد و روش‌های انجام فعالیت‌های ذهنی و فعالیت‌های اجتماعی کسب و کار و بازی‌ها

4- روش‌های پیشگیری، تشخیص جراحی و درمان در بیماری‌های انسان و حیوان

تبصره

تبصره- این بند شامل فراورده‌های مورد استفاده در روش‌های مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌شود.

5- گیاهان و جانوران و ریز سازواره (میکروارگانیزم) ها و اجزای آن‌ها آنچنان که در طبیعت یافت می‌شوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنی (ژنتیکی) آن‌ها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرایندهای اساساً زیستی طبیعی

تبصره 1

تبصره 1- ریز سازواره (میکروارگانیزم)های دست ورزی شده ژنی (ژنتیکی) و فرایندهای ریززیست محیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به دست می‌آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه‌های طبیعی حاصل نمی‌شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی‌شوند.

تبصره 2

تبصره 2- «ارقام گیاهی دست ورزی شده» مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382/4/29 و «منابع دامی دست ورزی شده» مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388/5/7 به ثبت می‌رسند.

6- اختراعی که بهره‌برداری از آن خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.

7- اختراعی که بهره‌برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی می‌گردد.

مبحث دوم- حق تقاضای ثبت اختراع

ماده 5

ماده 5- اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع را دارند:

1- مخترع (شخص) پدیدآورنده (اختراع یا قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی وی

2- شخصی که اختراع به سفارش او حاصل شده است یا قائم مقام قانونی یا نماینده وی با رعایت حقوق مخترع تبصره 1- اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع به طور مشترک به آنان تعلق دارد.

تبصره 2

تبصره 2- کارکنان مرجع، ثبت حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند.

ماده 6

ماده 6- چنانچه دو یا چند شخص در پدید آوردن اختراعی واحد مشارکت داشته و سهم آن‌ها در این همکاری مشخص باشد میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه اختراع قید می‌شود و حقوق حاصل از آن به همان نسبت به ایشان تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار هر یک از آن‌ها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آن‌ها در ایجاد اختراع مشخص، نباشد نام همه آن‌ها در گواهینامه اختراع ذکر می‌گردد و حقوق ناشی از گواهینامه به طور مساوی به همه آن‌ها تعلق می‌گیرد.

ماده 7

ماده 7- هر یک از مالکان مشترک اختراعی، واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر می‌تواند سهم خود را انتقال داده یا به عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.

تبصره 1

تبصره 1- در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت شده را به دیگری منتقل کند باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پیشنهاد خرید با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت

پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا، باشد اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.

تبصره 2

تبصره 2- هر یک از مالکان مشترک به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضایی مراجعه کنند.

تبصره 3

تبصره 3- در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره‌برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می‌توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضایی تقاضا نمایند و با پرداخت مابه‌ازای عادلانه سهم آنها از منافع ناشی از بهره‌برداری، از اختراع استفاده نمایند.

ماده 8

ماده 8- هرگاه دو یا چند شخص مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدید آورده باشند، شخصی که اظهارنامه خود را زودتر تسلیم کرده، باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص مدعی حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون باشند، هر کدام که بتواند ثابت کند اظهار نامه اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر اینکه آن، اظهارنامه استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.

ماده 9

ماده 9- در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد. به منظور صدور گواهی‌نامه اختراع متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.

تبصره

تبصره- چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به پیمانکار یا مستخدم، است مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کارفرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره برداری غیر انحصاری از اختراع را دارد.

ماده 10

ماده 10- چنانچه شخصی بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب 1337/12/10 برای ثبت اختراع، اظهارنامه‌ای را به مرجع ثبت یکی از کشورهای که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده است تسلیم، کند با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون «معاهده (کنوانسیون) پاریس» نامیده می‌شود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.

تبصره

تبصره- در صورتی که متقاضی ثبت اختراع مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه می‌گردد.

مبحث سوم- شرایط اختراع

ماده 11

ماده 11- اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون. باشد چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت می‌نماید؛ در غیر این صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به صورت کتبی به متقاضی ابلاغ می‌کند.

ماده 12

ماده 12- شرایط اختراع عبارت است از:

- 1- جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پیشین وجود نداشته باشد.
- 2- دارا بودن گام ابتکاری: بدین معنا که اختراع برای دارنده مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.
- 3- دارا بودن کاربرد صنعتی بدین معنا که اختراع در رشته‌ای از صنعت، قابل ساخت یا استفاده باشد.

تبصره 1

تبصره 1- مراد از صنعت مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی کشاورزی ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

تبصره 2

تبصره 2- فن یا صنعت پیشین یعنی 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 افشاء شده باشد.

تبصره 3

تبصره 3- چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.

تبصره 5

تبصره 5- مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.

ماده 13

ماده 13- ثبت اختراع مطابق این، قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 14

ماده 14- اظهارنامه ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تهیه میگردد تکمیل شده و شامل موارد زیر باشد:

1- اطلاعات هویتی مخترع

2- اطلاعات هویتی مالک (دارنده) حقوق مادی اعم از سفارش دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.

3- توصیف اختراع

4- خلاصه‌ای از توصیف اختراع

5- ادعا یا ادعاهای اختراع

6- نقشه یا نقشه‌ها در صورت وجود

7- تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین‌المللی اختراعات

تبصره

تبصره- تکمیل این بند اختیاری است.

8- تعیین پیوست‌ها

تبصره

تبصره- هویت در این قانون برای اتباع ایرانی، نام نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام نام خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و

ماده 15

ماده 15- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود

1- مدرک هویت مالک و مخترع

2- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام، مخترع در صورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه اختراع درج نشود.

3- مدرک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

4- رسید پرداخت هزینه‌های قانونی

5- مدرک، نمایندگی در صورتی که نماینده اظهار نامه را تسلیم نماید. تبصره در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل مجوز دسترسی از متقاضی درخواست میشود.

ماده 16

ماده 16- در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیست فناوری و منابع ژن شناختی (ژنتیک) باشد متقاضی اعم از مالک و مخترع مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (25) و (16) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به ضمیمه اظهارنامه خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:

1 اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی مورد استفاده برای انجام اختراع و نحوه دسترسی به منابع

2 اعلام محل نگهداری و نحوه دسترسی در خصوص منابع زیستی فاقد مبدأ جغرافیایی

3- گواهی تودیع نمونه ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی در صورت عدم امکان توصیف آن بنا به تشخیص مرجع ثبت تبصره

تبصره

تبصره - مراکز ذی صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام می‌شود.

ماده 17

ماده 17- توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به طور منجز تبیین کند، به نحوی که به طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به گونه‌ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرایی را برای اختراع ارائه کند خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تعیین محدوده حمایت به آن استناد کرد.

ماده 18

ماده 18- ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.

تبصره

تبصره- هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضایی خواهد بود.

ماده 19

ماده 19- چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ می‌کند که نقشه‌ها را ظرف یک ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه‌ها، توسط، متقاضی مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه‌ها محسوب می‌کند؛ در غیر این صورت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید می‌نماید و استناد به نقشه‌ها قابل پذیرش نیست.

ماده 20

ماده 20- متقاضی می‌تواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی بر تأیید یا رد اظهار نامه با پرداخت هزینه مربوط اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

ماده 21

ماده 21- متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمی را که در نتیجه تسلیم یک یا چند اظهارنامه ملی منطقه‌ای یا بین المللی به یکی از کشورهای عضو معاهده (کنوانسیون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف یک ماه تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه مبنای حق تقدم آن را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت‌های مذکور در معاهده کنوانسیون) پاریس شامل آن می‌شود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط درخواست مذکور فاقد اعتبار است.

ماده 22

ماده 22- چنانچه متقاضی ثبت قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اظهارنامه اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه مدارک زیر را به عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:

1- تصویر هرگونه تصمیم نامه یا اظهاریه‌ای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسی‌های انجام شده در مورد اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور دریافت کرده است.

2 تصویر گواهی‌نامه اختراعی که بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور ثبت شده است در صورت وجود)

3- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور

5- تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهی‌نامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم شده در خارج از کشور

تبصره- متقاضی مذکور در صورتی میتواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.

ماده 23

ماده 23- مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی میکند. چنانچه اظهار نامه یا پیوست‌های آن مطابق مواد (15) و (22) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک ماه مهلت داده میشود مشروط به اینکه اظهارنامه در زمان دریافت حاوی امور زیر باشد:

1- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع

2- خلاصه توصیف اختراع

3- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد.

چنانچه اظهارنامه‌ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک ماه رد شود، مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند به صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند اعتراض باید به صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به مرجع ثبت تسلیم شود.

مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض نامه را به «هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» ارجاع و نسخه دوم آن را پس از ثبت با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می‌نماید هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، با حضور نماینده رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس هیئت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می‌شود و با اکثریت آراء تصمیم‌گیری میکند کارشناس رسیدگی کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می‌کند اعضای هیئت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.

رئیس هیئت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ می‌کند. این اشخاص می‌توانند در جلسه

حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می‌نماید.

تبصره 1

تبصره 1- تصمیم‌های نهائی هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک ماه از تاریخ، ابلاغ در مرجع صالح قضایی قابل اعتراض است.

تبصره 2

تبصره 2- کارشناس رسیدگی کننده به موضوع نمی‌تواند در مورد همان موضوع به عنوان عضو هیأت انتخاب شود.

تبصره 3

تبصره 3- در صورت رد اعتراض در هیأت هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.

تبصره 4

تبصره 4- هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت میتواند به تعداد متعدد شعبه و عضو علی‌البدل داشته باشد.

تبصره 5

تبصره 5- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. درخواست تمدید مهلت صرفاً برای یکبار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.

ماده 25- اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند مربوط باشد. متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است اظهارنامه اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهار نامه تقسیم کند اظهارنامه‌های تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه اصلی از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.

مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل به طور کتبی به متقاضی ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند متقاضی می‌تواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف یک ماه اعلام نماید چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعاهای مجزای موضوع تبصره (2) این ماده به انتخاب متقاضی بررسی می‌کند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار می‌گیرد متقاضی می‌تواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق شده از اظهار نامه اولیه را در قالب اظهارنامه‌های جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف نامه اولیه را ذکر کند در اظهار نامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته اند، وجود دارد.

تبصره 1

تبصره 1- ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع، کلی موجب بی اعتباری گواهینامه مربوط نمی‌شود.

تبصره 2

تبصره 2- به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است ادعاهای خود را به ترتیب و منظم دسته بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه، اظهارنامه توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

ماده 25

ماده 25- متقاضی ثبت اختراع می‌تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهارنامه امکان پذیر نیست ذی‌نفع می‌تواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هیئت موضوع ماده (23) این قانون طرح نماید.

تبصره 1

تبصره 1- در صورت استرداد یا رد اظهارنامه با اعراض از آن هزینه‌های پرداخت شده مسترد نمی‌گردد.

تبصره 2

تبصره 2- چنانچه اظهارنامه مسترد شده مبنای اظهارنامه‌های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد استرداد تأثیری در اظهارنامه‌های بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسیمی قبل از تاریخ استرداد به مرجع ثبت ارائه شده باشد.

ماده 26

ماده 26- در صورت وجود شرایط شکلی و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت شرایط ماهوی اظهار نامه و پیوست‌های آن و رعایت ماده (18) این قانون را ظرف یک سال از تاریخ تسلیم مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه این بررسی را به متقاضی ابلاغ میکند. متقاضی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسی به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهای ارزیاب در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه این تغییرات ادعا با ادعاهای، اصلاحی از حدود توصیف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت نظر نهائی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه مورد تقاضا که کارشناسان ذیربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی‌نفعان در صورت ارائه تدوین نموده اند ظرف یک ماه به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت رد تقاضای ثبت، متقاضی میتواند با رعایت مفاد ماده (23) این قانون، به این تصمیم اعتراض کند.

تبصره 1

تبصره 1- در صورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یکساله مذکور در این ماده حداکثر تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.

تبصره 2

تبصره 2- چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده (23) این قانون است.

تبصره 3

تبصره 3- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت صرفاً برای یکبار و حداکثر به مدت سی روز ممکن است.

ماده 27

ماده 27- مرجع ثبت اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را پس از گذشت هجده ماه 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 به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را قبل از مهلت هجده ماهه منتشر کند.

تبصره

تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده اند را نیز برای عموم منتشر و امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی اظهار نامه‌های رد شده را ایجاد کند.

ماده 28

ماده 28- هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، باید آن را

به صورت کتبی در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. نسخه دوم اعتراض نامه پس از ثبت با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض تسلیم شود چنانچه مرجع ثبت پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک مورد استناد آن را ناقص تشخیص دهد موارد را به صورت مکتوب به معترض اطلاع می‌دهد و از او می‌خواهد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت اعتراض‌نامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

ماده 29

ماده 29- پس از انتشار متن نهائی، اختراع هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف نه ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصل شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت موضوع ماده (23) این قانون ارسال می‌کند. در صورت سپری شدن مهلت نه ماهه شخص معترض به اختراع ثبت شده و گواهینامه صادر شده، می‌تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضایی مطرح کند.

ماده 30

ماده 30- هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهار نامه ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض، کند باید همزمان با، اعتراض برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه، نسخه‌ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ کند.

متقاضی مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارد شده را به مرجع ثبت تسلیم نماید چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن را بپذیرد درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهار نامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی اعتراض را وارد نداند مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (23) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهار نامه ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهائی پرونده اعتراض متوقف میماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهار نامه اولیه ادامه

می‌یابد

هیئت مذکور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید مدت مذکور حداکثر به مدت سه ماه فقط برای یکبار قابل تمدید است.

ماده 31

ماده 31- در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت نسبت به اختراعی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده است اعتراض داشته باشد نیز حکم ماده (30) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.

ماده 32

ماده 32- پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (27) و (28) این قانون و پذیرش نهائی اظهارنامه مرجع، ثبت اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه مربوط، گواهینامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند.

تبصره

تبصره- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش ماه با پرداخت جریمه‌ای معادل نصف حق‌الثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت اظهار نامه بی اعتبار محسوب میشود

مبحث چهارم- حقوق ناشی از اختراع و مدت اعتبار آن

بند اول

بند اول- جنبه‌های مادی حقوق ناشی از اختراع

ماده 33

ماده 33- جنبه‌های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهره‌برداری انحصاری از آن متعلق به دارنده گواهینامه اختراع (مالک اختراع) است.

ماده 34

ماده 34- مدت اعتبار گواهینامه، اختراع مشروط به رعایت ماده (76) این قانون، بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

ماده 35

ماده 35- بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران از سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم مقام وی است. مالک اختراع ثبت شده یا نماینده یا قائم مقام او می‌تواند با رعایت مواد (38) و (58) این قانون علیه هر شخصی که بدون اجازه وی یا نماینده یا قائم مقام، او مبادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (47) و (37) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضایی اقامه کند.

ماده 36

ماده 36- در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع و بهره‌برداری انحصاری از آن عبارت است از:

1- ساخت

2- واردات

3- عرضه برای فروش

4- فروش و استفاده از فراورده

5- ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده

تبصره

تبصره- بهره‌برداری‌های مندرج در این ماده شامل ریز سازواره (میکروارگانیزم‌های دست ورزی شده موضوع گواهینامه اختراع که با قصد تجاری سازی از طریق تکثیر یا تولید مثل به دست آمده و واجد همان ویژگی‌های مورد ادعا در گواهینامه هستند نیز می‌شود.

ماده 37

ماده 37- در صورتی که اختراع به صورت فرایند، باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع عبارت است از:

1- استفاده از فرایند

2- موارد مندرج در ماده (47) این قانون در خصوص فراورده‌هایی که به طور مستقیم از طریق فرایند به دست می‌آید بجز ارقام گیاهی یا دامی

تبصره

تبصره- در خصوص فرایندهای زیستی موضوع گواهینامه اختراع که موجب تکثیر ریز سازواره (میکروارگانیزم) دست ورزی شده مورد ادعا می‌شود، فراورده‌هایی که به طور مستقیم از ریز سازواره (میکروارگانیزم) دست ورزی شده تکثیر شده به دست می‌آید، نیز مشمول این ماده است.

ماده 38

ماده 38- حقوق مادی ناشی از اختراع ثبت شده و بهره‌برداری از آن، شامل موارد زیر نمی‌شود:

1- فروش مجدد فراورده‌هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه می‌شود.

2- واردات فراورده‌هایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده است.

تبصره

تبصره- مفاد بندهای (1) و (2) این ماده شامل فروش مجدد فراورده‌هایی که حاوی منبع ژنی (ژنتیکی) قابل

تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شده‌اند نیز می‌شود مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتیکی) به دست آمده به طور متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد بکار گرفته نشود.

3- استفاده از وسایل موضوع اختراع در، هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا به طور تصادفی وارد حریم هوایی مرزهای زمینی یا آب‌های کشور میشوند.

4- بهره‌برداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقیقات علمی یا آزمایشی یا با اهداف آموزشی و پژوهشی انجام می‌شود.

5- بهره‌برداری توسط هر شخصی که به صورت غیرمقابلانه قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان، اختراع از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل آورده است مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشای اطلاعات در موعد مهلت ارفاقی مخترع که در آن اظهارنامه تسلیم شده است و یا در نتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وی به دست نیاورده است حقوق استفاده کننده قبلی تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده قابل انتقال یا واگذاری است.

6- استفاده شخصی از اختراع بدون مقاصد تجاری

7- اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی

8- ساخت داروهای ترکیبی تک نسخه‌ای

9- تغییر شیوه کاربرد داروی ثبت شده بدون تغییر در ماهیت

ماده 39

ماده 39- موارد صدور پروانه بهره‌برداری اجباری به شرح زیر است:

1- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی در مواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مربوط مصالح ملی و منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه بهداشت یا توسعه سایر بخش‌های اقتصاد کشور اقتضاء کند که دستگاه اجرایی با اشخاص ثالث معین از اختراع بهره‌برداری کنند.

2- اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی در صورتی که بهره‌برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او مغایر

با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط بهره‌برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد.

3- کوتاهی بهره‌برداری اختراع در ایران: هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره‌برداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت مهلتی که طولانی‌تر است باید منظور گردد.

4- وجود اختراعات وابسته: در مواردی که اختراع مؤخر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم قابل بهره‌برداری نباشد.

ماده 40

ماده 40- برای تشخیص هر یک از موارد مندرج در بندهای (1) تا (3) ماده (39) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط (یا نمایندگان هر یک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضاییه، مطرح می‌شود در صورت موافقت آن هیأت دستگاه اجرایی یا اشخاص معین بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری هیئت موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می‌شود.

تبصره 1

تبصره 1- تصمیم‌های هیئت لازم‌الاجرا بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضایی می‌باشد.

تبصره

تبصره- پروانه بهره‌برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمان‌های دفاعی تقاضا کرده اند، توسط هیأتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می‌شود. تصمیمات این هیئت قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیئت

موضوع این ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات آزاددفاعی هیئت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم می‌نماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیأت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، در خصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی) در هیئت مؤثر خواهد بود.

ماده 41

ماده 41- متقاضی پروانه بهره برداری اجباری باید توانایی‌های لازم برای بهره برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره برداری اجباری به دبیرخانه موضوع ماده (51) این قانون تسلیم می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد:

1- نظرات و دلایل متقاضی مبنی بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه ضدرقابتی و یا کوتاهی در بکار بردن اختراع در ایران

2- دلایل و مدارکی که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرایی یا سایر اشخاص متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره برداری نموده، ولی نتوانسته‌اند اجازه بهره برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند.

3- دلایل و مدارک مثبت در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهره برداری اجباری از اختراع

تبصره

تبصره- درخواست‌هایی که از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود، باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.

ماده 42

ماده 42- دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهره برداری اجباری حداکثر ظرف ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می‌کند. مالک اختراع می‌تواند حداکثر ظرف سی روز نظرات و دلایل خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیم‌گیری به هیأت موضوع ماده (51) این قانون تسلیم می‌شود.

ماده 43

ماده 43- دبیرخانه هیئت موضوع ماده (51) این قانون، حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه هیأت زمان آن را به متقاضی پروانه بهره برداری اجباری و مالک اختراع اطلاع می‌دهد. اشخاص مذکور می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند. هیأت با ملاحظه دلایل و مستندات ذی نفعان و استماع اظهارات آن‌ها در صورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آن‌ها ابلاغ می‌نماید.

ماده 44

ماده 44- در صورت اعطای پروانه بهره برداری اجباری، هیأت موضوع ماده (51) این قانون باید مبلغ مناسب با اخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزش گذاری با انتخاب قاضی عضو هیئت شرایط بهره برداری هویت بهره بردار مدت بهره برداری اقدامات اجرایی مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به عهده بهره بردار است. استفاده از پروانه بهره برداری اجباری منوط به تأدیه هزینه بهره برداری به دارنده گواهینامه اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه بهره برداری اجباری نمی‌تواند حق بهره برداری برای دارنده مجوز اجباری را به صورت انحصاری مقرر کند.

ماده 45

ماده 45- در صورتی که به تشخیص هیأت موضوع ماده (51) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء، کند رعایت شرایط مقرر در بند (2) ماده (52)، مواد (53) و (54) و ذیل ماده (55) پرداخت هزینه بهره برداری این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط، لازم نیست تصمیم هیئت در این مورد، بلافاصله به اجرا در می‌آید و دبیرخانه آن را ظرف بیست روز به مالک اختراع ابلاغ می‌کند.

تبصره

تبصره- در صورت اجرای این، ماده هزینه بهره برداری موضوع ماده (55) این قانون ظرف حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهره برداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت می‌شود.

ماده 46

ماده 46- مرجع ثبت تصمیم هیئت موضوع ماده (51) این قانون، مبنی بر اعطای پروانه بهره برداری اجباری تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی نفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر می‌کند.

ماده 47

ماده 47- هیئت موضوع ماده (51) این قانون می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهره برداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها تصمیم خود مبنی بر بهره برداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند تغییر دهد.

ماده 48

ماده 48- چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه بهره برداری اجباری شده دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم هیئت موضوع ماده (51) این قانون و شرایط آن عمل کند درخواست لغو پروانه بهره برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط به دبیرخانه هیأت مذکور تسلیم می‌کند دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست مراتب را همراه با دلایل به بهره بردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد ظرف سیروز به دبیرخانه اعلام نماید دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده برای اتخاذ تصمیم به هیأت مذکور ارسال کند. هیأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، حسب مورد راجع به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه بهره برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

ماده 49

ماده 49- حق ناشی از پروانه بهره برداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده (39) این قانون به طور مستقل قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب و کار دارنده مجوز اجباری از طرف هیئت موضوع ماده (51) این قانون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می‌شود، منتقل گردد.

ماده 50- هیئت موضوع ماده (51) این قانون باید با حضور همه اعضا، تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیم گیری کند.

ماده 51

ماده 51- چنانچه شرایط مقرر در بند (5) ماده (39) این قانون وجود داشته باشد مرجع ثبت با اخذ هزینه مربوط به درخواست مالک اختراع مؤخر، پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را جهت بکارگیری در اختراع، مؤخر بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند. اگر پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌نماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که به موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری، نموده، ولی نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نماید مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اجباری آن را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت همراه با دلایل مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ می‌نماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات دلایل و مدارک خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفین در مورد اعطای پروانه بهره‌برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این ماده به عهده هیئت موضوع ماده (51) این قانون می‌باشد.

تبصره 1

تبصره 1- در صورت اعتراض به تصمیم هیئت موضوع ماده (51) این قانون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم مرجع صالح قضایی در این مورد، پروانه بهره‌برداری اجباری صادر شده معلق می‌ماند.

تبصره 2

تبصره 2- انتقال پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع مقدم فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع مؤخر فقط همراه با اختراع مقدم امکان پذیر است.

ماده 52- در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌های بهره‌برداری اجباری از اختراع مقدم یا مؤخر باید حدود و کاربرد پروانه هزینه متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هر یک از طرفین می‌تواند با اثبات اینکه بهره‌بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل، کند درخواست لغو پروانه بهره‌برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند هیأت موضوع ماده (51) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط، آن پروانه بهره‌برداری اجباری را لغو می‌کند.

تبصره

تبصره- مالک اختراع و دارنده پروانه بهره‌برداری اجباری می‌توانند نسبت به میزان هزینه تعیین شده برای صدور پروانه بهره‌برداری، اجباری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت موضوع ماده (51) این، قانون در مراجع صالح قضایی اعتراض کنند این، اعتراض مانع از بهره‌برداری از پروانه بهره‌برداری اجباری نیست. ماده 53- بهره‌برداری اجباری از اختراع محدود به هدفی است که در پروانه بهره‌برداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهره‌برداری به مالک اختراع می‌باشد.

بند دوم

بند دوم- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع

ماده 54

ماده 54- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:

1- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آن‌ها به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر شود حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این مخترع می‌تواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه اختراع درج نمی‌شود.

2- بهره‌مندی از تقدیر و جایزه تقدیر، پاداش جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق می‌گیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به

دیگری باشد.

ماده 66

ماده 66- هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.

ماده 67

ماده 67- حق معنوی ناشی از اختراع دائمی است دارنده حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.

مبحث پنجم- واگذاری حق اختراع

ماده 57

ماده 57- حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت شده قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می‌تواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت تفویض اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری مشترک اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع با انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه تمام حقوقی که حسب مورد به موجب گواهینامه اختراع یا تسلیم اظهارنامه مربوط ایجاد می‌شود تا زمانی که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می‌گردد.

تبصره 1

تبصره 1- در صورت سکوت قرارداد اجازه بهره برداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهره برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.

تبصره 2

تبصره 2- در طول مدت قرارداد انتقال گیرنده حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 58- تمام قراردادهای راجع به انتقال مالکیت اختراع ثبت شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه آن یا اجازه بهره برداری از آن‌ها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظهر) گواهینامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه اختراع و احراز هویت طرفین نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می‌کند سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیم شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌کند تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث منوط به رعایت این ماده است. تبصره 1- دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره برداری پس از دریافت هزینه مربوط باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع با اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:

1- درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به صورت انحصاری واگذار شده است.

2- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد.

3- هزینه سالانه گواهینامه اختراع پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.

تبصره 2

تبصره 2- در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا به بازار بورس کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (1) این ماده انجام گرفته باشد رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست لکن در این موارد پس از قطعی شدن، معاملات مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی ربط در بازار مربوط به صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.

تبصره 3

تبصره 3 مرجع ثبت مفاد قراردادهای انتقال و بهره برداری را به صورت محرمانه حفظ، ولی نقل و انتقال و اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می‌کند.

ماده 59

ماده 59- در صورت فوت دارنده گواهینامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار آن حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌شود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست وراثت یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصی له را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت و منتشر می‌کند.

ماده 60

ماده 60- پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌ای ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.

ماده 61

ماده 61- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.

مبحث ششم- زوال حق اختراع

ماده 62

ماده 62- حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در این موارد زایل می‌شود:

1- انقضای مدت اعتبار گواهینامه

2- اعراض

3- عدم پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌ای

4- ابطال گواهینامه یا ابطال بخش‌هایی از ادعاهای مربوط

تبصره

تبصره- زوال جزئی حق اختراع در این بند محدود به همان ادعا یا ادعاها است.

ماده 63

ماده 63- پس از زوال حق اختراع هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط از اختراع بهره برداری کند با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (5) ماده (73) این قانون به قوت خود باقی است.

ماده 64

ماده 64- مالک اختراع می‌تواند با تسلیم اعراض نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده اعراض نماید اعراض می‌تواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کل گواهینامه اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.

تبصره 1

تبصره 1- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضایی توقیف نشده یا متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد.

تبصره 2

تبصره 2- در مورد موضوع بند (5) ماده (39) این قانون، دارنده پروانه بهره برداری اجباری از اختراع، مؤخر نمی‌تواند بدون اجازه دارنده گواهینامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید در این حالت مراتب اعراض باید به صورت کتبی و همراه با رضایت ذینفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

تبصره

تبصره- مرجع ثبت درخواست مزبور را به ذی نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر می‌نماید.

تبصره 5

تبصره 5- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوای ابطال گواهینامه اختراع نمی‌شود.

ماده 65

ماده 65- برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه آغاز شده و سپس به طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دو ماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید، آن حداکثر تا شش ماه مجاز است؛ در غیر این صورت اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه، اختراع فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.

تبصره 1

تبصره 1- میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن ثبت شده‌اند مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.

تبصره 2

تبصره 2- دارنده اظهار نامه یا گواهینامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یکجا پرداخت کند

تبصره

تبصره- در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده (27) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل ثبت اختراع قبل از دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود حق الثبت اولیه باید به صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.

تبصره 5

تبصره 5- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.

ماده 66

ماده 66- اگر گواهینامه اختراع به طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع بر عهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.

ماده 67

ماده 67- دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می‌نماید:

1- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده (5) این قانون صادر شده باشد.

2- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است.

3- افشای مؤثر مطابق ماده (17) این قانون انجام نشده باشد.

4- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است.

5- چهارسال از تاریخ تسلیم اظهار نامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع هر کدام که طولانی‌تر باشد گذشته و دارنده گواهینامه بدون عذر موجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.

6- دامنه حمایت از طریق تغییر غیر موجه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد.

تبصره 1

تبصره 1- در خصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر

موارد مذکور ارائه اطلاعات غیر واقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهینامه اختراع است.

تبصره 2

تبصره 2- هر شخصی می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضایی درخواست نماید. در صورت ابطال اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است بجز ابطال به دلیل بند (5) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.

تبصره 3

تبصره 3- در خصوص بند (7) دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از تغییر غیر موجه ناشی شده است حکم می‌دهد در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.

ماده 68

ماده 68- در صورتی که رأی صادر شده در مورد ابطال گواهینامه اختراع قطعی شود به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.

ماده 69

ماده 69- در صورت زوال حق اختراع به موجب هر یک از موارد مندرج در ماده (62) این قانون، هزینه ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت شده مسترد نمی‌گردد.

مبحث هفتم- نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن

ماده 70

ماده 70- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم مقام او را تضییع کند نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع صورت پذیرد.

تبصره- انجام هر یک از موارد مندرج در ماده (38) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.

ماده 71

ماده 71- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور وجود داشته باشد که ممکن است فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و با تلاش‌های معقول فرایندی که واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند بر عهده خواننده دعوی نقض می‌باشد. در این حالت چنانچه خواننده برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم می‌شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

ماده 72

ماده 72- در صورت اثبات نقض حق اختراع مرتکب به تقاضای هر یک از ذی نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف می‌کند را جبران نماید.

ماده 73

ماده 73- در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع معترض می‌تواند از مرجع قضایی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فراورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت فروش یا ورود این فراورده‌ها را درخواست کند. در صورتی که فراورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان قرار یا دستور فوق را اجرا می‌کنند.

تبصره- رسیدگی به درخواستهای مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 انجام می شود.