

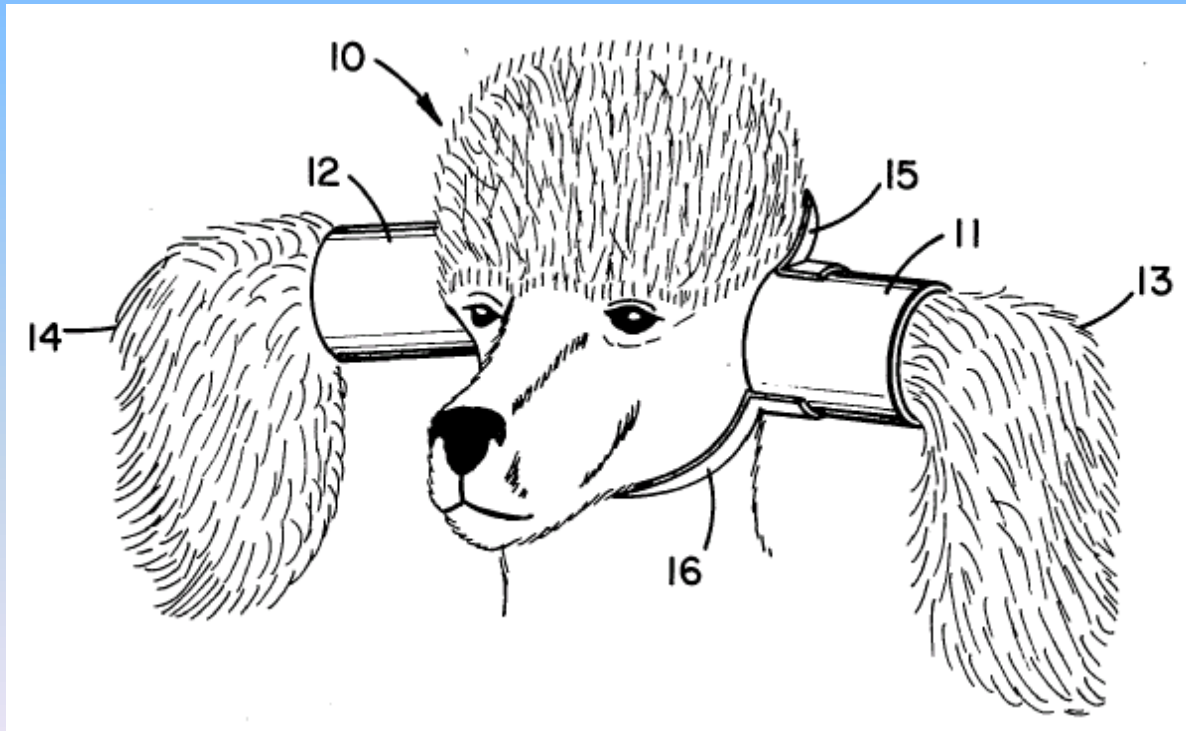
پتنت (گواهی ثبت اختراع) چیست؟

پتنت یک ابزار کسب و کار برای :

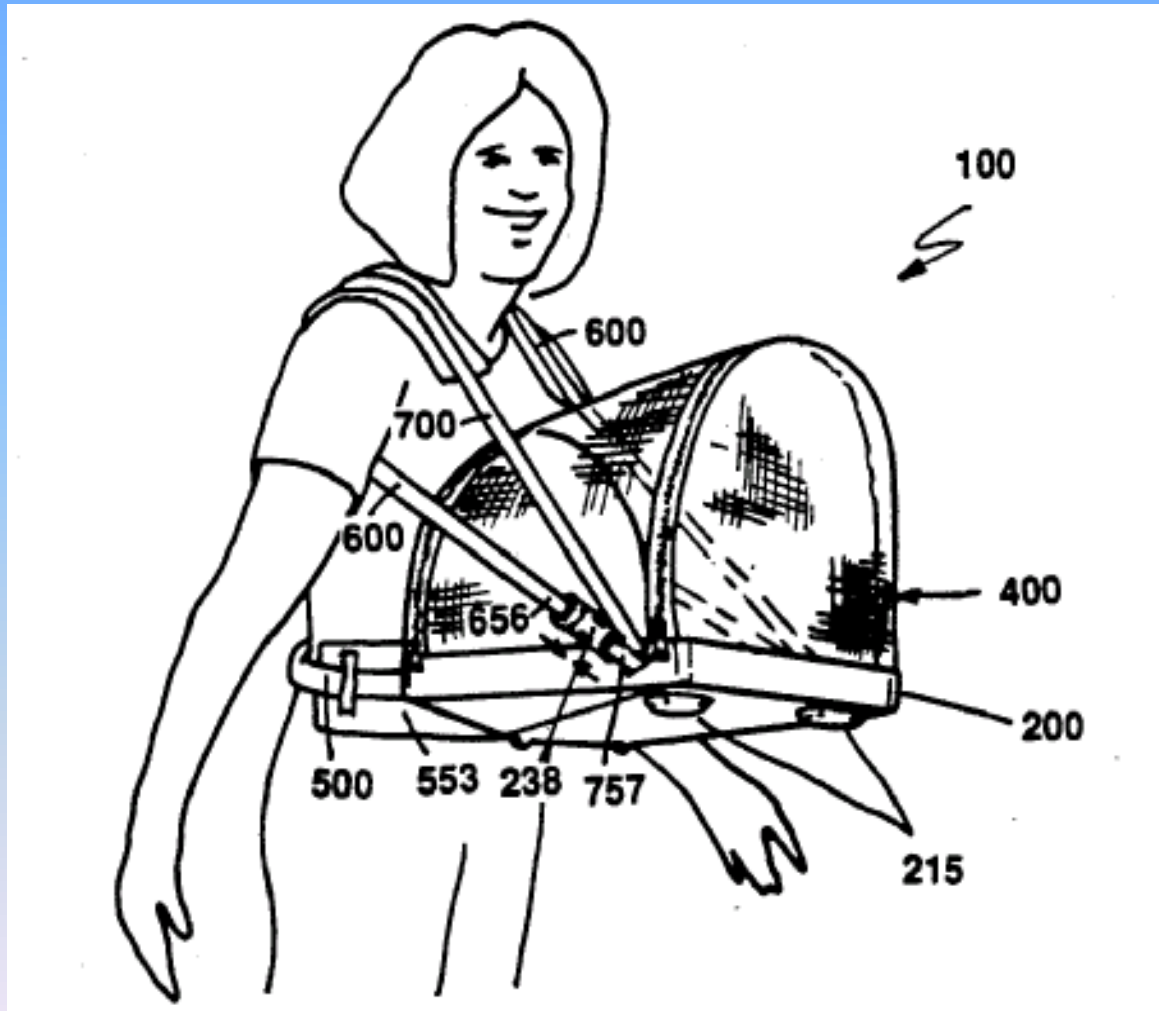
در یک محیط دانشگاهی : پتنت مسیری است که نتایج تحقیقاتی را به سمت محصولی می برد که برای جامعه مفید باشد

نمونه هایی از پنت

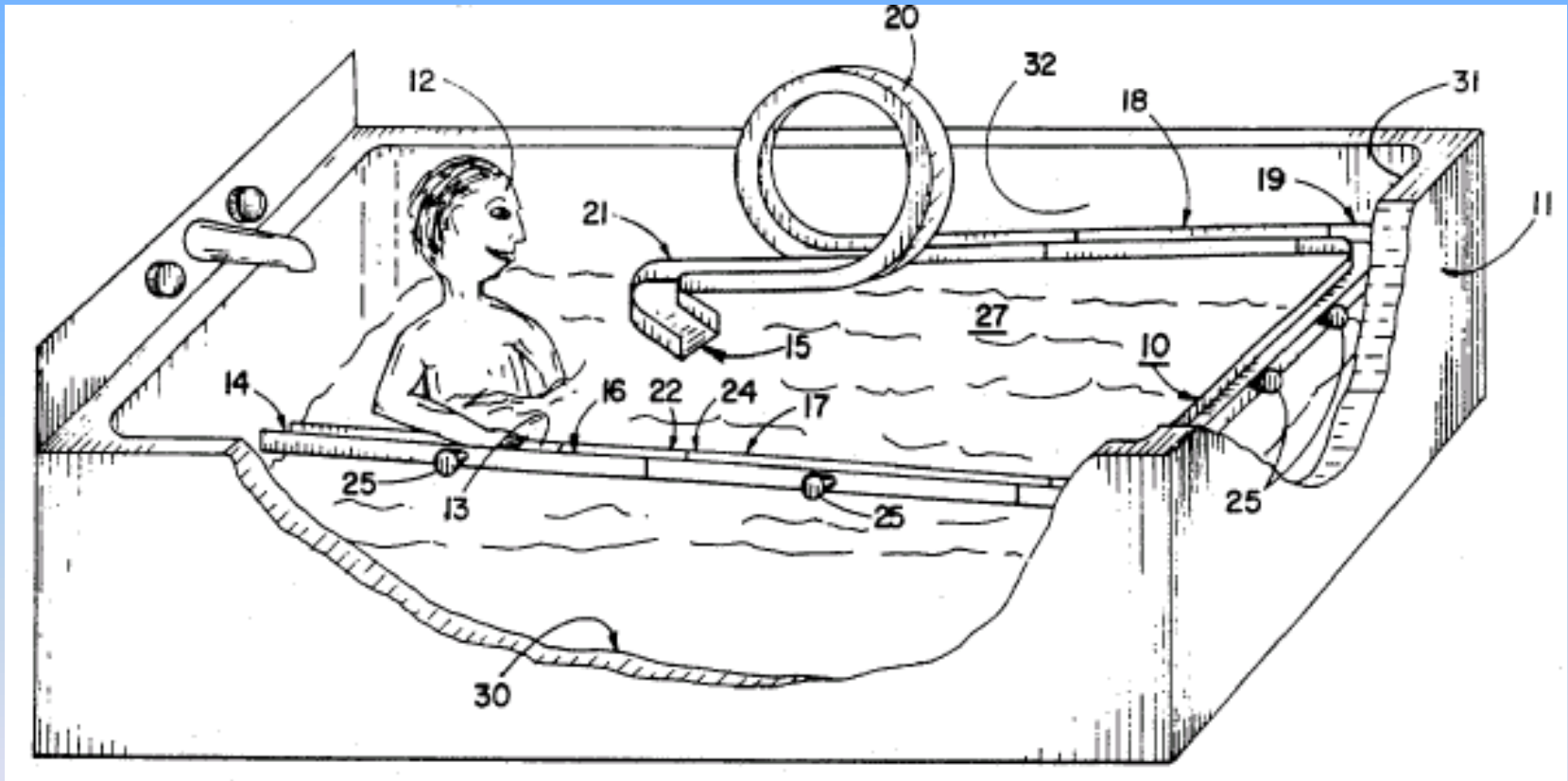
Animal Ear Protector



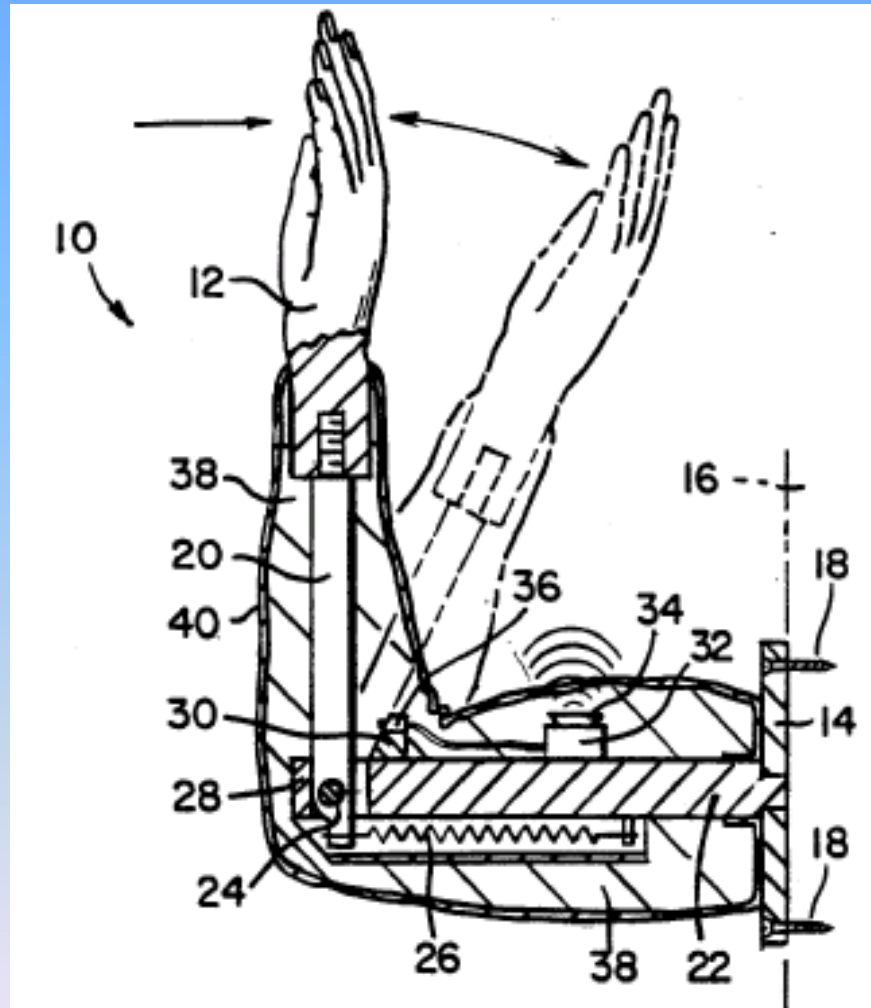
Wearable Pet Enclosure



Toy Bar Soap Slide



High Five Simulator



یک پتنت با ارزش دانشگاهی

United States Patent [19]

Taylor

[11] **Patent Number:** **5,344,932**

[45] **Date of Patent:** **Sep. 6, 1994**

[54] **N-(PYRROLO(2,3-D)PYRIMIDIN-3-YLACYL)-GLUTAMIC ACID DERIVATIVES**

[75] **Inventor:** **Edward C. Taylor, Princeton, N.J.**

[73] **Assignee:** **Trustees of Princeton University, Princeton, N.J.**

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

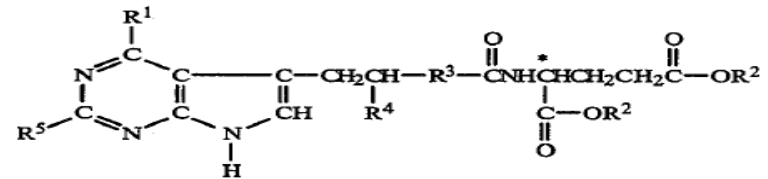
4,889,859 12/1989 Taylor et al. 514/258
 4,996,206 2/1991 Taylor et al. 514/258
 4,997,838 3/1991 Akimoto et al. 514/258

FOREIGN PAT

334636 9/1989 Et

What is claimed is:

1. A compound of the formula:



in which:

R¹ is —OH or —NH₂;

R² is hydrogen or a pharmaceutically acceptable cation;

R³ is 1,4-phenylene unsubstituted or substituted with chloro, fluoro, methyl, methoxy, or trifluoromethyl;

R⁴ is hydrogen, or methyl;

R⁵ is amino; and

the configuration about the carbon atom designated * is S.

INNOVATION

Chemistry professor wins Heroes Award for anti-cancer drug

Taylor behind anti-cancer drug Alimta

By Jessica Lucas

Princetonian Staff Writer

Edward Taylor, the 83-year-old organic chemistry professor behind the new blockbuster anticancer drug Alimta, was recently awarded the 2006 Heroes of Chemistry Award for his contributions to medicine.

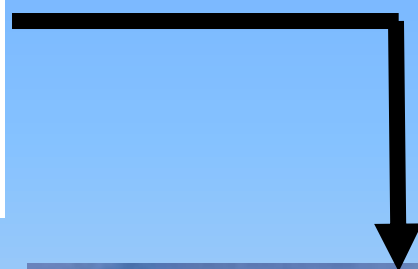
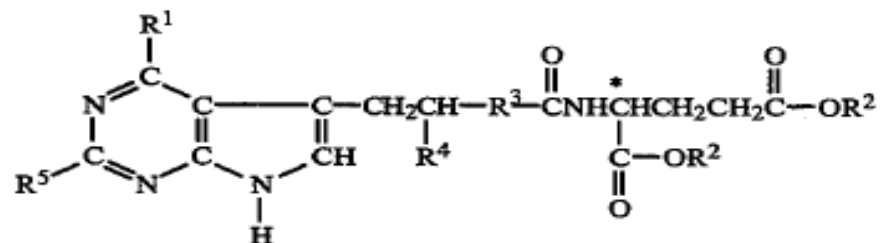
The award, among the most prestigious in chemistry, is given by the American Chemical Society to "chemical innovators whose work has led to the welfare and progress of humanity."

Alimta — which was approved by the FDA in 2004 for treatment of malignant pleural mesothelioma — effectively protracts patient life while minimizing suffering. It has also been approved as a second-line treatment in lung cancer.

Though Eli Lilly and Co., the corporation that marketed the drug, retains exclusive patent rights to the compound, the company pays Princeton a predetermined royalty rate.

The drug has been so successful that royalties from its worldwide sales are largely funding the construction of the University's planned chemistry building.

یک اختراع چگونه از دانشگاه به صنعت رفت



قبل از تهیه پیش نویس

- اختراع من چیست؟
- آیا اختراع قابل پتنت شدن است؟
- آیا اختراع نوآوری، گام ابتکاری و قابلیت کاربرد صنعتی دارد؟
- دانش پیشین یا خود افشایی وجود دارد؟
- افشا شفاهی
- انتشار کتبی قبلی به نحوی که در دسترس عموم باشد
- استفاده قبلی عمومی

قبل از تهیه پیش نویس

اقدامات زیر را انجام دهید:

انجام یک جستجوی کامل (اختراعات، مقالات، محصولات)

مشکلات دانش موجود را لیست کنید

مشکلی که باید در اختراع حل شود چیست؟

نوآوری چیست؟

آیا راه حل من بدیهی است؟

آیا نوآوری من از مستثنیات است؟

آیا انتشاراتی داشتم؟

تعیین نوع درخواست : مشروط یا قطعی؟

تعیین نوع حمایت : کنوانسیون پاریس، PCT درخواست ملی

اطلاعات مشابه اختراع خود را جستجو و نگه دارید

جستجوی اختراعات و منابع را انجام دهید



نزدیکترین پیشینه اختراع را در قالب گزارش تهیه کنید

پیشینه اختراع کلیدی را به وکیل خود ارائه کنید تا در تهیه متن اختراع شما تحلیل مناسب تری انجام دهد.

یک تقاضای ثبت اختراع شامل چه بخش هایی است:

- ✓ تقاضانامه
- ✓ توصیف
- ✓ ادعانامه
- ✓ خلاصه
- ✓ اشکال و نقشه ها (اختیاری)

منظور از یک توصیف کامل چیست؟

Section 10(4)

” ... *specification shall fully and particularly describe the invention and its operation or use and the method in which it is to be performed; discloses the best method of performing the invention which is known to the applicant and for which he is entitled to claim protection...*”

عنوان

- یک عبارت مختصر که نشان دهنده کلیت اختراع باشد
- مراقب باشید با توجه به ادعاها جامع باشد
- محصول، فرآیند، ابزار
- مثال:

- Brush Vs. Cleaning Article
- Pen Vs. Writing Instrument

نگارش خلاصه

(هدف: اطلاعات فنی که به صورت خلاصه به همه موارد اشاره و تحلیل شده در توصیف، ادعاها و نقشه ها می پردازد. این بخش تاثیر در قلمرو حمایتی ندارد.)

چه مواردی باید اشاره شود:

- عنوان اختراع
- زمینه فنی که اختراع متعلق به آن حوزه است
- اشاره ای به وضعیتی که مشکل فنی توسط این اختراع حل شده است
- کاربرد یا کاربردهای اصلی
- فرمول شیمیایی پایه ای (در صورت وجود)

توصیف

- توصیف باید اختراع را به طور کامل و جامع توضیح دهد
- باید کاملاً مشکل حل شده را با ذکر مثال توضیح دهد
- مبهم نباشد
- باید شفاف و کافی باشد به نحوی که برای فردی دارای مهارت عادی در آن فن قابلیت باز آفرینی و تکرار اختراع را بدون نیاز به اطلاعات اضافی از سوی مخترع داشته باشد.

چه مواردی باید ذکر گردد:

✓ عنوان

✓ زمینه فنی اختراع

✓ پیشینه اختراع

✓ ضعف ها و معایب پیشینه

✓ مزایای اختراع با توجه زمینه های فنی اختراع که

مشکل را حل می کند

✓ توصیف مختصری از اشکال در صورت وجود

✓ افشاء اختراع با توصیف جزئیات و اشکال

✓ مثال های از کاربرد اختراع

تهیه
توصیف

Application

اظهارنامه

Description

توصیف

Claims

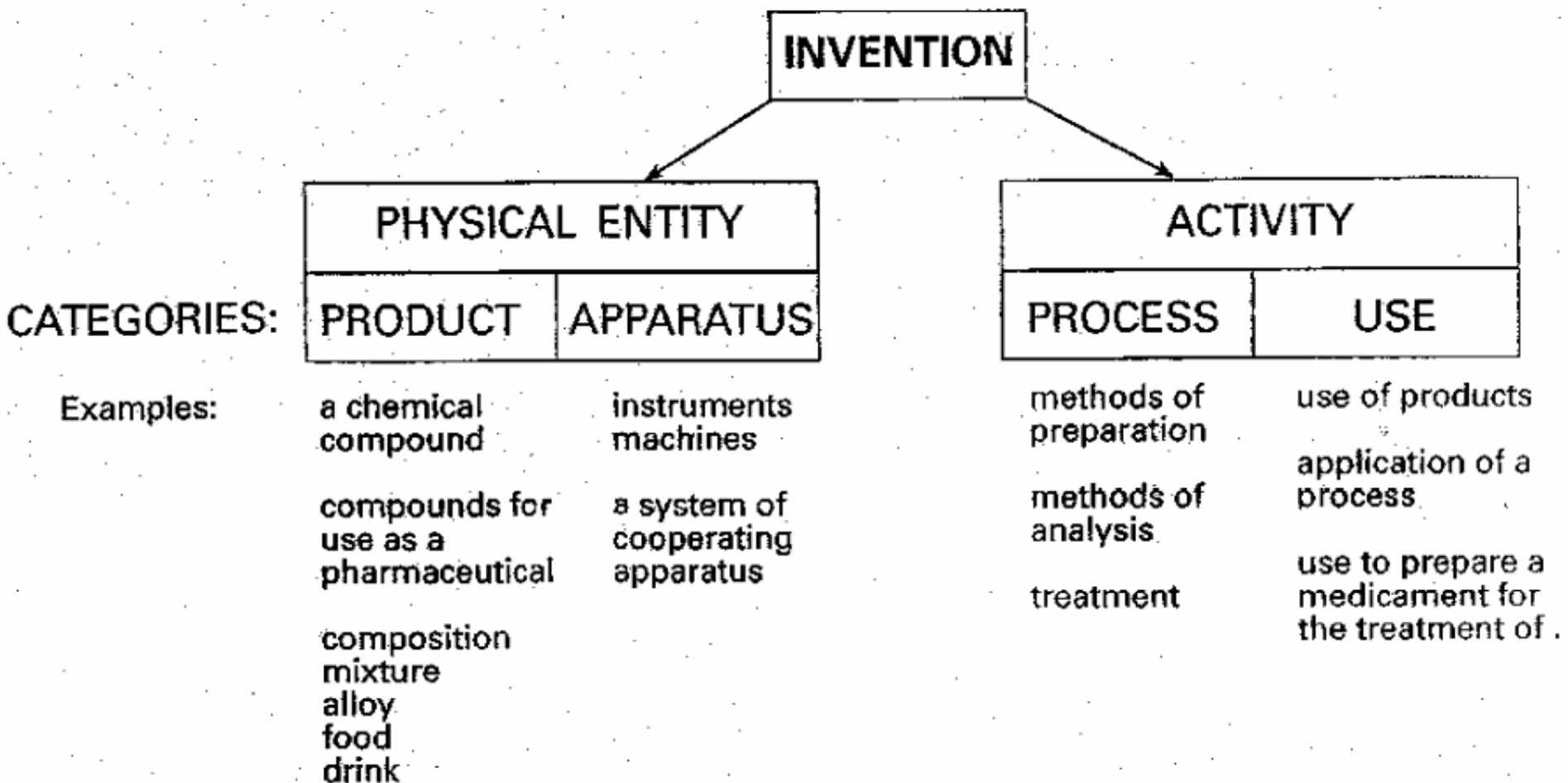
ادعاینامه

حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است. هرچه توان انسان کمتر باشد ادعایش بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر باشد ادعای او کمتر است.

برای بیان اهمیت ادعاینامه کافی است بدانیم حفاظت از اختراع وابسته به تدوین درست ادعاینامه است و ملاک عمل در دعاوی حقوقی، قسمت ادعاینامه می باشد.

تهیه پیش نویس ادعاها

(هدف : ادعاها محدوده و محتوای حفاظت را بر پایه خصوصیات فنی اختراع مشخص می کنند)



اجزای بخش ادعانامه ی اظهارنامه

۱- ادعا (ها) ی مستقل

۲- ادعا (ها) ی وابسته

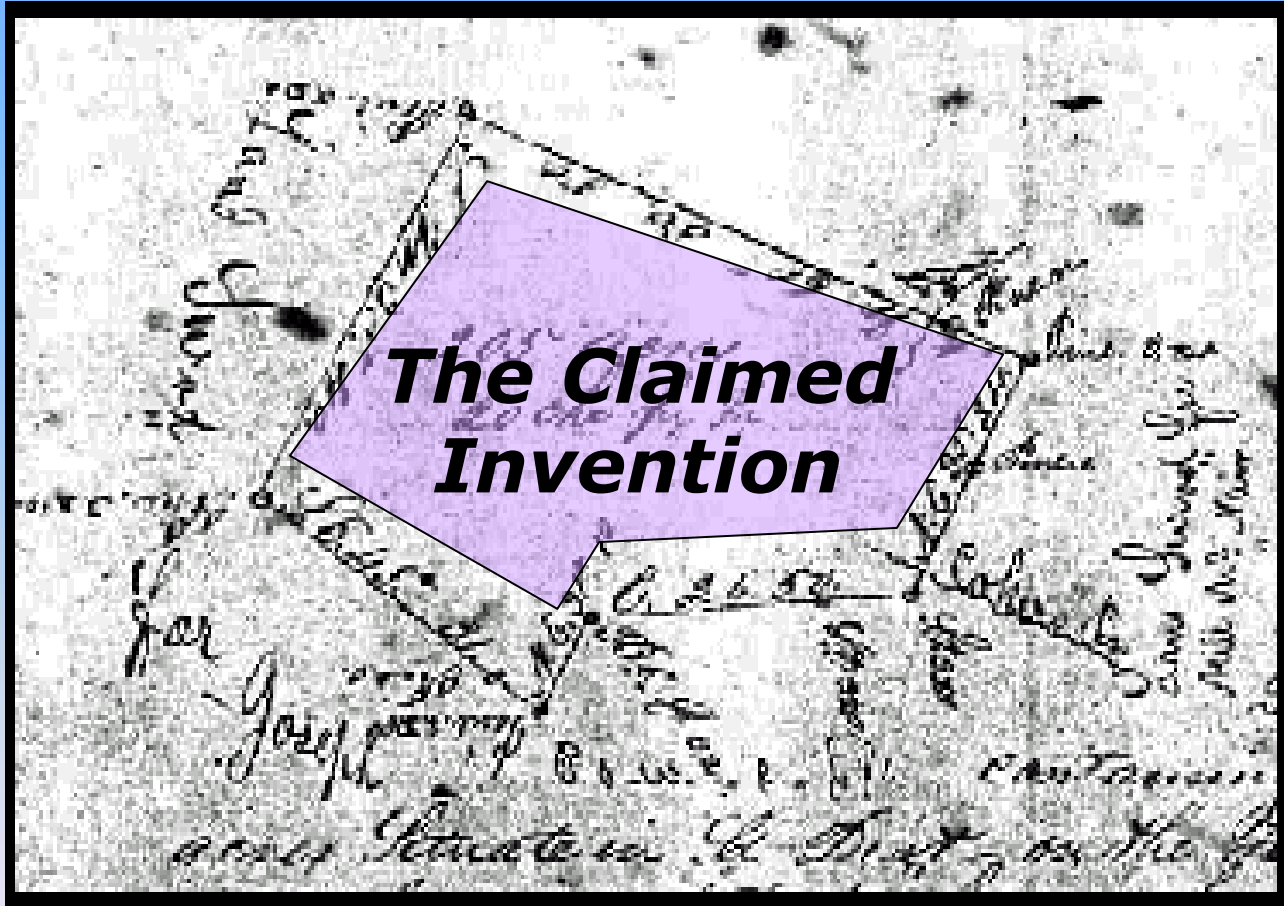


**If you do not claim,
you disclaim**

ادعا چیست؟ (Claims)

- ادعاها حدود حمایت از یک اختراع را تعیین می کنند و مرزهایی را مشخص می کنند تا دیگران را از ورود و تعدی منع کنند.
- ادعاها برای یک اختراع، از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ اگر به خوبی تنظیم نشوند، حتی یک اختراع واقعاً ارزشمند می تواند به یک اختراع بی ارزش تبدیل شود که می توان به راحتی آن را دور زد یا پیرامون آن طراحی کرد.
- برای ثبت اختراع متقاضی باید ادعاهای اختراع خود را مطابق با **قانون ملی محل ثبت**، تسلیم اداره اختراع نماید و فرمت و نحوه تنظیم آن ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد اما یک سری اصول در تدوین ادعانامه در قوانین بسیاری از کشورها مشترک است.

مثال



خانه



اتاق نشیمن



پذیرایی



اتاق خواب



آشپز خانه



حیات پستی



استخر



پشت-دریا



جلو-کوه



راست-رودخانه



چپ-دشت گل



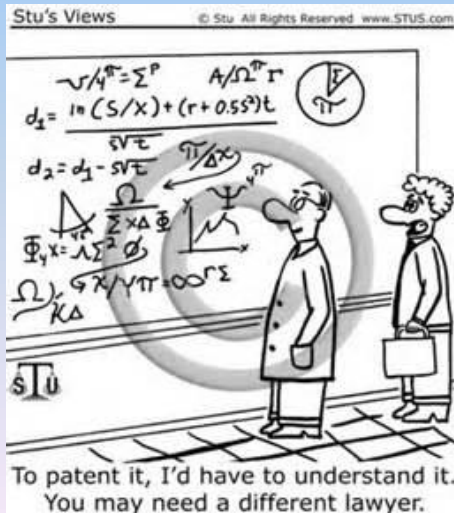
این متن، ادعاینامه نیست!

اینجانب / اینجانبان:

فرزند: متولد: به
شماره شناسنامه: صادره از:
ساکن: مدعی هستم
(هستیم) که اختراع راجع به:

(.....)

را برای اولین بار طراحی و ساختم (ایم) و هیچ نمونه داخلی / خارجی ندارد.



ضمناً قابلیت‌ها و مزایای اختراع مذکور عبارتند از:

- ۱-
- ۲-
- ۳-

کاربرد های ادعانامه

۱- اعلان عمومی

۲- حقوق ثبت اختراع را تعریف می کند.

۳- طراحی اختراع جایگزین (Design-Around)

اختراع نزدیک به اختراع قبلی ولی بدون نقض ادعاهای
اختراع قبلی ثبت شده.



Claim is an
Offensive or/and
Defensive Tool

ادعانویسی (۱)

ماده ۱۱ - ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، در چارچوب مشخصه های فنی تعیین کند. هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح و دارای شرایط زیر باشند:

۱- ادعای اختراع باید صریح و مشروط به تحقق شرایط خاص نباشد و در صورت عدم صراحت و شفافیت امکان سوءاستفاده و نقض حق در آینده برای مالک اختراع محتمل خواهد بود.

۲- معقول بودن تعداد آن ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آنها در صورت تعدد و در چارچوب اصل وحدت اختراع.

۳- از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد.

۴- ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات قابل اثبات، بیان نماید.

ادعانویسی (۲)

۵- **جز در موارد غیر قابل اجتناب**، از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند « **همان طور که در توصیف آمد** » یا « **همان طور که در نقشه ها نشان داده شده** » خودداری شود. این بند در جهت بیان شفاف ادعاهای اختراع و تعیین قلمرو حق اختراع است و به کاربردن عبارات مبهم نمی تواند قابل اتکا و دفاع در قبال نقض حق اختراع به شمار رود.

۶- در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره نقشه (برابر شماره ترتیبی در توصیف اختراع) در داخل پرانتز ذکر گردد. برای مثال، جک هیدرولیکی (طبق نقشه شماره ۱) یا طوقه خارجی جک برابر نقشه (۳) وسیله بالابرنده جک (طبق نقشه ۴) نحوه اتصال طوقه خارجی جک با وسیله بالابرنده (نقشه ۶).

۷- **مشمول بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.**

جایگاه مزایا و شیوه اجرای اختراع در توصیف است و در ادعانامه نباید به آن اشاره ای شود.

ادعانویسی (۳)

اگر ادعاهای مستقل وابسته به شکل باشند باید حتماً در یک شکل توضیح داده شوند ولی ادعاهای وابسته می توانند طی چند شکل توضیح داده شده و تنظیم شوند.

ادعانویسی (۴)

ماده ۱۲ - ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده، فرآیند، فرآیند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآورده باشد، مشروط بر این که راجع به یک مفهوم اختراعی باشد (باشند).

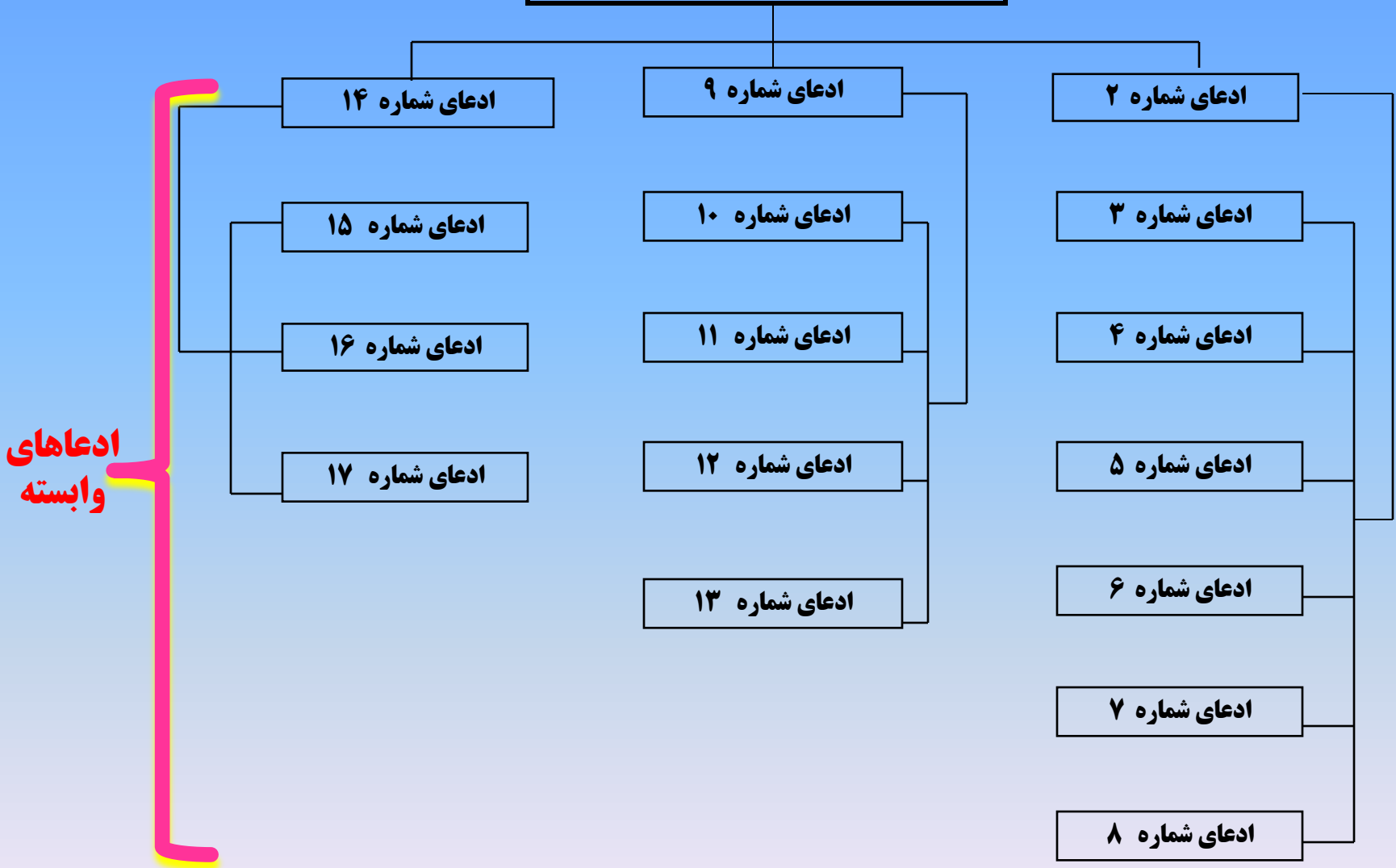
ماده ۱۴ - **خلاصه** اختراع فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می رود و **نمی تواند** مبنای تفسیر برای تعیین **حدود ادعا** (ها) باشد. به عبارت دیگر **ارزش حقوقی** برای اثبات ادعا (ها) ندارد.

ادعانویسی (۵)

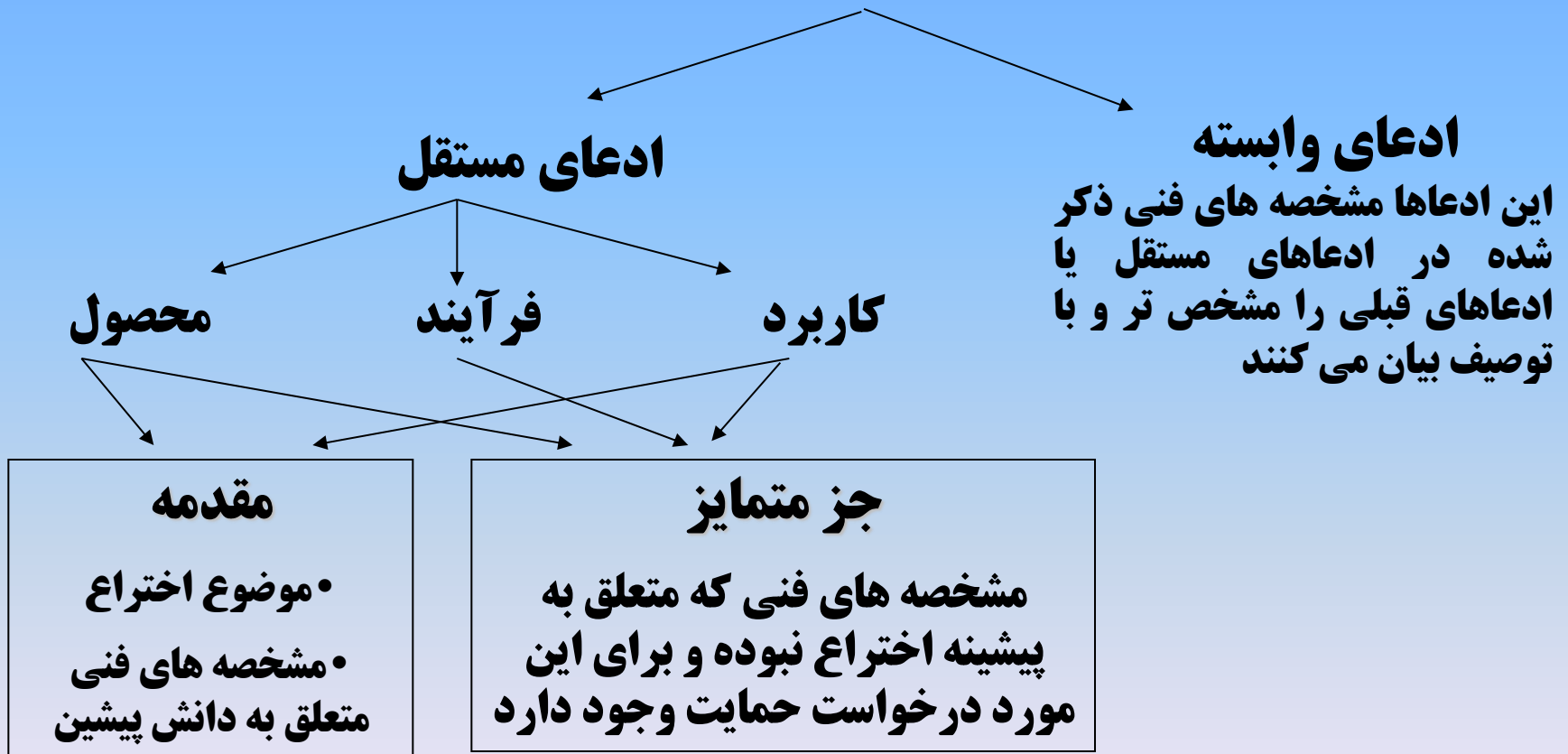
- اصولاً ادعاها شماره گذاری می شوند و ادعای شماره ۱ در هر ادعانامه ادعای مستقل نام دارد و بقیه ادعاها که ادعای وابسته نام دارند بر اساس ادعای شماره ۱ نوشته می شوند.
- در ادعای مستقل باید موضوع اختراع و ویژگی های فنی و اساسی اختراع یا همان عنصر اختراعی شرح داده شود (اساس و چیستی اختراع) و در ادعاهای وابسته به روشن سازی ماهیت عنصر اختراعی ارائه شده در ادعای مستقل و با رجوع به آن پرداخته می شود و در واقع تشریح جزئی تر ادعای اول هستند.
- بهتر است قبل از نوشتن ادعانامه، دو و یا سه نمونه مشابه اختراع خود را با کلید واژه های انگلیسی در سایت <http://www.google.com/patents> جستجو کرده و با مطالعه ادعانامه آنها (Claims) خواهید توانست ادعانامه مناسب بنویسید.

مثالی از نمودار یک ادعانامه

ادعای شماره ۱ - ادعای مستقل



ادعانویسی (۶)



ادعانویسی (۷)

Claims:

1- A composition comprising a solid, a liquid, and a gas.

- Claim 1 is an independent claim, because it does not rely on a preceding claim.

2- The composition of claim 1, wherein the solid is a salt.

-Claim 2 is a dependent claim, because it refers back to and further limits an independent claim.

3- The composition of claim 2, wherein the salt is sodium chloride.

-Dependent claims can depend from other dependent claims.

ادعانویسی (۸)

➤ اگر لغتی در حوزه فنی معنی خاص دارد که کاربرد عمومی

ندارد در بخش توصیف، متناسب با اختراعاتمان تعریف کنیم.

➤ برای اطمینان از مفاهیم و جلوگیری از مسائل بعدی در توصیف

لغات کلیدی را تعریف کنیم و سپس در ادعانامه از آن استفاده

کنیم.

➤ برای مفاهیمی که در صنعت مشخص و پذیرفته شده است نیاز به

تعریف نیست.

ادعانویسی (۹)

- ادعا را محدود به کاری که کرده ایم نکنیم.
- تصور کنید رقبا چگونه می توانند شما را دور بزنند یا ادعاهای شما را نقض کنند.
- در توصیف محدوده ها را بیاورید تا ادعا گسترده تر شود.
- از محدود کردن های غیر ضروری بپرهیزید. فقط محدودیت های لازم را بیاورید.
- به جنگ رقبا بروید (اگر ادعایی نیست وسیع بنویسید اگر ادعایی هست باریک بنویسید).

واژه شناسی ادعانامه (۱)

“comprising”

این عبارت در ظاهر معادل
“including”, “containing”,
یا “characterized by” است.

واژه شناسی ادعاینامه (۲)

- “**comprising**” or “**which comprises**”: broadest, open-ended, covers the specified components in the body of the claim and also any additional components.
 - شامل "یا" که شامل
- “**consisting of**” or “**which consists of**”: narrowest, closed-ended.

A claim with this transition protects only the specified components. If additional components are included, the claim is not literally infringed

 - متشکل از "یا" که متشکل از

واژه شناسی ادعانامه (۳)

- “**consisting essentially of**” or “**which consists essentially of**”: intermediate in scope.

A claim with this transition excludes additional, unspecified components that would affect the basic and novel characteristics of the subject matter defined in the body of the claim. Open-ended to some extent, closed-ended to some extent.

• اساساً متشکل از

نقض ادعا

مثالی از یک ادعا:

1. A cutting device, **comprising**:
a metal blade having a cutting edge, and
a handle attached to the metal blade.

تحلیل : هر ابزار برنده که یک تیغه فلزی با لبه برنده دارد و یک دسته که به آن تیغه فلزی متصل شده این ادعا را نقض می کند.
کدام یک از اشکال زیر این ادعا را نقض می کنند؟



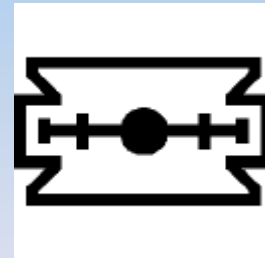
چلی



پلی



بیچی



خبر

ادعاها قلب یک اختراع هستند

✓ معمولاً اولین بخشی است که توسط ممتحن (Examiner) بررسی می شوند

✓ زمانیکه وکیل پتنت کلیت اختراع را در مذاکره با مخترع متوجه شد آماده

سازی اختراع آغاز می شود :

✓ در اولین گام قبل از نگارش پیش نویس ادعاها تهیه می شود

✓ سپس بر اساس ادعاها توصیف نگارش می شود

✓ یک فرآیند رفت و برگشتی بین وکیل و مخترع است و پس از گرفتن بازخور متون

اصلاح می شود

اول شکل ادعاها را تهیه کنیم ...

معمولا وکیل برای نوشتن ادعاها اول از یک طرح شکلی ادعاها استفاده می کند

✓ شکلی از عبارات ادعا که نشان دهنده کلیات محدوده و قلب اختراع است

✓ شکل ادعا عمولا یک ادعای خیلی وسیع نیست و لزوما از عبارات ادعا نویسی استفاده نشده

✓ ادعاها در قالب شکل کمک می کند که به ادعاهای اصلی با حوزه وسیع و روشن برسیم

✓ شکل ادعاها کمک میکند که مخترع که با ادبیات ادعا نویسی آشنا نیست اجزا اختراعی خود را بنویسد

اول ادعاها بعد توصیف ...

- قبل از تهیه توصیف و اشکال، ادعاها را بنویسید سپس بر اساس ادعاها توضیحات و اشکال لازم را بیاورید
- بعد از نگارش اولیه ادعا توسط وکیل با متقاضی بررسی و اصلاح شود و دوباره نگارش شود. تکرار این فرآیند کمک میکند مشخصات ادعاها کامل شود
- ادعانامه از لحاظ حقوقی بخش عملیاتی یک اختراع است
- عموماً وکلا چند سری ادعا تهیه میکنند تا ادعای نهایی از آن استخراج شود

حالا می توانیم توصیف را بنویسیم

- وقتی ادعاها تمام شد می توانیم براساس آنها جزئیات توصیفی که لازم داریم را توضیح دهیم
- توضیحات اضافه لازم نیست
- بعد از نگارش توصیف بار دیگر ادعا نامه را چک کنید. ببینید چیزی از قلم نیافتاده. میتوانید ادعای دیگری هم اضافه کنید؟

بخش توصیف باید

- به ادعاها زندگی و حیات ببخشد
- افشای کافی از اختراع را دربربگیرد به نحوی که فردی دارای مهارت عادی در همان حوزه بتواند اختراع را درک و بازآفرینی کند
- توصیف بخش حمایت کننده ادعاها است
- اگر دیدید متن ادعا خیلی کلی و خلاصه است با جزئیات بیشتری بنویسید
- توضیحات کافی بنویسید شاید بعدا ادعاهای دیگری هم اضافه نمودید. توصیف قابل تغییر نیست

ادعاهای وسیع و باریک

- ادعانامه هم ادعای وسیع دارد و هم باریک
- هم باید ادعاهای بزرگ با محدوده بزرگ بنویسید
- هم ادعاهای وابسته با محدوده کوچک
- عموماً شاکیان دنبال رد کردن ادعاهای بزرگ هستند
- ادعاهای کوچک احتمال زنده ماندنشان بیشتر است
- باید تلاش کنید محدوده بیشتری را ادعا کنید

در جای لازم لغات را تعریف کنیم

➤ اگر لغتی در حوزه فنی معنی خاص دارد که در عموم ندارد در بخش توصیف متناسب با اختراعاتمان تعریف کنیم

➤ برای اطمینان از مفاهیم و جلوگیری از مسائل بعدی در توصیف لغات کلیدی را تعریف کنیم

➤ از عبارات منفی پرهیزیم :

A tire that is not solid, a hollow tire, a non-black color

➤ برای مفاهیمی که در صنعت مشخص و پذیرفته شده است نیاز به تعریف نیست

فرصت هست ادعاها را محدودتر کنیم

- در طی فرآیند اخذ پتنت ادعاها را اصلاح و محدود کنید
- اجزای جدید به ادعا بیافزائید
- محدودیت های جدید اضافه کنید
- در اصلاحات مراقب باشید کمترین ضربه به شما بخورد

Example

1. (Amended) An apparatus, comprising:
 - a pencil;
 - an eraser attached to one end of the pencil;
 - [[and]]
 - a light attached to the center of the pencil;
 - and
 - a removable cap attached to one of end of the pencil.

مراقب استثناها باشیم

- برخی موارد در برخی قوانین مستثنی هستند
- وکیل می داند چگونه باز نویسی کند تا گیر نیافتد و حمایت بگیرد
- عبارات را تغییر دهید
- برای اخذ پتنت بجنگید

مراقب استثناها باشیم

برای حمایت از جامعه و سلامت مردم قوانین سختی در حوزه زیست فناوری و روش های تشخیص و درمان وجود دارد

EX:

A method of treating diabetes characterized in that insulin is sequentially injected to a patient in need thereof, and the blood glucose is controlled.

Aim: to circumvent the interdiction.

EX:

- Compound X for use in a method for treating diabetes in a patient in need thereof.

(formerly the Swiss type of claim)

- Use of compound X in the manufacture of a medicament for the treatment of diabetes.

