



Spett. UIBM
Via Molise, 19
00187 Roma
C.a. Direzione Generale

Via email
strategiaPI@mise.gov.it

Milano, 31 maggio 2021

**Oggetto: Linee di intervento strategiche sulla Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023
Osservazioni e commenti da parte dell'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali
(AIDB)**

Spettabile Direzione Generale,

è con vivo apprezzamento per questa iniziativa che inviamo di seguito le note che riguardano l'area di attività della nostra Associazione, vale a dire la documentazione e l'informazione relativa ai titoli di Proprietà Industriale.

UIBM negli ultimi anni ha intrapreso importanti iniziative volte a rendere accessibili i dati e i documenti relativi a brevetti, modelli, disegni e marchi nazionali più facilmente e in modo più completo, sia tramite il proprio sito web, sia attraverso la trasmissione dei dati alle autorità europee (EPO e EUIPO) ed internazionali (WIPO) che gestiscono database a copertura internazionale.

Considerando tuttavia il ritardo accumulato in tale area rispetto alle nazioni maggiormente industrializzate nel corso degli anni passati, in gran parte dovuto alla scarsità di risorse con cui ha operato l'Ufficio, restano a nostro avviso diverse azioni da intraprendere, che riteniamo le **Linee di intervento strategiche** già ben delineino.

Venendo ai singoli punti del documento in oggetto segnaliamo pertanto quanto segue:

Paragrafo 1.1

Sugli aggiornamenti al Codice della Proprietà Industriale (CPI) ed al Regolamento di attuazione si segnalano quelle norme che impattano sulla documentazione e l'informazione riguardante i titoli di PI per le quali si ritiene opportuno apportare delle modifiche intese a rendere maggiormente e più facilmente accessibile la documentazione relativa.

In particolare si segnalano i seguenti punti:

a) L' Art.186 del CPI che tratta delle "Visioni e pubblicazioni" va evidentemente modificato e aggiornato almeno nei suoi commi 1, 2 e 3, tenendo conto della già in parte avvenuta digitalizzazione dei documenti e della loro messa a disposizione su internet, prevedendo che tutta la documentazione per cui non vigono regole di segretezza sia messa a disposizione del pubblico online senza alcun vincolo procedurale.

Vedasi anche gli Art.32 e 33 del Regolamento, che appare maggiormente adeguato alla realtà attuale rispetto al CPI.

Per le copie autentiche ed i certificati di cui ai commi 4, 5 e 6 si potrebbe pensare ad un sistema di certificazione digitale che velocizzi le procedure.

b) Il Bollettino previsto ai commi 8 e 9 del suddetto Art.186, combinati con quanto disposto dai successivi Art. da 187 a 190, e particolarmente dall'Art.189 per quanto riguarda brevetti, modelli e disegni mai attuato sinora, rappresenta davvero una lacuna storica. Se vi si volesse finalmente porre rimedio invitiamo il legislatore a tenere conto del fatto che tale pubblicazione appare oggi sostanzialmente superata e spesso sostituita, negli Uffici Brevetti più avanzati tecnologicamente da pubblicazioni informatiche o da banche dati online che fungono da registro ufficiale a tutti gli effetti.

Vedasi anche l'Art.43 del Regolamento, che anche in questo caso appare maggiormente adeguato alla realtà attuale.

Le informazioni che si prevede vengano rese pubbliche attraverso il Bollettino sono viceversa di estremo interesse per l'utenza, ed è necessario che siano rese disponibili in modo completo, preciso e aggiornato.

Tra queste si segnalano in particolare quelle relative alle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale, che dovrebbero essere rese pubbliche ai sensi dell'Art.197 comma 6 nel Bollettino.

Paragrafo 1.2

Per quanto riguarda lo sviluppo di linee di intervento relative, tra l'altro, allo:

- sviluppo di nuove funzionalità di ricerca ed estrazione dei dati disponibili sulle banche dati nazionali dedicate, al fine di consentire all'utenza di tutelare i propri titoli o di produrne e/o provarne validità e titolarità;

ed allo

- sviluppo di nuovi applicativi che consentano al Ministero di svolgere in maniera più efficiente l'esame delle domande depositate e lo scambio dati con le principali istituzioni europee ed internazionali di tutela della P.I., come la European Patent Organization (EPO), la World Intellectual Property Organization (WIPO) e la European Union Intellectual Property Office (EUIPO) e di rendere efficaci le ricerche sui database nazionali e internazionali dei titoli italiani di PI.

Non possiamo che concordare, segnalando che:

a) in generale, riteniamo estremamente utile se non necessario che per attuare le suddette linee di intervento UIBM avvii una seria politica di **consultazione continuativa e non occasionale degli utenti** ed in particolare dei professionisti della ricerca e analisi della documentazione ed informazione in PI, in modo che tali interventi siano effettivamente in linea con le esigenze degli utenti stessi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse.

A questo proposito segnaliamo che AIDB da molti anni partecipa con propri rappresentanti, su invito del presidente dell'EPO, ai lavori del comitato consultivo ufficiale dell'EPO (il **SACEPO/PDI, ovvero lo Standing Advisory Committee EPO, sub-committee Patent Documentation and Information**), la struttura del quale proponiamo di prendere ad esempio per stabilire un'analogia iniziativa a livello nazionale.

Il SACEPO/PDI (composizione reperibile a [questo link](#)) prevede la partecipazione di 12 rappresentanti dei gruppi di documentalisti europei (CEPIUG è la confederazione europea a cui AIDB è affiliata, PDG è l'organizzazione dei documentalisti delle multinazionali europee), 5 rappresentanti dei mandatari europei (EPI), 4 rappresentanti di Business Europe e 7 rappresentanti nominati "ad personam" dall'EPO stesso.

Da alcuni anni, inoltre, AIDB partecipa con le altre organizzazioni di documentalisti all'incontro annuale "**WIPO - IP Information Round Table**", nel quale vengono discussi, direttamente con i loro responsabili, i vari servizi di WIPO in tema di documentazione e informazione relativa ai titoli di Proprietà Intellettuale quali banche dati, pubblicazioni, standards, formazione, ecc.

La Confederazione Europea dei documentalisti in proprietà intellettuale CEPIUG ha lo status ufficiale di "Observer" NGO presso WIPO e come tale partecipa ai lavori di vari comitati, tra cui quelli sugli standard e quelli sulle classificazioni internazionali, assieme ai delegati degli Uffici Brevetti nazionali e regionali.

Proponiamo pertanto che UIBM istituisca un **organo consultivo** o quantomeno un **incontro annuale con gli utenti** per discutere le tematiche relative alla documentazione ed informazione sui titoli nazionali di PI, coinvolgendo AIDB come unica organizzazione rappresentativa dei **documentalisti in proprietà intellettuale** a livello nazionale, nonché le altre organizzazioni di consulenti, aziende, università ed enti di ricerca, Patlib, camere di commercio e centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico che, a vari livelli e con diverse finalità, ricercano o analizzano le informazioni relative a brevetti, modelli, disegni e marchi.

b) Sullo **sviluppo di nuovi applicativi**, riteniamo che vada attentamente e preventivamente valutata l'opportunità di servirsi degli **strumenti già esistenti, messi a disposizione degli Uffici Brevetti nazionali dalle suddette autorità europee ed internazionali**.

c) Sullo **scambio di dati con le istituzioni europee ed internazionali** vogliamo rimarcare l'estrema importanza che riveste questa attività per l'utenza, come ben indicato in fondo al punto stesso: *per rendere efficaci le ricerche sui database nazionali e internazionali dei titoli italiani di PI.*

Si noti che se ciò è vero per l'utenza nazionale lo è ancor di più per quella internazionale, essendo una condicio sine qua non, se si vogliono attrarre investimenti dall'estero, rendere accertabile in modo rapido, preciso e completo la situazione dei diritti di PI sul territorio italiano da parte degli operatori esteri.

Ci riferiamo ad esempio all'accesso, oggi molto lacunoso, ai **testi definitivi dei brevetti concessi** ed ai dati relativi allo **stato vita** degli stessi, dati che, pur quando presenti nelle banche dati dell'UIBM, non lo sono nella principale banca dati internazionale creata a questo scopo (INPADOC dell'EPO) a causa di una comunicazione imperfetta tra le due autorità.

Tale comunicazione potrebbe essere migliorata, offrendo al contempo ulteriori strumenti di ricerca e analisi dei titoli di PI agli utenti, mediante una più estesa e precisa applicazione degli "**Standards relating to patent information and documentation**" stabiliti dal WIPO.

Ci riferiamo, tra gli altri, ai seguenti standards:

- st.16 relativo ai codici identificativi del **tipo di pubblicazione** (A, B, C, ecc.), resi ancor più necessari alla luce della recente adozione di un sistema di numerazione unico per domande e titoli concessi che in tal modo risultano indistinguibili.
- st. 27 relativo allo scambio di dati riferiti al **legal status** (vedasi quanto sopra esposto relativamente alla banca dati INPADOC)
- st.9 relativo all'impiego degli **INID codes** per identificare gli elementi bibliografici delle pubblicazioni brevettuali (e adozione di un formato della prima pagina dei titoli di PI diverso da quello attuale)

La trasmissione dei dati alle autorità europee ed internazionali rende possibile indirettamente il loro inserimento anche nelle **banche dati prodotte da società commerciali**, che si servono dei dati distribuiti da tali autorità, normalmente utilizzate dai ricercatori professionali di informazioni brevettuali, come i documentalisti soci di AIDB.

Qualora ciò non fosse in conflitto con le normative in vigore, a nostro avviso potrebbe anche essere valutata la cessione diretta dei documenti e dei dati relativi ai titoli di PI nazionali a tali società, a condizioni di mercato.

Paragrafo 1.3

Sottolineiamo i punti in cui si parla di "*valorizzazione dell'enorme patrimonio informativo detenuto dal Ministero in materia di PI*" e dove si dice che "*I diritti di proprietà industriale costituiscono, infatti, una fonte essenziale di conoscenza per la formulazione dei programmi di investimento delle aziende e per lo sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e per conquistare nuovi mercati. L'informazione brevettuale è determinante, inoltre, anche ai fini della conoscenza dei fenomeni economici utile a orientare, altresì, le politiche pubbliche a favore dell'innovazione*", a cui segue una serie di "parole chiave" che dovrebbero caratterizzare la nuova infrastruttura.

Queste sono le nostre note a riguardo:

- a) Queste premesse sono assolutamente condivisibili, ricordiamo infatti che, secondo una statistica elaborata dall'USPTO, l'80% delle descrizioni di prodotti o processi tecnologici sono reperibili unicamente nei brevetti, e che l'utilizzo di tale **enorme patrimonio informativo** va molto la di là dell'esame per il rilascio dei brevetti o la successiva valutazione della loro validità ai fini legali.

Con tali informazioni infatti è possibile conoscere trend tecnologici, monitorare l'attività della concorrenza, ricercare particolari competenze identificando inventori particolarmente attivi, misurare l'innovazione di aziende, territori e nazioni, comprendere le logiche dell'innovazione, guidare la ricerca e sviluppo mediante l'applicazione di metodi di innovazione sistematica come TRIZ, valutare gli asset di aziende e quant'altro. Di conseguenza anche l'utenza di riferimento delle informazioni brevettuali è molto ampia e variegata.

b) Sempre in relazione a quanto sopra indicato nelle linee guida sottolineiamo l'importanza prioritaria da dedicare a nostro avviso all'**accuratezza e completezza dei dati di base**, presupposto necessario per qualunque progetto più ambizioso che comporti l'applicazione di tecnologie avanzate. Il riferimento in particolare è alla messa a disposizione degli utenti online dell'intero corpus di titoli di PI potenzialmente in vita, dei dati bibliografici completi dello stato vita aggiornato e dei testi e immagini delle domande e dei documenti concessi.

c) La creazione di un portale che sia, tra l'altro, **multilingue** va ricollegato a quanto detto sopra relativamente al punto 1.2 sull'importanza che riveste la messa a disposizione dei dati per l'utenza estera.

d) Quanto esposto riguardo alla *ricostruzione e la digitalizzazione di tutti i titoli concessi in una sorta di "museo storico virtuale del Made in Italy"* non è chiaro se è riferito solo a brevetti, modelli, disegni e marchi di epoche passate o se si intende ricomprendere anche **titoli potenzialmente ancora in vita** di cui però non è disponibile online la documentazione completa.

A nostro avviso il trattamento di quest'ultimo gruppo di titoli dovrebbe avere la priorità rispetto alla creazione di una banca dati storica, seppure di sicuro interesse.

Paragrafo 3.2

Valgono le considerazioni già esposte riguardo ai punti 1.2 e 1.3 per quanto riguarda l'importanza delle informazioni brevettuali ed il loro ampio utilizzo.

Ben vengano tutte le iniziative proposte in questo capitolo volte a fornire agli utenti strumenti di conoscenza basati sui dati brevettuali.

In particolare notiamo quanto segue:

a) Poiché viene citata la **IPC (International Patent Classification)**, ricordiamo l'estrema importanza che riveste l'attribuzione di tali codici alle domande di brevetto e modello di utilità, un'attività che richiede un'attuazione più puntuale e di dettaglio di quanto finora realizzata da parte dell'Ufficio se si intende facilitare la ricerca delle informazioni brevettuali ed il loro utilizzo ai fini statistici.

Abbiamo più volte partecipato ai lavori dell'IPC Committee of Experts e dell'IPC Revision Working Group del WIPO e siamo disponibili a collaborare con l'Ufficio anche in questa materia.

Un passo successivo da valutare potrebbe riguardare l'applicazione dei più dettagliati codici della **CPC (Cooperative Patent Classification)**, che tuttavia ci rendiamo conto richiedono maggiori investimenti in

risorse e formazione. Attualmente tali codici vengono comunque attribuiti dagli esaminatori dell'EPO alle domande di brevetto italiane per le quali EPO svolge i rapporti di ricerca, ma non ai modelli di utilità.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o per fornire ulteriori dettagli riguardo alle note suddette.

Distinti saluti

p/CD AIDB
Il Presidente
Guido Moradei

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guido Moradei', written in a cursive style.

* * *

[AIDB](#) è un'associazione senza fini di lucro, fondata nel 2004, avente come finalità 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.

Il documentalista in proprietà intellettuale si pone pertanto a fianco delle altre figure professionali del settore PI per la sua peculiarità di esperto in ricerca di informazioni e documentazione su brevetti, modelli e marchi, un'attività che, per essere svolta professionalmente, richiede particolari competenze ed un alto livello di specializzazione.

AIDB collabora con enti quali EPO e WIPO partecipando ai lavori di comitati ad hoc o eventi riguardanti l'informazione in PI, le banche dati, gli standard, le classificazioni e i servizi correlati.

Tra le collaborazioni con UIBM citiamo la partecipazione di relatori di AIDB a diversi Roving Seminars nonché quella di funzionari dell'Ufficio a eventi organizzati da AIDB.

Siamo soci fondatori della Confederacy of European Patent Information User Groups ([CEPIUG](#)) che raggruppa le associazioni di documentalisti in proprietà intellettuale operanti negli stati Europei maggiormente attivi nella PI.

A livello nazionale organizziamo annualmente il Convegno AIDB sull'informazione brevettuale che rappresenta il maggiore evento dedicato in Italia a questa particolare materia, a cui dedichiamo anche corsi e seminari.