



Il documentalista brevettuale

Webinar FICPI: «Figure emergenti di esperti in proprietà industriale»
28 giugno 2022

Il contesto internazionale

Total applications and growth in applications

GLOBAL IP FILING ACTIVITY IN 2020

2019 2020



Patent filings worldwide grew by 1.6% in 2020. Trademark and industrial design filing activity grew by 13.7% and 2%, respectively. Patent filings around the world exceeded 3.3 million, trademark filing activity totaled 17.2 million and industrial design filing activity amounted to 1.4 million. Applications for utility models – a special form of patent right – grew by 28.1% to reach 3 million applications.

Notes: * refers to class count – the total number of goods and services classes specified in trademark applications.


** refers to design count – the total number of designs contained in industrial design applications.

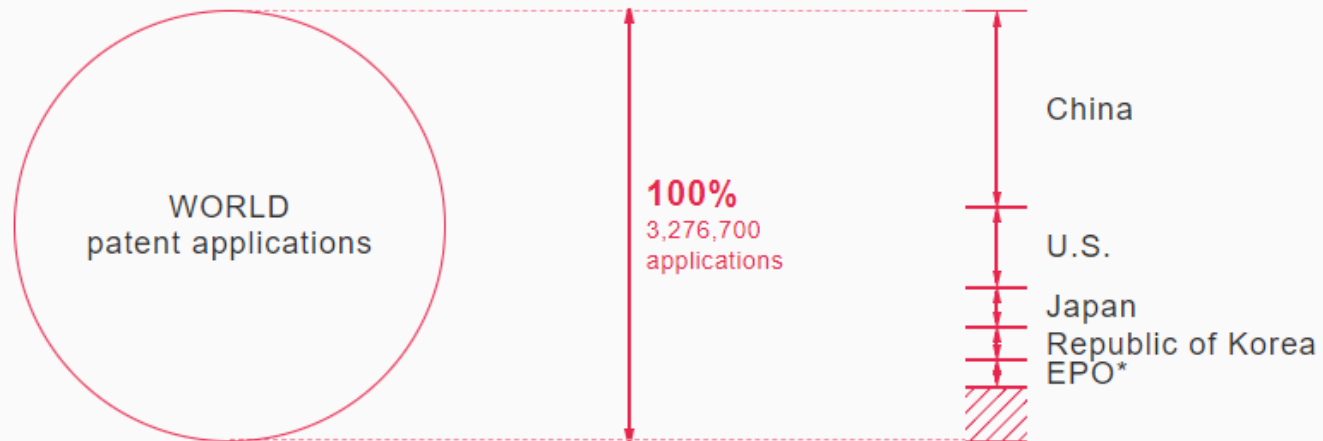
Source: WIPO Statistics Database, February 2022

Il contesto internazionale

Total patent applications

WHICH IP OFFICES ARE RECEIVING THE MOST PATENT APPLICATIONS?

 Other offices

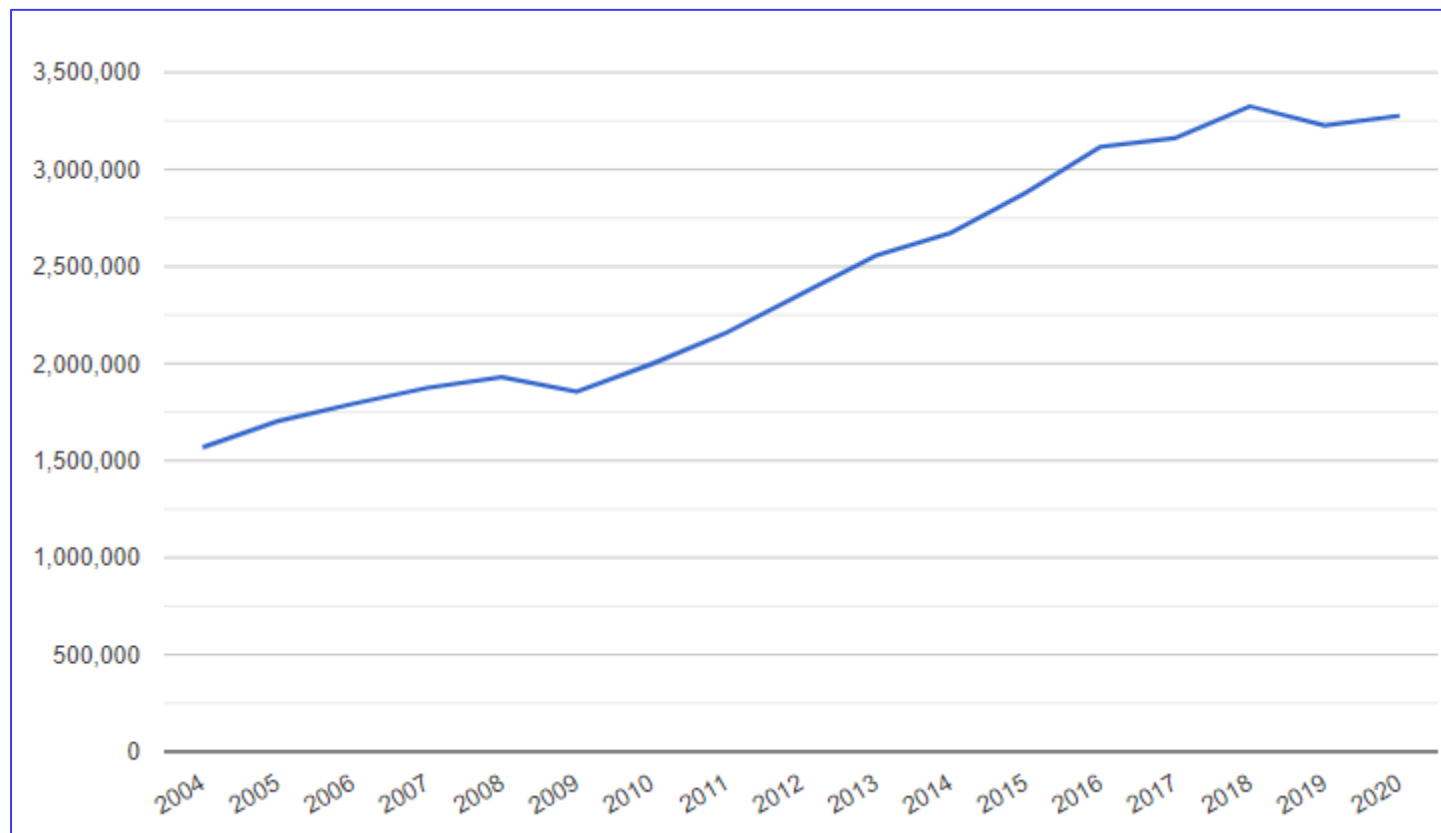


More than 85% of all patent filings in 2020 occurred in the IP offices of China, the U.S., Japan, the Republic of Korea and the EPO. China accounted for 45.7% of the world total.

Notes: * EPO is the European Patent Office

Source: WIPO Statistics Database, February 2022

I depositi di domande di brevetto dal 2004 sono più che raddoppiati



Intellectual property right : Patent

Reporting type : Total count by filing office

Year range : 2004 - 2020

Indicator : 1 - Total patent applications (direct and PCT national phase entries)

Fonte: WIPO IP Statistics Data Center

Un po' di storia

1957 – Fondazione del PDG (Patent Documentation Group)

Nasce come gruppo di lavoro comune di 13 aziende chimiche e petrolchimiche multinazionali (oggi sono oltre 40) per condividere il compito di preparazione di abstract dei brevetti e indicizzazione del contenuto. La banca dati costituita è stata ceduta alla Derwent che ha così creato il «World Patent Index». L'attenzione del PDG è stata quindi rivolta al miglioramento dell'informazione brevettuale disponibile, attraverso scambi di conoscenze ed esperienze, lavorando in stretto contatto con gli Uffici Brevetti e analizzando i nuovi strumenti di ricerca.

1977 – Fondazione del WON (Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland)

Il WON (associazione dei documentalisti brevettuali olandesi) è stata la prima organizzazione a carattere «nazionale» ad essere creata, per consentire agli utenti di confrontarsi con i fornitori di informazioni (principalmente Derwent e l'Ufficio Brevetti Olandese). Organizza attività di formazione (tra cui l'unico corso al mondo strutturato per «Patent Information Specialist») e networking.

1988 – Fondazione del PIUG (Patent Information User Group) negli USA

Divenuto poi un gruppo internazionale, con centinaia di membri iscritti di tutti i continenti, organizza due conferenze annuali sull'informazione brevettuale, ha gruppi di lavoro attivi in tutti i settori di interesse per i documentalisti brevettuali.

1988-2017 – Nascita delle altre organizzazioni nazionali Europee rappresentative dei documentalisti brevettuali:

1988 - Francia e paesi francofoni (CFIB)

1990 - Gran Bretagna (BPIP)

2002 - Danimarca (PIF)

2004 - Italia (AIDB)

2008 - Svezia (SIPIG)

2008 - Confederacy of European Patent Information User Groups (CEPIUG) a cui aderiscono tutti i gruppi Europei



2010 - Belgio (BEPIUG)

2016 - Germania e paesi di lingua tedesca (PING)

2016 - Spagna (SPIP)

2017 - Svizzera (CHPIUG)

2019 - Dopo una decina d'anni di studi, sondaggi e sperimentazioni, le tre maggiori organizzazioni dei documentalisti brevettuali, PDG, PIUG e CEPIUG, danno vita all'**International Standards Board for Qualified Patent Information Professionals (ISBQPIP)**

L'ISBQPIP è l'ente internazionale che stabilisce le regole, l'organizzazione, le modalità di ammissione dei candidati e di mantenimento in vita della **certificazione dei documentalisti brevettuali** (Qualified Patent Information Professional - QPIP).

Per la prima volta viene stabilito cosa dovrebbe sapere/saper fare (**Search Skills Syllabus**) e quali basi di conoscenza tecnico-legale dovrebbe avere (**Patent Law and Analysis Skills Syllabus**) un «Patent Information Professional».

Viene organizzata in tre fasi (prima Europa e America, poi Oceania e Africa, a seguire Asia) l'ammissione tramite Prior Experience Recognition (PER) di un certo numero di professionisti con almeno 10 anni di comprovata esperienza. Nel 2021 viene organizzato un primo esame di ammissione (per candidati con almeno 3 anni di esperienza), ed un secondo nel 2022.

Attualmente hanno ottenuto la certificazione QPIP 252 professionisti di cui 13 italiani (tutti soci di AIDB)



Search Skills Syllabus

Searching Knowledge

- **Patent and IP knowledge for searching** (kind of IP rights, patents, publications, dates)
- **Databases and patent information resources** (patents, designs, NPL)
- **Searching skills** (language, keywords, names)
- **Classification and specialist searching** (i.e. chemistry, biotech)

Search methodology in practice

- **Prior art searching** (understanding, strategy)
- **Validity/opposition searching** (priority, relevant parts of claims)
- **Patent infringement risk searching** (territory, legal status)
- **Patent landscaping and statistics** (target, database coverage, visualization)
- **Post processing results and preparing reports** (data formats, report writing)



Patent Law and Analysis Skills Syllabus

Legal Knowledge

- **Document types** (patents, utility models, designs, publications, regional filings)
- **Territorial scope of the patent document** (patent families, PCT, EPC, etc)
- **Patent duration** (regular, adjustment, SPC, reinstatement)
- **Claim interpretation** (product & process, product by process, kind, special terms)
- **Patentability**¹ (novelty, inventive step, prior art)
- **Invalidation** (claims chart, effective dates)
- **Patent Infringement**² & **Legal Status**³ (legal actions, submarines, legal status)

1. The QPIP is *not* expected to state whether a product/process is novel or inventive.

2. The QPIP is *not* expected to make any judgment or state whether or not a patent claim is infringed. He/she should merely be able to read claims and understand their limitations.

3. The QPIP should *not* make statements about invalidity.

Art. 5.3 Code of Conduct

A QPIP *must not provide any legal advice or legal opinion to a client* unless the QPIP is qualified to provide such legal advice or opinion such as in the case of a QPIP who is also a registered patent attorney.

La situazione italiana

- Assenza di una **collezione internazionale** di pubblicazioni brevettuali cartacee
- Assenza di una **banca dati bibliografica** dei titoli nazionali accessibile da remoto (fino al 2005)*
- Assenza di una **banca dati dei titoli nazionali con testo completo e figure** (oggi parzialmente esistente)
- Assenza di un sistema di concessione dei brevetti a seguito di **ricerca ed esame** di novità/attività inventiva (fino al 2008)
- Assenza di un utilizzo sistematico e completo della **classificazione IPC**, nessun utilizzo della **classificazione CPC** (attualmente applicata dall'EPO alle domande italiane)
- Assenza del **Bollettino ufficiale** dei brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori (Art.189 C.P.I.)
- Assenza di una **pubblicazione formale**, sostituita da una data di accessibilità al pubblico, con lunghi tempi di attesa per l'ottenimento delle copie
- Assenza delle indicazioni stabilite dal **WIPO Standard 9** (Recommendation concerning bibliographic data on and relating to patents and SPCs)
- Assenza delle indicazioni stabilite dal **WIPO Standard 16** (Recommended standard code for the identification of different kinds of patent documents)
- Assenza di una numerazione coerente con gli **WIPO Standards 6 o 13** (fino al 2015)
- ...

*Con necessario ricorso a banche dati private sostitutive di quella ufficiale

Le «Parole deprecate»

II, 1, III, 2, IV, 3, VI, 4, VII, 5, VIII, 6, XI, 7, XII, 8, XIII, 9, XIV, 0, XIX, \$, XV, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, XVII, XVIII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXXI, XXXII, XXXIX, XXXVII, XX, abbia, abbiai, abbiate, acciocché, affinché, agli, ai, al, alalà, alcunché, alcuno, allorché, alquanta, alquanto, altrettanta, altro, ambedue, anche, anziché, arriverla, avendo, avere, avessi, avesti, avevamo, avevi,	avrebbe, avrebbero, avrei, avremmo, avremo, avreste, avresti, avrete, avrà, avrò, avuta, avute, avuti, avuto,	cinquantaquattro, cinquantasei, cinquantaseiesimo, cinquantasette,	diecimila, dietro, difatti, dinanzi, dobbiamo, dobbiate, dodicesimo, dodici, dodicimila, donde, dopo,
essendo, essente, essenti, essere, essi, esso, eureka, evviva, fin, finché, fino, fintanto, fintantoché, fors'anche, fossi, fossimo,	novanta, novantacinque, novantacinquesimo, novantadue, novantaduesimo, novantamila, novantanove,	ottantatreesimo, ottantatré, ottantesimo, ottantottesimo, ottantotto, ottantun, ottantunesimo, ottantuno, ottave, otto, ottocentesimo, ottocento,	prosit, puoi, pur, purché, pure, può, qual, qualche, qualcheduna, qualcheduno, qualcos'altro, qualcosa, qualcun, qualcun'altro,
quattromila, quegli, quei, quel, quella, quelle, quelli, quello, questa, queste, questi, questo, quindi, quindicesimo, quindici, quindicesimo, quinto, rasente, raso, salve, salvo, sarai, saranno, sarebbe, sarebbero, sarei, saremmo, saremo, sareste, saresti, sarete, sarà, sarò, se, sebben, sebbene, seco, seconda, seconde, secondi, secondo, sedicesimo, sedici, sedicimila, sei, seicentesimo, seicento, seicentomila, seimila, semmai, sennonché, senza, seppur, seppure, sessanta, sessantacinque, sessantacinquesimo, sessantadue, sessantaduesimo, sessantamila, sessantanove, sessantanovesimo, sessantaquattresimo, sessantaquattro, sessantasei, sessantaseiesimo, sessantasette, sessantasettesimo, sessantatreesimo, sessantatré, sessantesimo, sessantotto, sessantun, sessantunesimo, sessantuno, sette, settecentesimo, settecento, settecentocinquanta, settecentomila, settemila, settimo, sì, sia, siamo, siano, siate, sicché, siccome, siete, signorò, signorsi, sii, sin, sinché, sino, sintantoché, sissignora, sissignore, sissignori, solo, sono, sopra, sotto, stante, stata, state, stati, stato, stessa, stesse, stessi, stesso, su, sua, sue, sugli, sui, sul, sulla, sulle, sullo, suo, suoi, suvia, sé, sì, sù, tacchete, tal, talaltra, talaltro, tale, tali, talun,	sessantunesimo, sessantuno, sesto, settanta, settantacinque, settantacinquesimo, settantadue, settantaduesimo, settantamila, settantanove, settantanovesimo, settantaquattresimo, settantaquattro, settantasei, settantaseiesimo, settantasette, settantasettesimo, settantatreesimo, settantatré, settantesimo, settantotto, settantun, settantunesimo, settantuno, sette, settecentesimo, settecento, settecentocinquanta, settecentomila, settemila, settimo, sì, sia, siamo, siano, siate, sicché, siccome, siete, signorò, signorsi, sii, sin, sinché, sino, sintantoché, sissignora, sissignore, sissignori, solo, sono, sopra, sotto, stante, stata, state, stati, stato, stessa, stesse, stessi, stesso, su, sua, sue, sugli, sui, sul, sulla, sulle, sullo, suo, suoi, suvia, sé, sì, sù, tacchete, tal, talaltra, talaltro, tale, tali, talun,	taluna, talune, taluni, taluno, tanta, tante, tanti, tantino, tanto, te, teco, terzo, ti, to', tot, tra, trac, tranne, transeat, tre, trecentesimo, trecento, trecentomila, tredicesimo, tredici, tredicimila, tremila, trenta, trentacinque, trentacinquesimo, trentadue, trentaduesimo, trentamila, trentanove, trentanovesimo, trentaquattresimo, trentaquattro, trentasei, trentaseiesimo, trentasette, trentasettesimo, trentatreesimo, trentatré, trentesimo, trentottesimo, trentotto, trentun, trentunesimo, trentuno, troppa, troppe, troppi, troppo, tu, tua, tue, tuo, tuoi, tutta, tuttavia, tutte, tutti, tutto, uff, uh, uhi, uhm, un, una, undicesimo, undici, undicimila, une, uni, uno, urrà, vattelappesca, ve, ventesimo, venti, venticinque, venticinquesimo, ventidue, ventiduesimo, ventimila, ventinove, ventinovesimo, ventiquattresimo, ventiquattro, ventisei, ventiseiesimo, ventisette,	ventisettesimo, ventitreesimo, ventitré, ventottesimo, ventotto, ventun, ventunesimo, ventuno, verso, vi, via, viva, voglia, vogliamo, vogliano, vogliate, voglio, vogliono, voi, voialtre, voialtri, volemmo, volendo, volente, volenti, volere, volesse, volessero, volessi, volessimo, voleste, volesti, volete, voleva, volevamo, volevano, volevate, volevi, volevo, volle, vollero, volli, voluta, volute, voluti, voluto, vorrai, vorranno, vorrebbe, vorrebbero, vorrei, vorremmo, vorremo, vorreste, vorresti, vorrete, vorrà, vorrò, vossignoria, vostra, vostre, vostri, vostro, vuoi, vuole, zitto, à, è?,

- **II, 1, III, 2, IV, 3, VI, 4, VII, 5, VIII, 6, XI, 7, XII, 8, XIII, 9, XIV, 0, XIX, \$, XV, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z**
- **alcune, alcuni**
- **cinquantaquattro, cinquantasei, cinquantaseiesimo, cinquantasette, cinquantasettesimo, cinquantatreesimo**
- **nessuna, nessuno**

eia alalà

amen

chicchirichì coccodè

corbezzoli maraméo

perdindirindina

patatrac trac

vattelappesca

vossignoria

zitto

In questo contesto di storica arretratezza di fonti, strumenti di ricerca e formazione a livello nazionale si inserisce **la fondazione di AIDB nel 2004**, guardando al contesto internazionale in cui l'informazione brevettuale e i professionisti che se ne occupano sono considerati con grande attenzione.

Le **finalità di AIDB**, che oggi conta oltre 100 associati, sono (Art.2 dello Statuto):

«la tutela, promozione e valorizzazione della professione di documentalista in proprietà intellettuale e, più in generale, la promozione della cultura dell'informazione e documentazione in proprietà intellettuale»

Uno spaccato del contesto lavorativo dei soci:

Affiliazione iscritti 2021	#	%
Azienda	38	36,9%
Ente pubblico/ente di ricerca/università	14	13,6%
Società di ricerca brevettuale/ricercatore brevettuale libero professionista	7	6,8%
Studio legale/Studio di consulenza in PI	34	33,0%
Fornitore commerciale di banche dati e/o strumenti per la ricerca brevettuale	8	7,8%
Altro (studente, pensionato, ecc)	2	1,9%
TOTALE	103	

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività, *da cui sono esplicitamente escluse quelle riservate per legge agli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale* o ad altri Ordini professionali:

- a) organizzazione in proprio e partecipazione ad iniziative di terzi finalizzate o atte a **diffondere una cultura dell'informazione e documentazione in proprietà intellettuale**;
- b) organizzazione in proprio e partecipazione ad iniziative di terzi di **formazione ed aggiornamento professionale** nel settore della ricerca di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché della loro analisi, presentazione ed utilizzo;
- c) **diffusione di conoscenze** relative a fonti di informazione, metodologie, tecniche e strumenti per la ricerca di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché della loro analisi, presentazione ed utilizzo;
- d) contribuzione allo **studio ed al perfezionamento di tecniche e strumenti per la ricerca** di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché della loro analisi, presentazione ed utilizzo;
- e) promozione di **attività di rete e socializzazione** nel settore della ricerca di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché della loro analisi, presentazione ed utilizzo;
- f) predisposizione di strumenti ed occasioni di **comunicazione ai soci e tra i soci**;
- g) formazione di **gruppi di studio e di lavoro** su temi inerenti alla ricerca di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché la loro analisi, presentazione ed utilizzo;
- h) sostegno e promozione di iniziative volte al **riconoscimento della professione di documentalista in proprietà intellettuale** a livello nazionale o internazionale;
- i) reperimento e segnalazione, su richiesta di terzi interessati, di **esperti di ricerca** di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché della loro analisi, presentazione ed utilizzo;
- j) **valorizzazione dell'appartenenza dei soci all'Associazione** fornendo occasioni di visibilità ai soci che ne avessero interesse.

Tra le principali attività svolte in concreto:

- Organizzazione del **Convegno Nazionale AIDB** sull'informazione brevettuale, con forte attenzione al territorio (Ferrara, Varese, Torino, Trieste, Genova, Roma, Napoli, Vicenza, Pula (Cagliari), Bologna, Treviso) ed aperto al pubblico
- Organizzazione di **incontri ed eventi formativi**: catalogo di oltre 30 webinar nel solo triennio 2020-2022 (riservati ai soci)
- Redazione di una **Newsletter mensile** sull'informazione brevettuale (riservata ai soci)
- Partecipazione ad **eventi** di UIBM, EPO, WIPO, Consulenti in PI, Camere di Commercio, Enti per l'Innovazione territoriale, Università, altre associazioni di documentalisti
- Contributo con proprie osservazioni alle «**Linee di intervento strategiche sulla Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023**» del MISE
- Partecipazione alle attività del **CEPIUG** e dell'**ISBQPIP**
- Partecipazione al **37th meeting dello Standing Advisory Committee EPO / Patent Documentation and Information (SACEPO/PDI)**
- Partecipazione all' **8th EPO-USPTO CPC Annual Meeting with Industry Users**
- Partecipazione alla **6th IP Information Round Table del WIPO**
- Partecipazione ai lavori di vari **comitati WIPO**, in particolare a quelli sugli Standards (CWS), come delegati del CEPIUG (invitati come official observer dal 2015)

Le sfide future

Big Data

Per gestire masse di dati sempre più importanti, leggere in modo approfondito i testi delle pubblicazioni brevettuali, servono nuovi strumenti e tecniche di ricerca e analisi

Linked Data

C'è una forte richiesta di integrazione dei dati brevettuali con quelli di altro tipo, in particolare economico e sociale

Artificial Intelligence

L'AI è ormai una componente essenziale in tutti i processi di trattamento e analisi dei dati brevettuali, dall'applicazione delle classificazioni alla ricerca e analisi automatica delle informazioni

Quale sarà il contesto in cui opereranno i documentalisti brevettuali?

Quali gli Skills & Competences?

Come si rapporteranno con gli altri professionisti della Proprietà Industriale?



Grazie per
l'attenzione!

www.aidb.it
segreteria@aidb.it