



Veja a seguir os verbetes mais utilizados na área de patentes e propriedade industrial na língua inglesa.

oconsultorempatentes.com

01.12.2023

(4ª edição- revisto e atualizado)

Todos os direitos reservados a oconsultorempatentes.com

Fontes - Patentprogreress.org; waybetterpatentes.com; Dictionary of Legal Terms - Steven H Gifis - third ed – Barrons; OECD, STI/EAS Division 2006

Abandonment – abandono da carta patente pelo não pagamento de taxas e anuidades.

Abstract – resumo da carta patente.

Affidavit – depoimento juramentado.

Agent / patent agent – agente – um procurador autorizado a atuar no escritório de patentes de um determinado país no estrangeiro, representando um titular de outro país.

AIA - America Invents Act – Ato que regula o direito patentário americano ao primeiro inventor a depositar o pedido de patente (16 de março de 2013).

Allowance – deferimento da patente.

Amendments – emendas (geralmente se refere a emendas ao quadro reivindicatório do pedido de patente).

Anticipation – mesmo que “novelty” – novidade.

Appel – apelação a uma corte superior sobre uma decisão de uma corte inferior.

Appellant – o recorrente, aquele que recorre de uma decisão judicial.

Applicant – depositante – o titular que protocola o pedido de patente no INPI.

Application date – data de depósito.

Application number – número único do pedido de patente. Geralmente utilizado por Escritórios de

patente que concede um novo número de patente (vide Patent Number), quando este é concedido.

Assignee – titular do documento de patente.

Assignment – transferência de direito de um pedido de patente ou patente de um titular para um novo titular.

Attorney – advogado.

Barrister – advogado (UK: uma das três espécies de advogados no direito britânico, que incluem: *barrister*, *solicitor* e *attorney*).

C.A.F.C. – vide United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

C.F.R – Code of Federal Regulations – Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos.

Chapter I – a primeira fase obrigatória do processamento de um pedido PCT (vide Patent Cooperation Treaty) que inclui a realização de uma busca, a emissão de um Relatório de Busca Internacional e a publicação do pedido e do Relatório de Busca pela WIPO (vide World Intellectual Property Organization)

Chapter II – a segunda fase, opcional, de um pedido PCT (vide Patent Cooperation Treaty), que inclui uma continuação do primeiro exame do pedido e a emissão de um IPRP (vide Relatório Preliminar Internacional sobre a Patenteabilidade).

Citations – citações de técnicas anteriores.

Claims – reivindicações.

Compulsory license – Licença compulsória.

Continuation-In-Part — basicamente uma patente com duas datas de prioridade para fins de determinação de novidade. Uma prioridade para a matéria original reivindicada e uma segunda prioridade para a matéria nova acrescida ao documento original.

Contributory infringement – infração por contribuição. Ocorre quando um componente ou parte de uma invenção patenteada é produzida, usada, colocada à venda, vendida ou importada sem o consentimento do titular da patente.

Declaratory judgment — quando aplicado à área de propriedade industrial, equivalente nacional à ação declaratória de não infração. No litígio de patentes, aquele que se sente coagido por terceiro detentor de patente pode entrar com uma ação de não infração para comprovar que não infringe a patente de um terceiro.

Defensive publication – publicação de uma invenção para que ela entre em domínio público e ninguém mais possa patenteá-la.

Dependent claim – reivindicação dependente.

Design around – ato de desenvolver um sistema, dispositivo ou método alternativo (que também pode ser uma invenção patenteável), que não infrinja uma patente válida e vigente.

Design patent – equivalente ao registro de desenho industrial brasileiro – nos EUA isso é considerado patente, no Brasil não.

Designated countries – países designados, os países escolhidos pelo titular para a internacionalização do documento de patente.

Direct infringement – infração perpetrada exclusivamente por um único player.

Disclosure – a primeira publicação da invenção a terceiros.

Divisional application – pedido de patente dividido.

Doctrine of equivalents – doutrina dos equivalentes – se opõe ao sistema da infração literal ao inserir maior elasticidade e equidade na determinação da infração.

Double patenting – a proteção de uma mesma invenção (invenções idênticas) por duas patentes, geralmente pertencentes ao mesmo titular.

Drawings – desenhos da carta patente

Enforceable Patents — patentes que ainda não perderam o termo de vigência.

Entities — organizações que detém documentos de patente.

Equivalent – uma patente que se relaciona à mesma invenção e compartilha do mesmo documento de prioridade.

Essential Patent — uma patente que cobre uma tecnologia que é essencial à criação de produtos em uma determinada indústria.

European patent – patente europeia.

European Patent Convention (EPC) – Convenção de Munique ou Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) é um tratado multilateral que estabeleceu as bases do Instituto Europeu de Patentes.

European Patent Office (EPO) – Escritório Europeu de Patentes

Evergreening – Estratégias utilizadas pelos procuradores para que os direitos sobre determinada invenção se estendam além do termo de vigência regular de 20 anos das patentes.

Ex parte judicial proceeding – uma ação feita em benefício de apenas uma das partes de um processo sem contraditório da parte contrária.

Examiner – examinador de patentes.

Exclusion Order – ordem para determinado produto não entrar nos EUA por infringir uma patente americana.

Expiry date – termo de vigência da patente.

FRAND - Fair, Reasonable and Non-Discriminatory — Um conceito em propriedade intelectual que determina que algumas patentes são essenciais e precisam ser licenciadas para permitir que outras tecnologias sejam desenvolvidas.

Federal Circuit – vide United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

Fed. Cir. – vide United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

Field of Search – campo de busca – determina as classes e subclasses de patentes pesquisadas pelo examinador.

File wrapper – documento físico do processo administrativo da patente.

Final Office Action (Final Rejection) – Indeferimento do pedido de patente.

Filing date – data de depósito.

First Named Inventor – primeiro inventor a aparecer na lista de inventores na carta patente.

First Office Action – primeira exigência emitida pelo USPTO.

First to file – Sistema em que o inventor que depositar primeiro o pedido de patente terá o seu direito assegurado.

First to invent – Sistema que vigorava nos EUA até 2013 em que o inventor que criasse primeiro uma invenção teria seu direito assegurado em detrimento do inventor que depositou primeiro o pedido de patente.

Freedom-to-operate Search – Busca de Infração e Análise de Liberdade de Exploração. Refere-se a uma busca que visa estabelecer se um produto ou método infringe eventuais direitos de pedidos de patente e/ou patentes de terceiros.

GERD - Gross Domestic Expenditure on Research and Development – proporção do produto interno bruto (PIB) investido em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em um determinado país.

Grace period – Período de graça.

Grant – concessão da patente.

Grant date – data de concessão.

Holdup – ameaça de contenda litigiosa feita por um titular de uma patente a um terceiro para garantir uma prestação pecuniária desproporcional ao valor intrínseco de sua tecnologia.

Industrial property – propriedade industrial.

Industrial applicability – Aplicação Industrial.

Independent claim – reivindicação independente.

Information Disclosure Statement (IDS) – uma lista de todos os documentos de patentes, documentos não-patentários, ou outras informações enviadas pelo Depositante para consideração pelo USPTO durante o processo administrativo de uma patente.

Infringement – infração a uma carta patente.

Injunction – determinação de cumprimento de obrigação não fazer (de não continuar a infringir a patente X sob pena de uma multa Y arbitrada em juízo, por exemplo).

Intellectual property – propriedade intelectual.

Intellectual Property Owners Association – uma associação que representa os interesses de grandes empresas detentoras de patentes.

Inter partes review – equivalente americano ao nosso “Nulidade Administrativa de Patentes”. Depois de concedida a patente pelo USPTO, o concorrente do titular apresenta documentos que contestam a novidade ou atividade inventiva da invenção.

International patent application – pedido de patente internacional pelo PCT.

International Patent Classification (IPC) – classificação Internacional de Patentes – serve para organizar os documentos de patente em grupos com tecnologias similares.

International phase – fase internacional. Período de tempo desde o depósito de um pedido PCT até a entrada nas fases nacionais.

International Preliminary Examination Report (IPRP) – Relatório Preliminar Internacional sobre a Patenteabilidade. Relatório emitido ao final do processamento PCT (vide Patent Cooperation Treaty).

Inventive step – mesmo que “*non-obviousness*” - atividade inventiva.

Inventor – inventor.

IPO – Intellectual Property Owners Association (representa o interesse de grandes empresas detentoras de patentes).

International Search Authority (ISA) – Autoridade de Busca Internacional.

International Search Authority (ISA) – Autoridade de Busca Internacional. Escritório de Patentes (vide PTO) responsável por realizar a busca e análise de patenteabilidade do pedido PCT (vide Patent Cooperation Treaty).

Japanese Patent Office (JPO) – Escritório Japonês de Patentes.

Joint Research Agreement (JRA) – contrato entre dois entes para pesquisarem ou desenvolverem livremente em determinado campo protegido por uma patente.

Lapse – quando uma patente perde sua vigência por falta de pagamento de taxas de anuidade.

Licence – licenciamento de patente.

Licence of rights – presente no direito britânico apenas, esse sistema permite que o titular ganhe um desconto no pagamento de anuidades ao escritório britânico. Em contrapartida, se algum terceiro tem interesse em licenciar a patente e o titular não consegue chegar a um acordo com esse terceiro, o escritório de patentes britânico pode arbitrar um valor de royalties para garantir o acordo.

Litigation – processo litigioso.

Maintenance fees – mesmo que “renewal fees”, que consiste nas anuidades cobradas por um determinado escritório para manutenção da vigência das patentes.

Manual of Patent Examination Procedures (MPEP) – é o manual de exame de patentes utilizado pelos examinadores do USPTO.

Markush Structure – Estrutura tipo Markush. Representação de uma estrutura química que abrange um grupo de compostos químicos. Estruturas tipo Markush são comumente usadas em reivindicações, também chamada de "reivindicação tipo Markush".

National phase – fase nacional. A fase em que um pedido PCT da entrada para ser examinado em nível nacional.

New matter – Matéria nova. Refere-se a qualquer informação técnica que não estava presente no pedido de patente como originalmente depositado e é adicionada posteriormente. Normalmente, tal adição é proibida.

Non-obviousness – mesmo que “inventive step” – atividade inventiva.

Non-Patent Reference – publicações de terceiros fora da área de patentes (documentos acadêmicos, por exemplo) que são utilizados como técnica anterior durante o exame de pedidos de patente.

Notice of Allowance – mesmo que a “Allowance”.

Novelty – novidade (um dos três requisitos básicos de patenteabilidade junto a aplicação industrial e atividade inventiva).

Nullity Action – Ação de Nulidade.

Office Action – equivalente a parecer desfavorável ou exigência do INPI.

Opposition to the grant of a patent – equivalente ao nosso “Nulidade Administrativa de Patente” no EPO. Prazo de 9 meses após a concessão para propor a oposição.

Paris Convention – Convenção da União de Paris – CUP – acordo de internacionalização de documentos de patente estabelecido em 1883, em vigor até os dias atuais.

Patent – patente ou carta patente.

Patent Broker – indivíduo que intermedia a venda de uma patente – quem compra e vende patentes.

Patent Cliff – queda abrupta nos preços de um produto que tem a sua patente expirada.

Patent Cooperation Treaty (PCT) – Tratado de Cooperação de Patentes – comumente referido como PCT. Atua em paralelo ao CUP para internacionalização de documentos de patente.

Patent Family – família de patentes.

Patent Number – número de patente. Normalmente é um número identificador atribuído por um escritório de patentes.

Patent Pool — combinam propriedade intelectual de diferentes inventores e titulares em um único grupo.

Patent watch – monitoramento de pedido de patente.

Patent Term Adjustment – ampliação da vigência da patente em função da demora do exame – equivalente ao extinto parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial brasileira.

Patentability – patenteabilidade – diz respeito às chances de concessão da patente.

Patentee – mesmo que “Assignee”.

Pending application – mesmo que “patent application” – pedido de patente.

Person of Ordinary Skill In the Art — equivalente ao nosso “técnico no assunto”, serve para utilizar um parâmetro para aferição da atividade inventiva de uma invenção.

Pre-AIA – Pedido de patente anterior ao ato que regula o direito patentário americano do primeiro inventor a depositar o pedido de patente, em que o pedido era detido pelo primeiro a inventar.**POA** – power of attorney – procuração.

Post-grant review — um procedimento em que o terceiro interessado pode contestar a concessão de uma patente pelo USPTO no período de 9 meses após a concessão.

Prior art – estado da técnica, documentos de conteúdo similar à técnica reivindicada porém com data de depósito mais antiga.

Priority country – país de prioridade, primeiro país onde o titular depositou um pedido de patente para sua invenção.

Priority date – data de prioridade – data de depósito mais antiga em uma família de patentes.

Pro se – indivíduo que representa a si mesmo em uma contenda litigiosa.

Prosecution – processo administrativo da patente;

Provisional patent application – pedido de patente provisório – depositado no USPTO, permite o depósito rápido de um pedido de patente, com o

mínimo de formalidades. Ele tem de ser convertido em uma patente comum dentro de um ano após o depósito.

PTO – mesmo que USPTO.

Publication – publicação.

Receiving Office (RO) – Escritório de Patentes junto ao qual um pedido PCT é depositado.

Reexamination – procedimento que o USPTO reconduz o exame de uma patente depois da concessão, mediante solicitação de um terceiro.

References Cited by Examiner — documentos de técnica anterior apontados por um examinador em um relatório de busca de anterioridade.

Rejection – indeferimento.

Renewal fees – anuidades.

Request for examination – pedido de exame – uma taxa extra que se paga para que o documento seja examinado por um determinado escritório de patentes.

Request for Continued Examination (RCE) – Uma prática do USPTO, no qual o Depositante paga uma taxa e solicita a continuação do exame de um pedido que foi rejeitado (vide Final Rejection).

Search report – relatório de busca – todos os documentos de técnica anterior encontrados por um examinador durante o exame.

Sequence listing – Lista de Sequência. Um anexo enviado junto a um pedido de patente, usado se uma invenção de biotecnologia incluir uma listagem de sequências de um nucleotídeo ou sequência de aminoácidos.

Small entity — inventor-titular, pequenas empresas e ONGs. Todos esses entes se qualificam para redução de custos de taxas de depósito e anuidade no USPTO.

Solicitor – advogado (UK – uma das três espécies de advogados no direito britânico, que incluem: *barrister*, *solicitor* e *attorney*).

Spec – abreviação de specification.**Specification** – descritivo da Patente.

Submarine patent – patente que emerge após muito tempo como pedido de patente, surpreendendo todo mercado. Isso é utilizado como estratégia por procuradores que tentam adiar a realização do exame para provocar uma concessão tardia no documento.

Substantive examination – exame substantivo do pedido de patente – examina características como novidade e atividade inventiva.

Sufficiency of disclosure – Suficiência descritiva.

Swiss-type Claim – reivindicação suíça, são as reivindicações que reivindicam um composto químico já conhecido para uma nova aplicação.

Term of patent – período de vigência da carta patente.

Terminal disclaimer – o emprego mais comum desta ferramenta americana é associar a vigência e direito de enforcement de reivindicações de patentes diferentes para evitar dupla proteção

Troll / patente troll – empresa imbuída de má-fé que vive de comprar patentes de pequenos inventores e ameaçar terceiros de infração a suas patentes. Os patente trolls ganham recursos ao negociar com os terceiros supostamente infratores acordos extrajudiciais se comprometendo a não acionar essas empresas.

U.S.C – United States Code – Código de Leis dos Estados Unidos, em que o título 35 indica a lei de patentes americana. **Unfavorable opinion** – parecer desfavorável. **United States Court of Appeals for the Federal Circuit** – Segunda instância do Sistema jurídico com competência exclusiva de análise de recursos judiciais na área de patentes, localizada em Washington DC.

United States Patent and Trademark Office (USPTO) – Escritório Americano de Patentes.

Utility model – modelo de utilidade – não existe em todas as jurisdições, é uma peculiaridade do Brasil e outros poucos países, tais como Argentina, China, França, Rússia, Alemanha e Japão.

Withdrawn Claim – reivindicação(ões) que não foi(ram) eleita(s), geralmente, quando o pedido carece de unidade de invenção.

World Intellectual Property Organization (WIPO) – Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

35 U.S.C – United States Code - Título 35 do Código de Leis dos Estados Unidos – Lei de patentes.

37 C.F.R – Code of Federal Regulations – Título 37 do Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos que regula patentes, marcas registradas e direitos autorais. Equivalente às Diretrizes de Exame do INPI.