

بسمه تعالی

خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در مؤسسات علمی و پژوهشی

مقدمه

یکی از کارکرد های مهم مؤسسات علمی و پژوهشی، تولید علم و فناوری است که به عنوان دارایی فکری علاوه بر ارزش معنوی می تواند ارزش مادی نیز داشته و ایجاد درآمد نماید. تبیین خط مشی و ضوابط مالکیت فکری در مؤسسات علمی و پژوهشی، از جمله الزامات موفقیت در تجاری سازی نتایج تحقیقات است.

این خط مشی و ضوابط، در راستای تحقق وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر "فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری" و همچنین بند (الف) ماده ۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم برای طراحی و استقرار کامل نام حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و همسویی آن با نام های بین المللی تدوین گردیده است و به کارگیری آن، زمینه توسعه و تجاری سازی نتایج حاصل از دارایی های فکری را با ایجاد انگیزه برای پدیدآورنده و نیز حفظ منافع مؤسسات علمی و پژوهشی فراهم می سازد.

ماده ۱) تعاریف

مؤسسه: عبارتست از دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که دستاورد فعالیتهای علمی و پژوهشی آن به عنوان دارایی فکری به صورت محصول، فرآوردهای نوین و یا آثار ادبی و هنری عرضه میگردد^۱.

دارایی فکری (Intellectual Property): به دارایی های خاص از خلاقیت های فکری انسان اطلاق می گردد که عمدتاً در دو زمینه کلی صنعتی (نظیر اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری) و ادبی و هنری (نظیر آثار مکتوب، نرم افزارهای رایانه ای، موسیقی، شعر، فیلم و مجسمه سازی) میباشند.

پدیدآورنده: به فرد یا افراد حقیقی اطلاق میگردد که یکی از مصادیق دارایی فکری را (در زمان همکاری با مؤسسه و با استفاده از تسهیلات آن) ایجاد کرده باشند.

^۱ گرچه مخاطب اصلی این ضوابط، مؤسسات وابسته به وزارت علوم هستند، ولی برای سایر مؤسسات علمی و پژوهشی دولتی و خصوصی نیز قابل استفاده میباشد.

اختراع: محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری و یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی ارائه می نماید. اختراعی قابل ثبت است که جدید، حاوی گام ابتکاری و عملاً قابل استفاده بوده و از موارد غیرقابل ثبت مندرج در قانون^(۱) نظیر تئوری ها، روش های ریاضی، روش های معالجه انسان یا حیوان، روش های انجام تجارت و کشف مواد طبیعی^(۲) نباشد.

نوآوری (Innovation): عبارت است از بکارگیری موفق ایده های نو که به صورت محصول و یا خدمات جدید یل بهبود یافته، عملاً مورد بهره برداری قرار میگیرد.

گواهینامه اختراع (Patent): عبارت است از سندی متضمن گواهی حقی انحصاری که در قبال افشای جزئیات فنی یک اختراع برای عموم، برای یک دوره زمانی محدود (معمولاً ۲۰ ساله) به مالک اختراع اعطا می گردد و البته در کشور یا کشورهایی معتبر است که این اختراع در آنها به ثبت رسیده باشد.

دارنده گواهینامه اختراع، دارای حقی انحصاری جهت تولید، توزیع، استفاده و یا واگذاری نتیجه اختراع خود میباشد. پس از انقضای مدت زمان اعتبار گواهینامه اختراع، عموم می توانند از نتایج آن بصورت رایگان استفاده نمایند.

واگذاری امتیاز بهره برداری از دارایی فکری (Licensing): قراردادی است بین مالک دارایی فکری و متقاضی بهره برداری از آن دارایی که به موجب آن قرارداد، متقاضی در قبال پرداخت مبلغی (به صورت درصدی از درآمد خالص حاصل از فروش محصول) Royalty و یا مبلغی ثابت، مجوز بهره برداری از دارایی فکری را بدست می آورد.

حامی (Sponsor): افرادی حقیقی یا حقوقی (اعم از دولتی یا غیر دولتی) هستند که در کنار مؤسسه و پدیدآورنده در ایجاد دارایی فکری معمولاً از طریق حمایت مالی (سهیم می باشند).

ماده ۲) اهداف

- فراهم سازی زمینه های توسعه علم و فناوری از طریق ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی خلاقیت ها و اشاعه و بکارگیری دستاوردهای جدید پژوهش و فناوری در کشور
- نهادینه سازی حقوق مالکیت فکری و تقویت انگیزه مادی و معنوی در افراد و مؤسسات جهت فعالیت هرچه بیشتر در عرصه پژوهش و توسعه فناوری و بالطبع افزایش امکان تجاری سازی دستاوردها در راستای منافع عمومی.
- ارائه چارچوبی شفاف و تبیین حقوق و تعهدات مؤسسه، پدیدآورنده و حامیان در ارتباط با دارایی های فکری ایجاد شده و در نتیجه، کاهش اختلافات در زمینه حقوق مالکیت فکری در این مؤسسات.
- آگاه ساختن افرادی که از اعتبارات، تسهیلات و یا امکانات مؤسسات استفاده می نمایند نسبت به حقوق مالکیت فکری و به ویژه نحوه پوشش دادن هزینه ها و تقسیم منافع مادی و معنوی حاصله.

ماده ۳) اصول کلی

- ۱) (این خط مشی و ضوابط بر تمام افراد شاغل در مؤسسات) اعم از اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تکنسین ها و دانشجویان (و بطور کلی هر فردی که از تسهیلات، اعتبارات و امکانات این مؤسسات) در راستای انجام یک فعالیت تحقیقاتی در طی زمان معینی که با مؤسسه همکاری دارد) استفاده نماید، حاکم می باشد و لازم است همگی در بدو استخدام و یا در چارچوب قراردادهای پروژه های تحقیقاتی، تعهدنامه ای مبنی بر قبول و رعایت مفاد این خط مشی و ضوابط را امضاء نمایند.
- ۲) مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در ارتباط با افراد، واحدهای فناوری و یا مراکزی که در آنها مستقر می باشند نقش حامی را داشته و می توانند طی قراردادی از درآمدهای حاصل از دارایی های فکری ایجاد شده توسط آنها برخوردار گردند.
- ۳) مؤسسه در نتایج مادی حاصل از هرگونه دارایی فکری که بر اثر فعالیت فردی یا گروهی با استفاده از امکانات، تجهیزات و یا اعتبارات مؤسسه انجام شود، دارای حق خواهد بود.
- ۵) چنانچه پدیدآورنده ادعا نماید که دارایی فکری، بدون استفاده مؤثر از منابع و امکانات مؤسسه حاصل شده است، در صورت بررسی مدارک و پذیرش ادعای مذکور در کمیته مالکیت فکری، مؤسسه بصورت مکتوب اعلام می نماید که ادعایی را مبنی بر مالکیت آن دارایی فکری ندارد.
- ۴) میزان سهم مؤسسه، پدیدآورنده و حامی و نیز امکان استفاده رایگان و نامحدود آنها از دارایی فکری حاصله، در قرارداد همکاری منعقد تعیین می گردد.
- ۶) وضعیت نهایی مالکیت تجهیزات خریداری شده و یا ایجاد شده در طی هر پروژه در قرارداد مربوطه مشخص می گردد.
- ۷) اگر مؤسسه بر اساس قراردادی تمام یا بخشی از حقوق مالکیت فکری حاصله را به دیگری اعطا نماید، حقوق پدیدآورنده دارایی فکری مربوطه و حامی نیز در قرارداد مذکور لحاظ خواهد شد. (با توجه به ماده ۷)
- ۸) در کارهای گروهی، درصد سهم کلیه افرادی که در ایجاد یک دارایی فکری مشارکت داشته اند قبل از ارائه درخواست تقاضای ثبت، بصورت مکتوب مشخص می گردد. در مواردی که درصد سهم هر یک از افراد مزبور مشخص نشده باشد، منافع حاصله به صورت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
- ۹) مؤسسه، ثبت و بهره برداری از دارایی های فکری را بدون دلیل موجه به تأخیر نخواهد انداخت.
- ۱۲) مؤسسه تمام تلاش خود را برای انتشار رایگان آثار مکتوب حاصل از فعالیت های پرسنل خود به کار می گیرد. بدیهی است حقوق معنوی آثار منتشر شده و نیز تشویق مادی برای پدید آورنده محفوظ می باشد.
- ۱۱) هرگونه قرارداد و موافقت نامه در جهت کسب مجوز و یا بهره برداری تجاری از دارایی فکری، با نظارت واحد مسئول مالکیت فکری مؤسسه صورت می پذیرد و اطلاعات مربوط به آن در مؤسسه ثبت و نگهداری می گردد.

۱۰) افرادی که فعالیت آنها با استفاده از امکانات، تجهیزات و یا با کمک بودجه مؤسسه، منجر به نوعی از دارایی فکری گردد موظفند در اسرع وقت و قبل از هرگونه افشاء اطلاعات مربوط برای سایرین و یا اقدام به ثبت و نشر آنها، واحد مسئول مالکیت فکری مؤسسه را در جریان قرار داده و اطلاعات مربوط را برای آن واحد افشاء نموده و هماهنگی های لازم را با آن بعمل آورند. رعایت این امر در قراردادهای همکاری و یا قراردادهای مربوط به واگذاری امتیاز بهره برداری از دارایی فکری مورد تأکید قرار می گیرد.

۱۳) افشاء اطلاعات مربوط به اختراعات و نوآوری ها برای مؤسسه، باید به صورت شرحی مکتوب، دقیق، کامل و جامع باشد بطوری که بر اساس اطلاعات ارائه شده، دستیابی به نتایج حاصله قابل تکرار باشد. این افشاء باید حاوی مواردی نظیر عنوان، نام پدیدآورنده، توضیح، نام و مشخصات حامی خارج از مؤسسه، تاریخ پایان مرحله پژوهش و طراحی و تاریخ به کارگیری نیز باشد.

۱۵) افشاء اطلاعات و انتشار دستاوردهای فعالیت های پژوهشی که قابلیت ثبت به عنوان اختراع را دارند باید بعد از اقدام جهت ثبت اختراع در مراجع قانونی توسط مؤسسه یا اعلام کتبی مؤسسه مبنی بر عدم تمایل به ثبت اختراع صورت گیرد.

۱۴) هرگونه اطلاع رسانی و انتشار دستاوردها (اعم از مکتوب، شفاهی و یا الکترونیکی) توسط پدیدآورنده، باید با هماهنگی و همراه با ذکر نام مؤسسه صورت گیرد. برای پدیدآورندگان ناقض این امر، مکانیزم های تنبیهی متناسبی در نظر گرفته خواهد شد.

۱۶) استفاده از نام و آرم مؤسسه به هنگام افشاء اطلاعات برای عموم و یا بهره برداری از نتایج تحقیقاتی حاصله، منوط به کسب اجازه از مؤسسه خواهد بود.

۱۷) چنانچه مؤسسه و یا پدیدآورنده دارایی فکری نتواند و یا تمایلی برای مشارکت در ثبت، کسب مجوزهای لازم و یا بهره برداری از دارایی فکری را نداشته باشد میتواند حقوق خود را طی موافقت نامه ای به طرف مقابل واگذار نماید که جزئیات آن در مذاکرات بین مؤسسه و پدیدآورنده تعیین خواهد شد.

تبصره ۱) چنانچه مؤسسه تا یک سقف زمانی مشخص پس از دریافت گزارش اختراع در واحد مسئول مالکیت فکری، اقدامی در جهت ثبت قانونی آن به عمل نیاورد، مخترع می تواند رأساً جهت ثبت اختراع به نام خود اقدام نماید. باید توجه داشت که در این تبصره، شروع فرآیندهای بررسی در واحد مسئول مالکیت فکری مد نظر میباشد و نه اتمام مراحل ثبت و اعطای گواهی در سقف زمانی تعیین شده.

تبصره ۲) چنانچه مؤسسه به هر دلیلی، حقوق مربوط به اختراع را به مخترع واگذار نماید، مؤسسه همچنان مجاز خواهد بود تا از آن اختراع برای مقاصد تحقیقاتی و آموزشی به صورت غیر انحصاری، غیرقابل انتقال، غیرقابل ابطال و بدون نیاز به پرداخت حق امتیاز استفاده نماید.

۱۸) کلیه قراردادهای منعقد شده با خط مشی و ضوابط مالکیت فکری مؤسسه خواهد بود.

۱۹) این خط مشی با قوانین ملی و تعهدات بین المللی کشور سازگار بوده و در صورت تغییر در آنها، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

۲۰) واگذاری امتیاز بهره برداری از دارایی فکری به سایر کشورها، با در نظر گرفتن مصالح ملی، منافع مؤسسه و همچنین توجه به قوانین و مقررات آنها صورت خواهد گرفت.

ماده ۴) ساختار اجرایی

۱) سیاست گذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد حقوق مالکیت فکری در مؤسسه توسط کمیته ای بنام "کمیته مالکیت فکری" انجام می شود. این کمیته متشکل از تعدادی از مسئولان اجرایی و صاحب نظران مربوطه خواهد بود.

وظایف اصلی کمیته مالکیت فکری به شرح زیر می باشد:

- سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه واگذاری یا دریافت امتیاز دارایی های فکری
- تصمیم گیری در مورد حفاظت از دارایی های فکری مؤسسه در قالب ثبت قانونی و یا اسرار تجاری (و یا انتشار رایگان دستاوردها برای عموم)
- ارزشگذاری دارایی های فکری
- تعیین درصد سهم هر یک از ذی نفعان (پدیدآورنده، واحد تحقیقاتی، مؤسسه و حامی) از حقوق مادی خاص از دارایی های فکری
- رسیدگی به اختلافات احتمالی در زمینه مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری
- ۰) واحد مسئول مدیریت و ارائه خدمات در زمینه مالکیت فکری مؤسسه (نظیر دفتر انتقال فناوری، دفتر مالکیت فکری، دفتر ارتباط با صنعت، دفتر تجاری سازی فناوری، ...)، تحت نظر مستقیم رئیس مؤسسه (ترجیحاً) و یا معاون / قائم مقام وی در امر پژوهش و فناوری فعالیت خواهد نمود.
- فعالیت های این واحد شامل موارد زیر می باشد:
- پیگیری تصمیمات کمیته مالکیت فکری مؤسسه و ارائه پیشنهادات اجرایی به آن
- نظارت و کنترل بر انتشار دستاوردهای حاصله
- ارائه مشاوره در زمینه امور مربوط به دارایی های فکری به افراد و واحدهای مختلف مؤسسه
- انجام اقدامات مناسب جهت حفاظت از دارایی های فکری مؤسسه
- بررسی دستاوردهای تحقیقاتی مؤسسه از لحاظ قابلیت ثبت در قالب یکی از مصادیق دارایی فکری
- ارزیابی قابلیت تجاری سازی دارایی های فکری و ارزش گذاری آنها
- انجام امور مربوط به بازاریابی و تجاری سازی دارایی های فکری نظیر یافتن شرکای مناسب جهت تجاری سازی
- مذاکره و مدیریت قراردادهای مربوط به دارایی های فکری
- انجام امور مربوط به پرداخت هزینه های لازم جهت ثبت و نگهداری دارایی های فکری و یا دریافت و تقسیم درآمدهای ناشی از دارایی های فکری
- اظهار نظر و ارائه مشاوره در خصوص فعالیت های تحقیقاتی جدید مؤسسه پیش از شروع آنها

- ارائه خدمات جستجوی اطلاعات اختراعات ثبت شده و نیز همکاری با متخصصان و یا وکلای مربوطه جهت ثبت دارایی های فکری
 - ارائه پیشنهادات لازم به کمیته مالکیت فکری در خصوص ثبت دارایی های فکری در سایر کشورها و پیگیری امور اجرایی مربوطه
 - پیگیری حقوقی موارد مربوط به حقوق مالکیت فکری مؤسسه در مراجع ملی و بین المللی از طریق وکلای متخصص داخلی و یا بین المللی
 - پیشنهاد راهکارهایی جهت تشویق و حمایت از پدیدآورندگان دارایی های فکری به کمیته مالکیت فکری
 - اطلاعرسانی، آموزش و فرهنگ سازی در ارتباط با حقوق مالکیت فکری در مؤسسه
 - ارتباط و همکاری با نهادهای سازمانهای داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف محوله
- از آنجا که ارائه خدمات در زمینه مالکیت فکری یک حوزه کاملاً تخصصی است، از اینرو تخصص مربوطه باید به تدریج در واحد مسئول مالکیت فکری ایجاد گردد و ارائه خدمات در این حوزه (از جمله تهیه متن ثبت اختراع و ارائه مشاوره) باید به صورت کاملاً تخصصی صورت گیرد.

ماده ۵) ثبت و بهره برداری از دارایی های فکری

دستاوردهای پژوهشی و فناوری که زمینه بهره برداری تجاری، کسب مجوز و پروانه تولید و یا ثبت حقوقی آنها وجود دارد، به صورت کتبی به واحد مسئول تجاری سازی یا مالکیت فکری در مؤسسه گزارش می شود تا ارزیابی اولیه (از جهت ضرورت و قابلیت ثبت، امکان و نحوه تجاری سازی و بهره برداری و نیز ارزش گذاری دارایی فکری) انجام گیرد. این ارزیابی می تواند از طریق بررسی داخلی و یا ارجاع به سایر مؤسسات (نظیر مراجع مالکیت فکری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) صورت پذیرد. پس از این مرحله، مؤسسه اقدامات لازم جهت ثبت و بهره برداری از دارایی فکری را به عمل خواهد آورد.

ماده ۶) مالکیت اسمی دارایی فکری

در آثار حاصل از فعالیت فکری (از جمله گواهینامه اختراع)، باید نام مؤسسه به عنوان مالک اسمی دارایی فکری و همچنین نام پدیدآورندگان ذکر گردد، مگر اینکه طبق یک توافقنامه مکتوب، این حق بین پدیدآورنده دارایی فکری و مؤسسه به نحو دیگری تعیین شده باشد. در مورد حامی نیز طبق قرارداد عمل خواهد شد.

ماده ۷) نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از داراییهای فکری

درآمدهای حاصل از داراییهای فکری بصورت زیر تخصیص خواهند یافت:

الف) اختراعات و نوآوریها:

پ از کسر هزینه های انجام شده) نظیر هزینه های مربوط به ثبت و نگهداری اختراع، کسب مجوزها، بازاریابی و تجاری سازی)، درآمد خالص باقی مانده به نحو زیر بین ذی نفعان تقسیم خواهد شد:

چنانچه در ایجاد دارایی فکری، حامی خارج از مؤسسه نیز مشارکت داشته باشد، سهم حامی طبق قرارداد مربوط کسر و سب به شرح زیر عم خواهد شد:

ذی نفعان	درصد سهم
پدیدآورندگان	حدود ۴۲٪
واحد تحقیقاتی (دانشکده، پژوهشکده یا گروه مستقل)	حدود ۰۲٪
مؤسسه	حدود ۰۲٪
واحد مسئول تجاری سازی یا مالکیت فکری در مؤسسه (موضوع بند ۵ ماده ۵)	حدود ۱۲٪

تصمیم گیری در مورد تعیین دقیق درصدهای سهم مربوط به هر یک از ذی نفعان، با توجه به معیارهایی نظیر میزان اتکاء اختراعات و نوآوری های حاصله بر امکانات و منابع مؤسسه و یا فکر پدیدآورنده و همچنین توجه به شرایط

اقتصادی، بر عهده کمیته مالکیت فکری (موضوع بند ۱ ماده ۵) می باشد مگر اینکه در قرارداد فعالیت پژوهشی مربوط به نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره ۱) در صورتی که درآمد حاصله، از میزان معینی بالاتر باشد درصد سهم پدیدآورندگان کاهش می یابد. سقف درآمد و درصد مربوطه توسط کمیته مالکیت فکری تعیین خواهد شد.

تبصره ۲) چنانچه مخترع به واحد دیگری منتقل گردد و یا همکاری وی با مؤسسه خاتمه یابد، سهم متعلق به وی همچنان پرداخت میگردد، مگر اینکه به نحو دیگری در قرارداد همکاری مشخص شده باشد.

تبصره ۳) برای تشویق دانشجویان پدیدآورنده دارایی فکری که از مزایای تحصیل رایگان استفاده نمی کنند، با توجه به شهریه پرداختی، سهم بیشتری از درآمدهای حاصله منظور می گردد.

ب) پایان نامه ها و رساله های مربوط به مقاطع تحصیلی دانشگاهی:

در این موارد، طبق تعهدی که از دانشجو و استاد راهنما اخذ می شود حق نشر و تکثیر و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به مؤسسه می باشد ولی حقوق معنوی پدیدآورنده محفوظ خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه در جریان انجام پایان نامه یا رساله ای، اختراعی حاصل آید طبق بند الف (ماده ۷) در مورد آن عمل خواهد شد.

ج) سایر آثار مکتوب، آثار هنری و نرم افزارها

در این گونه موارد کمیته مالکیت فکری با توجه به نقش مؤسسه و پدیدآورنده در ایجاد دارایی فکری، در مورد سهم آنها تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصره) در بعضی موارد به ویژه آثار هنری و نرم افزارها، به طور کلی سهم پدیدآورنده از درآمدها بیشتر از سهمی است که در ارتباط با اختراعات و نوآوری ها در نظر گرفته می شود.

ماده ۸) حل و فصل اختلافات

۱) در متن قراردادهای، قوانین ملی و نیز دادگاه های ایران) و در قراردادهای خارجی، دادگاه های مورد توافق طرفین) به عنوان قوانین و مراجع رسیدگی به اختلافات مشخص می گردند.

۰) کمیته مالکیت فکری، سازوکار حل و فصل اختلافاتی که ممکن است بین مؤسسه، پدیدآورنده دارای فکری و یا حامی پیش آید را فراهم می آورد. بطور مثال، در چنین مواردی می توان مسئله را به کمیته ای متشکل از نمایندگان از هر یک از طرف های دعوا و نیز فرد یا افرادی مرضی الطرفین ارجاع داد.

