

## DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS DE

## PROPRIEDADE INDUSTRIAL

# DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS

# PROPRIEDADE INDUSTRIAL

#### 380 VERBETES

5ª edição — revista e atualizada



#### DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

COORDENADOR Ari Magalhães

AUTORES Ari Magalhães Maísa Souza Mariana Lima Di Pietro Mauricio Maleck Salomão Gieremek

REVISÃO Adriana Moreira Pedro
SUPERVISÃO Gisela Creni Marques
CAPA E DIAGRAMAÇÃO Osmane Garcia Filho
IMAGEM DE CAPA Robert Seymour, *The March of Intellect*, 1828

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Dicionário inglês/ português de propriedade industrial/ coordenação de Ari Magalhães. — 5. ed. rev., ampl. — São Paulo : MNIP, 2024.

ISBN 978-65-982632-0-1

Propriedade industrial — Dicionários 2. Propriedade industrial — Português – Inglês — Dicionários 1. Magalhães, Ari

24-0635

CDD-346.8104803

Índice para catálogo sistemático:

Propriedade industrial — Dicionários

### [2024]

Todos os direitos desta edição reservados à MNIP ADVOGADOS e OCONSULTOREMPATENTES.COM Rua Tabapuã, 474, Sala 113 — Itaim Bibi, São Paulo — SP CEP: 04533-001

Telefone: (11) 95448-6409 e-mail: info@mnip.com.br Instagram: @mnipadvogados Dedicado a nossos professores, colegas e clientes, que nos tiram da zona de conforto e nos incentivam a ser cada vez melhores.

## SUMÁRIO

Introdução	7
VERBETES	9
Lista de siglas Lista de associações de propriedade	87
industrial relevante	0
Sobre os autores	97

## **INTRODUÇÃO**

"Propriedade industrial" é a disciplina legal que rege a proteção de patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, segredos de negócio e indicações geográficas.

A propriedade industrial está contida dentro da "propriedade intelectual", que tem escopo mais amplo e também comporta em sua definição o direito autoral, os programas de computador e o regime de proteção *sui generis* (cultivares e topografia de circuitos integrados, por exemplo).

Este dicionário foi elaborado com a pretensão de ter suas palavras interpretadas exclusivamente dentro do contexto das marcas, patentes e desenhos industriais. Seu objetivo é auxiliar os operadores da propriedade industrial em seu cotidiano profissional.

Exemplificando: (i) a palavra "allowance" que no contexto das patentes significa "deferimento de pedido de patente", num contexto mais amplo e coloquial este verbete seria traduzido como "mesada", isto é, o dinheiro mensal que a criança recebe dos pais para bancar lanches e trivialidades; (ii) a palavra "claim", por outro lado, no contexto limitado de propriedade industrial, significa "reivindicação", um substantivo, algo bem específico no linguajar das patentes, uma informação condensada em um parágrafo de texto que delimita o escopo de proteção desse instrumento. Num contexto mais amplo e mais habitual, claim geralmente é traduzido como um verbo que cumpre o significado de: demandar, reclamar, afirmar ou requerer.

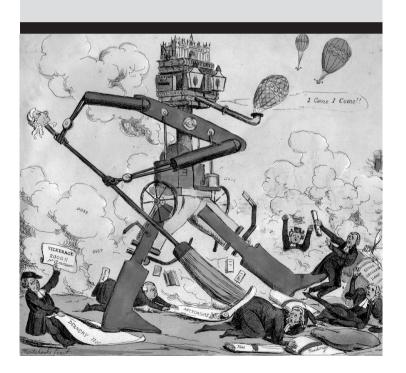
Nesse dicionário, além de marcas, patentes e desenhos industriais, abordamos também termos utilizados no contencioso de propriedade industrial (por exemplo: *alternative dispute resolution* e *sham litigation*); bem como termos utilizados constantemente em trocas de e-mails com agentes no exterior (por exemplo: *atorney fees*, POA e *balance due*).

Atenciosamente,

Ari Magalhães

Coordenador da obra

## **VERBETES**





**Abandonment** abandono da carta patente pelo não pagamento de taxas oficiais (anuidades e requerimento de exame, por exemplo), ou pela ausência de resposta a uma exigência oficial de um escritório de patentes.

Abercrombie Classification (us case law) classificação criada durante apreciação do caso Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.; este sistema categoriza marcas em quatro grupos distintos: Generic (marcas genéricas), Descriptive (marcas descritivas), Suggestive (marcas sugestivas), Arbitrary/Fanciful (marcas arbitrárias).

**Abridgement** sinônimo de *abstract*; resumo da carta patente ou pedido de patente; termo usado apenas no Reino Unido.

**Abstract** resumo da carta patente ou pedido de patente; texto pequeno que descreve sumariamente a invenção, que aparece na capa do documento de patente e facilita a sua busca por examinadores e agentes da propriedade industrial.

**Abstract Idea** criações humanas que não podem ser consideradas invenções por constituírem meras abstrações; muito interligado com o conceito de patentes de *software* e invenções implementadas por programas de computador. Nos EUA, as *abstract ideas* não são consideradas patenteáveis com base no dispositivo legal: 35 U.S.C. §101.

**Additions to Industrial Property Right** o mesmo que *patent of addition*; certificado de adição.

Affidavit depoimento juramentado.

**Agent** agente; um procurador autorizado a atuar no escritório de patentes de um determinado país estrangeiro, representando um titular de outro país. Ver: *Patent Agent*.

**Agreement** acordo ou contrato celebrado entre duas partes para regular direitos e obrigações ou encerrar uma disputa.

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

**AIA Proceedings** um terceiro interessado, não titular da patente, denominado requerente (*petitioner*),

pode contestar a validade das reivindicações de um documento concedido em um procedimento AIA. Os dois principais tipos de procedimentos AIA são a *inter partes review* (IPR) e o *post grant review* (PGR). O requerente apresenta uma petição expondo os motivos pelos quais acredita que as reivindicações do documento de patente em discussão não devem ser consideradas patenteáveis. O titular da patente tem o direito de responder à petição do requerente. Em seguida, a Junta determinará se institui um julgamento AIA. A AIA é um procedimento do *Patent Trial and Appeal Board* (PTAB), da jurisdição norte-americana.

AIPLA – American Intellectual Property Law Association Associação Americana de Propriedade Intelectual.

Alice v. CLS Bank (us case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – mudou a percepção sobre criações meramente abstratas e invenções implementadas por programa de computador (caso ocorrido em 2014).

**Allowance** deferimento do pedido de patente; etapa que antecede a concessão da patente.

**Alternative Dispute Resolution (ADR)** métodos alternativos de resolução de conflitos: conciliação, mediação e arbitragem.

**Alternative Embodiments** alternativas construtivas; outras formas de concretização de uma invenção que não constituem sua forma preferencial de execução.

**Amendments** emendas; geralmente se refere a emendas ao quadro reivindicatório do pedido de patente; também é possível realizar emendas voluntárias, ou sob demanda, no descritivo de um documento de patente, em determinadas situações.

**Anticipation** uma técnica anterior que mina a novidade da invenção reivindicada; isto é, a invenção que possui uma *anticipation* não possui novidade, portanto, o pedido de patente que reivindica dita invenção não pode ser deferido.

**Appeal** apelação a uma corte superior sobre uma decisão de uma corte inferior.

**Appellant** o recorrente; aquele que recorre de uma decisão judicial.

**Appellee** o recorrido; contraponto ao *appellant*; a parte contrária ao *appellant* em uma apelação.

**Applicant** depositante; o titular que protocola seu pedido de patente, marca ou desenho industrial (DI) em um escritório de patentes.

Application Date data de depósito de uma marca, pedido de patente ou desenho industrial; data de protocolo de um pedido de patente em um determinado escritório de patentes. Nos países membros do PCT (Patent Cooperation Treaty), a data de depósito internacional é considerada a data de depósito local para fins de determinação de prazo de pagamento de anuidade, requerimento de exame e contabilização da vigência do documento de patente (ver International Filing Date).

Application Number jurisdição norte-americana – número de referência oficial do pedido de patente; este número é alterado durante o processo administrativo do documento, por exemplo, quando o documento é concedido (ver *Patent Number*); application number também pode se referir ao número atribuído a um pedido de registro de marca. Após a concessão da marca, esse número é convertido em um número de registro (registration number).

**Arbitration** arbitragem; trata-se de um mecanismo de solução de disputas em que a decisão é tomada por um terceiro neutro e imparcial (árbitro) escolhido em comum acordo pelas partes. Nesse ponto, a arbitragem se distingue do processo judicial, uma vez que o terceiro neutro nessa hipótese será o juiz, investido de jurisdição estatal e designado por sorteio (não pela confiança depositada pelas partes).

Aro Manufacturing Co v. Convertible Top Replacement Co. (Aro I) (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – caso relacionado à área de infração por contribuição, envolvendo o tema: reposição de peças pertencentes a produtos patenteados (caso ocorrido em 1961).

**Artificial Person** pessoa jurídica; uma entidade (empresa ou organização, por exemplo) formada por uma ou mais pessoas naturais, com propósitos e finalidades específicos.

**Assignee** pessoa ou empresa que recebe a titularidade da patente (ou marca) de um terceiro, chamado "assignor".

**Assignment** transferência de direito de um pedido de patente ou patente de um primeiro titular para um novo titular (também se aplica a marcas e desenhos industriais).

**Assignor** titular atual da patente (ou marca) que está transferindo esse documento a um terceiro, por sua vez, chamado de "assignee".

**Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics** (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – esse

caso julgado pela suprema corte norte-americana determinou que uma molécula de DNA tal como encontrada na natureza não pode ser patenteada (caso ocorrido em 2013).

**Attorney** advogado; ver *Patent Attorney*.

**Attorney Docket Number/Docket Number** número de referência do caso, adotado pelo advogado que representa o titular junto ao PTO.

Attorney Fees honorários advocatícios.



**Bad Faith** má-fé; intenção de prejudicar outrem; falta de honestidade nas relações contratuais.

**Bail** fiança; quantia em dinheiro entregue pelo réu em ação criminal como garantia de sua presença em futuras audiências judiciais.

**Balance Due** débito pendente em atraso; somatória de todos os débitos em atraso com um agente no exterior.

**Barrister** jurisdição inglesa – uma das três espécies de advogados no direito britânico que incluem: *barrister*, *solicitor* e *attorney*.

**Belgian Torpedo** uma ação torpedo ingressada no foro belga; ver *Torpedo Action*.

**Bilski v. Kappos** (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – estabeleceu que o *machine-or-tranformation test* não fosse o único critério para determinação de patenteabilidade de um invento (caso ocorrido em 2010).

### Bio Sequence Listing ver Sequence Listing.

**Boolean** operadores lógicos utilizados quando se deseja realizar uma busca por anterioridades. Existem duas formas de uso principal: AND e OR; AND é utilizado quando se deseja buscar dois termos num mesmo documento; OR é utilizado quando se deseja buscar o termo A ou o termo B em um documento.

## mesmo que, INPI brasileiro; os agentes internacionais costumam utilizar врто em vez de INPI para

**BPTO - Brazilian Patent and Trademark Office** 

nais costumam utilizar BPTO em vez de INPI para evitar confusões com outros escritórios de patentes internacionais que utilizam a mesma sigla, como França, Portugal e Argentina.

**Breach of Contract** violação de um termo contratual por uma das partes contratantes.

Broadest Reasonable Interpretation (BRI) segundo esta doutrina, as palavras contidas em uma reivindicação devem receber seu significado direto, o *plain meaning*, a menos que tal significado seja inconsistente com o conteúdo do descritivo da patente. O significado direto de um termo refere-se ao significado comum e habitual atribuído ao referido termo pelo técnico no assunto no momento relevante de apreciação da matéria.

**Budapest Treaty** todos os estados signatários desse tratado têm de reconhecer microrganismos vivos depositados em uma única localidade internacional, denominada *International Depositary Authority* (IDA).

Burden of Proof ônus da prova; tem o ônus probatório o indivíduo ou entidade que possui a obrigação de provar um fato perante um juízo; geralmente o ônus da prova é do autor da ação. O ônus da prova pode ser invertido em situações específicas como, por exemplo, quando o réu em uma ação de infração de patentes é acusado de infringir uma patente que reivindica um método de fabricação (neste caso específico, é o réu que tem a incumbência de provar que não infringe a patente do autor).

**Bylaw** estatuto; regras internas a uma empresa que determinam direitos e obrigações a seus subordinados.

**Bypass Continuing Application** um pedido de patente depositado nos Estados Unidos, reivindicando prioridade de um PCT, sem, contudo, usar da entrada na fase nacional norte-americana.



**C.A.F.C.** ver United States Court of Appeals for the Federal Circuit

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

**Cancellation Action** procedimento administrativo para obter a declaração de nulidade de uma marca ou patente indevidamente concedida. Ver *Revocation*.

**Case Law** jurisprudência; compilado de decisões jurídicas que dão um norte sobre interpretação de determinada matéria.

**Cease and Desist** uma ordem judicial para que um terceiro cesse a reprodução de produto ou serviço objeto de patente, desenho industrial ou marca.

**Certification Mark** marca de certificação; esse tipo de marca atesta que determinado serviço ou produto atende a certos padrões de qualidade.

**Chapter I** a primeira fase obrigatória do processamento de um pedido PCT (ver *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 (ver *World Intellectual Property Organization*).

**Chapter II** a segunda fase, opcional, de um pedido PCT (ver *Patent Cooperation Treaty*), que inclui uma continuação do primeiro exame do pedido e a emissão de um IPRP (ver *International Preliminary Examination Report*.

**Citations** citações de técnicas anteriores em um relatório de busca de anterioridades.

**Cited References** ver *References Cited by Examiner*; técnicas anteriores apontadas em relatório de busca.

Claim Priority, to reivindicar prioridade.

**Claim Set** quadro reivindicatório; conjunto de reivindicações, incluindo reivindicações dependentes e independentes, que aparece ao final de uma carta patente.

**Claims** reivindicações; pequenos trechos de texto que aparecem ao final de uma carta patente, delimitando seu escopo de proteção.

**CNIPA – China National Intellectual Property Administration** Escritório Chinês de Propriedade Industrial.

**Colective Mark** uma marca relacionada a uma organização coletiva ou sindicato.

**Common Representative** um dos titulares de um pedido de patente PCT, que representa os demais titulares durante o depósito do documento PCT por ser residente de um país signatário em uma situação em que os demais titulares não o são; por exemplo: um titular brasileiro pode ser um *common representative* de um documento que tem uma empresa argentina como co-titular.

**Compulsory license** licença compulsória; quando determinadas condições são estabelecidas, o estado determina que o titular de uma patente licencie sua propriedade industrial a terceiros a um valor de *royalty* arbitrado em juízo.

**Computer Related Inventions** invenções implementadas por computador; patentes de *software*.

**Conflict of Interest** conflito de interesses; quando um advogado não pode assumir a causa de uma empresa X contra a empresa Y, pois seu escritório já é procurador constituído da empresa Y em outras matérias.

Consolidated Electric Light Company v. Mckeesport Light Company (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – essa decisão da Suprema Corte Americana identificou que não houve infração em um caso envolvendo uma reivindicação com escopo de proteção muito amplo e uma invenção subsequente com um detalhamento muito específico (caso ocorrido em 1895).

**Continuation-In-Part** doutrina que rege a situação de uma patente com duas datas de prioridade. Para fins de determinação de novidade da invenção, institui duas datas de corte para apresentação de técnicas anteriores: data de protocolo da matéria original e data de protocolo das emendas contendo a matéria nova.

**Contributory Infringement** infração por contribuição; ocorre quando um componente ou parte de uma invenção patenteada é produzido, usado, colocado à venda, vendido ou importado sem o consentimento do titular da patente. Ocorre também quando dois ou mais *players* se unem para a fabricação de um produto patenteado, cada qual provendo um componente do referido produto.

**Cooperative Patent Classification** sistema de classificação de patentes desenvolvido pelo Europeu de

Patentes (EPO) em parceria com o Escritório Americano de Patentes (USPTO).

**Country Code** código de duas letras que aparece logo antes dos números de referência de um pedido de patente, representando o país ou região de depósito, por exemplo: BR, US, CN, JP, EP.

#### Court tribunal.

**Covenant** promessa informal que poderá ser convertida em um contrato formal.

**Covenant Not to Sue** acordo que o titular da patente faz com a parte contrária se comprometendo a não ingressar com uma ação contra a referida parte.

**Criminal Intent** dolo; intenção de praticar um crime.

**Cross-Border Dispute** caso de contencioso em que um cliente tem residência num estado diferente do estado onde se localiza o tribunal que julga a matéria.

**Cross-Licensing** acordo entre dois titulares de patentes em que um licencia ao outro sua propriedade industrial.



**Damages** compensação monetária; indenização pecuniária, quantia que o réu sucumbente paga ao autor da ação de infração (de patentes ou marcas) após o trânsito em julgado da ação.

**Declaratory Judgment** 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 em juízo que não infringe a patente de um terceiro.

Defendant réu (em ação judicial); ver Plaintiff.

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

**Demand** pedido formal de um titular de um pedido de patente PCT solicitando a realização de um Exame Preliminar Internacional em seu documento.

**Dependent Claim** reivindicação dependente; tipo de reivindicação que deve ser interpretada apenas com base no texto da reivindicação independente a qual ela se reporta.

**Descriptiveness** ausência de distintividade de uma marca em relação ao produto ou serviço a distinguir; termo empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

**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; se contrapõe ao *Utility Patent* (patente de invenção).

**Designated Countries** países designados; países escolhidos pelo titular para a internacionalização do documento de patente.

**Determination** arbitramento, por exemplo, do valor da indenização. Trata-se da definição por um terceiro de um aspecto técnico (não jurídico) da disputa.

**Device Trademark** marca mista, ou seja, marca composta por elementos nominativos e figurativos.

**Diamond v. Chakrabarty** (us case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – discorre sobre a patenteabilidade de microrganismos geneticamente modificados e microrganismos sintéticos (caso ocorrido em 1980).

**Diligence Search** é uma busca minuciosa realizada em portifólios de patentes. Visa encontrar espaço/ liberdade para exploração de uma tecnologia de interesse. Assim, a exploração se dá sem que incorra infração a uma patente.

**Direct Infringement** infração perpetrada exclusivamente por um único *player*.

**Disclosure** a primeira publicação de uma invenção a terceiros.

**Dispute** disputa, controvérsia ou litígio; situação em que se verifica um conflito de interesses entre as partes, bem como a dificuldade de se solucionar tal conflito de maneira espontânea, demandando negociações diretas ou participação de terceiros.

**Distinctiveness** distintividade de uma marca, isto é, quando o sinal se destaca ou diferencia dos demais;

pode ser distintividade originária (marca formada por um nome que não tem qualquer relação com o produto ou serviço que identifica, por exemplo, Häagen-Dazs para sorvetes); ou adquirida (sinal, apesar de ter alguma relação com o produto ou serviço, ficou famoso pelo seu uso e por meio de investimentos).

**Divided Infringement** infração por contribuição; situação em que dois ou mais entes se unem para cometer, em conjunto, uma infração a uma única patente.

**Divisional Application** pedido de patente dividido; a divisão ocorre, por exemplo, quando um examinador de um escritório de patentes entende que um pedido de patente reivindica duas ou mais invenções em seu quadro reivindicatório, contrariando o requisito de unidade de invenção.

**Docket Number** número de referência de um caso; adotado por grandes escritórios para que eles mantenham atualizados e organizados os cadastros de seus processos.

**Docketing System** *software* que auxilia o paralegal ou advogado a manter os pagamentos, manutenção e atualização de seus documentos de patente em dia; um exemplo de *software* muito utilizado do Brazil para *docketing* de patentes é o Apol® da LDSOFT®.

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

**Doctrine of Laches** linha de defesa de ação de judicial envolvendo infração de patentes que alega que o titular da patente propositadamente postergou o ingresso da referida ação judicial contra o infrator, resultando em prejuízo a este último.

**Double Patenting** proteção de uma mesma invenção (invenções idênticas) por duas patentes diferentes, geralmente pertencentes ao mesmo titular.

**Drawings** desenhos da carta patente ou pedido de patente.

**Due Diligence** análise completa de uma empresa sob o prisma jurídico, visando averiguar a saúde financeira de uma companhia e suas pendências jurídicas. Nesta análise também está contemplada uma investigação sobre ações de infração envolvendo o nome da referida empresa, bem como um levantamento do status de suas marcas, desenhos industriais e patentes. **Dyamond v. Diehr** (US case law) precedente paradigma jurisdição da norte-americana na área de patentes – discorre sobre a patenteabilidade de *softwares* e invenções implementadas por computador (caso ocorrido em 1981).



**Early Publication** solicitação de publicação de um pedido de patente convencional ou pedido de patente PCT antes do término da fase de sigilo.

**Ebay Inc. v. MercExchange, LLC** (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – o caso alterou a percepção do início da *injunction* (ver *Injunction*). Segundo a Suprema Corte Americana, a decisão de *injunction* não deve ser automaticamente determinada após a constatação de infração, além da infração comprovada a uma carta patente, outros quatro fatores têm de estar presentes para início da *injunction* (caso ocorrido em 2006).

**Eligibility Grounds** requisitos de patenteabilidade; os *elegibility grounds* contemplam os três requisitos básicos de concessão: atividade inventiva, aplicação industrial e novidade.

**Enfish, LLC v. Microsoft Corp.** (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – discorre sobre a patenteabilida-

de de invenções implementadas por programas de computador (caso ocorrido em 2016).

**Enforceable Patents** patentes que ainda não perderam o prazo de vigência; documentos de patente que podem figurar como objeto de uma ação de infração.

**Enforcement** processo de garantir que as pessoas e as empresas obedeçam a uma regra; colocar em prática os direitos de uma patente de invenção, marca ou desenho industrial. Na esfera das patentes o *enforcement* geralmente ocorre durante uma ação judicial de infração de patentes, com um juiz determinando uma *injunction* contra um terceiro (ver *Injunction*).

**Entities** organizações que detém documentos de patente.

**EPO - European Patent Office** Escritório de Patentes Europeu; responsável pelo exame e concessão da patente europeia em que um documento pode ser validado em 38 países diferentes.

**Equivalent** documento de uma mesma família de patentes; ver *Patent Family*.

**Espacenet** espacenet.com; *site* da base de dados de patentes do scritório de Patentes Europeu.

**Essential Patent** ver Standard Essential Patent.

**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.

**Evergreening** estratégia utilizada pelos agentes de propriedade industrial para que os direitos sobre determinada tecnologia se estendam além do termo de vigência regular de vinte anos das patentes.

**Evidence** provas que atestam um determinado direito; *evidences of infrigment* significa: provas da infração.

**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; funcionário público, empregado de um escritório como INPI, USPTO ou EPO, por exemplo, encarregado de deferir ou indeferir pedidos de patente. É dele a responsabilidade de realizar uma busca de anterioridades e opinar sobre a patenteabilidade de uma invenção.

**Exclusion Order** ordem para determinado produto não entrar nos Estados Unidos por infringir uma patente norte-americana.

**Exhaustion of Rights** doutrina da exaustão de direitos que determina que a prerrogativa de *enforcement* do titular da patente exaure-se após a primeira venda de um produto patenteado.

**Experimental Use Exception** doutrina que discorre sobre a possibilidade de um indivíduo utilizar livremente a propriedade industrial de outrem sob a prerrogativa de realizar pesquisas e experimentos com a tecnologia patenteada.

**Expert** perito empregado em uma ação judicial; *longa-manus* do juiz de direito.

**Expiry Date** termo de vigência da carta patente.

**Extrajudicial Negotiations** negociações extrajudiciais.

F

Famous Trademark ver Well-Known Trademark.

**Fed. Cir.** ver *United States Court of Appeals for the Federal Circuit.* 

**Federal Circuit** ver *United States Court of Appeals for* the Federal Circuit.

Federal Court justiça federal (primeira instância).

**Federal Court of Appeals** tribunal federal (segunda instância).

**Fee Worksheet** é uma folha de taxas publicada no PCT pela WIPO em seu site que revela todos os valores pagos pelo depositante no momento do protocolo do PCT.

**Field of Search** campo de busca; determina as classes e subclasses de patentes pesquisadas por um examinador durante um exame de patenteabilidade.

**Field of Use Limitation** cláusula em contrato de licenciamento de patentes que determina uma limitação de uso da patente em um determinado campo tecnológico.

**Figurative Trademark** também conhecida como "*Logo Trademark*"; marca figurativa composta por símbolos, desenhos e elementos visuais, podendo ser colorida ou em preto e branco.

**File Wrapper** pasta que compreende os documentos relativos ao processo administrativo de um pedido de patente.

**File, to** verbo depositar; "to file a patent application" significa: depositar pedido de patente; "to file a trademark" significa: registrar uma marca.

**Filing Date** data de depósito do pedido de patente; data de registro de uma marca.

**Filing Receipt** comprovante de depósito de pedido de patente.

Final First Instance Decision decisão final da primeira instância judicial, conhecida como sentença, contra a qual cabe recurso para o tribunal em segunda instância.

**Final Office Action** indeferimento do pedido de patente.

Final Rejection mesmo que final office action.

**First Ammendment** primeira emenda à constituição norte-americana; versa sobre a garantia à liberdade de expressão, liberdade de reunião, livre impressa, garantia de peticionamento e livre manifestação religiosa.

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

**First Office Action** primeira exigência emitida pelo USPTO a um pedido de patente.

**First to File** sistema que determina que o inventor que depositar primeiro o pedido de patente terá o seu direito assegurado.

**First to Invent** sistema que vigorava nos Estados Unidos até 2013, em que quem criasse primeiro uma invenção teria seu direito assegurado em detrimento do inventor que depositou primeiro o pedido de patente para a mesma invenção.

**Fishing Expedition** investigação especulativa que visa coletar, ou "pescar", provas em diversas loca-

lidades até alcançar um argumento relevante que fundamente a tese de uma das partes em um processo judicial.

**Forum Selection Clause** cláusula de eleição de foro; essa cláusula é utilizada em um contrato para que as partes contratuantes decidam qual deverá ser o foro competente para julgamento de um conflito que venha incidir sobre o referido contrato.

## **FRAND – Fair Reasonable and Non-Discriminato- ry** são os pressupostos para licenciamento das *Standard Essential Patents* (SEP).

**Freedom-to-Operate Search** Busca de Infração ou 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; período em que o inventor pode divulgar a invenção antes de depositar um pedido de patente, sem que isso cause perda da novidade da invenção. No Brasil, o período de graça para patentes é de doze meses, para desenhos industriais é 180 dias; nos Estados Unidos, o período de graça é de um ano para desenhos industriais e patentes de invenção.

**Grant** concessão da patente; verbo "to grant": conceder a carta patente.

**Grant Date** data de concessão da carta patente.



**Hague Apostille** Apostilla de Haia; certificado que valida a origem e a autenticidade de um documento internacional a todos os países signatários do Tratado de Haia; é utilizado, por exemplo, para confirmar a autenticidade de documentos de cessão assinados em jurisdições estrangeiras.

**Hague System** Sistema de Haia; o Sistema de Haia possibilita que um titular registre até cem desenhos industriais em diversas jurisdições ao realizar um único protocolo no Escritório Internacional da WIPO.

Hindsight Bias quando um indivíduo no tempo presente afirma que uma determinada patente com data de depósito antiga não revela atividade inventiva. Como argumento de defesa, o titular da referida patente pode alegar que o indivíduo está sob hindsight bias, isto é, ele está usufruindo do modelo mental que dispõe no presente para julgar como óbvia uma invenção que foi criada no passado, quando não se dispunha do aludido modelo mental.

**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.

**Independent Claim** reivindicação independente; reivindicação que delimita o escopo de proteção de uma patente.

**Industrial Applicability** aplicação industrial; um dos três requisitos básicos de concessão presente em todas as jurisdições que comportam o instrumento das patentes.

**Industrial Property** propriedade industrial; rege o direito de exclusividade conferido pelos seguintes títulos: patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, segredos de negócio e indicações geográficas.

**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.

**Infringer** infrator; aquele que infringe a carta patente.

**Injunction** ordem judicial para fazer ou deixar de fazer algo; um juiz pode determinar uma *injunction* para cessar infração patente X sob pena de uma multa Y, arbitrada em juízo; *injunctions* também podem ser determinadas em processos judiciais envolvendo marcas e desenhos industriais.

**Intellectual property** propriedade intelectual; mais amplo que *industrial property*, engloba esta última mais o direito autoral e o regime de proteção *sui generis*.

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

**Inter Partes Review** equivalente norte-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 a atividade inventiva da invenção para que a patenteabilidade da invenção seja reexaminada.

**Interferance Proceeding** jurisdição norte-americana – processo administrativo no USPTO que determina quem é o legítimo titular de um pedido de patente quando dois titulares disputam sua titularidade exclusiva.

**Interlocutory Appeal** recurso interposto contra uma decisão interlocutória, ou seja, dada no curso do processo judicial. Conhecido no processo civil brasileiro como agravo de instrumento.

**Interlocutory Decision** decisão judicial interlocutória.

**Interlocutory Injunction** mesmo que *preliminary injunction*.

**International Bureau** escritório internacional do PCT; o residente de qualquer país signatário pode usar o International Bureau como *receiving office* de seu PCT.

**International Filing Date** data de depósito internacional; data de protocolo de um pedido de patente PCT (ver *Patent Cooperation Treaty*).

**International Patent Application** pedido de patente internacional; qualquer pedido de patente depositado via tratado PCT.

**International Patent Classification (IPC)** classificação internacional de patentes; sistema de classificação bibliotecária, utilizado para organizar os documentos de patente em grupos com tecnologias similares, facilitando a busca realizada por terceiros.

**International Phase** fase internacional; período de tempo desde o depósito de um pedido de patente 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 (ver *Patent Cooperation Treaty*).

**International Publication** publicação internacional; quando um pedido de patente PCT é publicado após os dezoito meses de sigilo contados de sua data de prioridade.

International Search Authority (ISA) Autoridade de Busca Internacional. Escritório de Patentes (ver *Patent and Trademark Office*) responsável por realizar a busca e análise de patenteabilidade do pedido PCT (ver *Patent Cooperation Treaty*).

**International Search Report** Relatório de Pesquisa Internacional; revela todas as técnicas anteriores encontradas em uma busca realizada pelo ISA em um pedido de patente PCT.

**Inventive Step** mesmo que "non-obviousness"; atividade inventiva.

**Inventor** inventor; a pessoa natural responsável pela criação de uma inovação tecnológica.

**Invoice** fatura; nota de cobrança pela prestação de serviços e valores reembolsáveis de agente no exterior.

**IPO – Intellectual Property Owners Association** associação criada para representar o interesse de grandes empresas detentoras de patentes.

**Issue Fee** taxa de concessão; taxa paga para que um pedido de patente deferido se converta em uma patente concedida

**Italian Torpedo** uma ação torpedo ingressada no foro italiano; ver *Torpedo Action*.

J

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 patentes, sem o risco de sofrerem retaliações um do outro.

Judge juiz de direito.

**Jurisdiction** jurisdição; país ou bloco de países com legislação em comum (por exemplo: União Europeia).

**Jurisprudence** jurisprudência; compilado de decisões jurídicas que dão um norte sobre intrepretação de determinada matéria.

**Jurist** doutrinador; o estudioso do direito que escreve livros sobre propriedade industrial que poderão ser utilizados na defesa de uma tese judicial, por exemplo.

Jury Trial tribunal do júri.



**Kabat Numbering Scheme** esquema para a numeração de resíduos de aminoácidos em anticorpos com base em regiões variáveis.

L

Lab Corp of America v. Metabolite Inc. (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – discorre sobre a patenteabilidade de inventos relacionados à área de *life sciences* (caso ocorrido em 2006).

**Landscape Search** sinônimo para busca no estado da técnica; visa tirar uma "fotografia" do quadro geral em que se encontra determinada tecnologia.

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

**Legal Assistant** mesmo que *paralegal*.

**Legal Scholar** doutrinador; aquele que escreve livros de propriedade industrial que são amplamente consultados pelos operadores do direito de determinada jurisdição.

Liability responsabilidade.

**Licence of Rights** presente apenas no direito britânico, 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.

**License Agreement** contrato de licenciamento de ativo de propriedade industrial.

**License, to** licenciar patente, marca ou desenho industrial.

**Life Sciences** ciências da vida: biologia, botânica, agronomia, biofísica, farmácia, veterinária, medicina, química orgânica, dentre outras disciplinas que estudam aspectos que auxiliam na compreensão dos seres vivos.

Litigation processo litigioso; contencioso jurídico.

**Litigator** advogado especialista em contencioso.

**Locarno Class** Classificação de Locarno; serve para organizar os documentos de desenho industrial em grupos com tecnologias similares.

**Logo Trademark** também conhecida como "*figura-tive trademark*"; marca figurativa; marca composta por símbolos, desenhos e elementos visuais, podendo ser colorida ou preto e branco.



**Madrid System** Protocolo de Madrid – auxilia na internacionalização de uma marca, possibilitando seu depósito em múltiplas jurisdições internacionais simultaneamente.

**Maintenance Fees** mesmo que *renewal fees*, que consistem nas anuidades cobradas por um determinado escritório para manutenção da vigência das patentes.

**Mandatory Injunction** determina que a parte sucumbente, em um processo judicial, realize uma ação positiva ao invés de cessar uma determinada ação atualmente em prática.

Manual of Patent Examination Procedure (MPEP) manual de exame de patentes utilizado pelos examinadores do USPTO.

**Markman Hearing** audiência prévia em um Tribunal Distrital dos Estados Unidos envolvendo uma ação de infração. Nessa audiência, um juiz examina as evidências das partes sobre os significados apropriados das palavras-chave relevantes usadas em uma reivindicação.

**Markush Structure** estrutura tipo Markush. Representação de uma estrutura química, geralmente uma molécula de composto orgânico, no formato de um desenho bidimensional com radicais representados na forma de símbolos (X, Y, Z, X, por exemplo). Estruturas tipo Markush são comumente usadas em reivindicações, também chamadas de "reivindicação tipo Markush".

Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – nesse processo, a Suprema Corte Americana julgou um caso em que uma patente reivindicava um método de tratamento médico que consistia na administração de uma droga a um paciente e no monitoramento da reação do paciente à dita droga e reiteração adaptada da aplicação dessa substância conforme a resposta do paciente (caso ocorrido em 2012).

Micro Entity jurisdição norte-americana – o titular de pedido de patente que se qualificar nessa categoria tem 80% de desconto nas taxas oficiais cobradas pelo USPTO; para estar incluso nessa categoria, o titular tem de ter declarado menos de 223 mil dólares como rendimento do último ano contábil em sua última declaração de Imposto de Renda e tem de atender também às prerrogativas do *Small Entity* (dados de 2024). Ver *Small Entity*.

## N

**National Phase** fase nacional; fase em que um pedido PCT dá entrada para ser examinado em determinado país-membro do tratado PCT.

**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. Esse tipo de acréscimo de matéria é proibido na maioria das jurisdições.

**Nice Classification** Classificação de Nice; separa os produtos e serviços em classes distintas, permitindo que marcas iguais ou similares coexistam em classificações diferentes, por exemplo: "belíssimo" para restaurante pode coexistir com "belíssimo" para produtos de limpeza, mesmo que cada "belíssimo" pertença a um titular diferente.

**Non Disclosure Agreement (NDA)** contrato de confidencialidade; ao assinar esse contrato as partes se comprometem a não divulgar as informações recebidas a terceiros.

**Non-Assertion Covenant** é um acordo firmado entre duas partes em que uma delas concorda em não utilizar seus poderes de *enforcement* de propriedade industrial contra a outra parte.

**Non-Final-Office-Action** exigência comum; é um contraponto à "final office action" (ver final Office Action).

**Non-Obviousness** mesmo que "inventive step"; atividade inventiva.

**Non-Patent Literature** mesmo que *Non-Patent Reference*.

**Non-Patent Reference** publicações de terceiros fora da área de patentes (documentos acadêmicos, por exemplo) que são apresentados como técnica anterior no relatório do exame de pedidos de patente.

**Nonprovisional Patent Application** pedido de patente convencional (que não constitui um pedido de patente provisório); também chamado de "*regular utility patent application*" nos Estados Unidos.

**Nonpublication Request** requerimento para que o pedido de patente não seja publicado conforme a regra geral de dezoito meses após o depósito.

**Non-use Cancelation Action** mesmo que "*Non-use Revocation Action*".

**Non-use Revocation Action** procedimento administrativo para perda/extinção da marca por falta de uso substancial no mercado. Também conhecido como "caducidade".

**Notary Public** tabelião; encarregado de dar fé pública a documentos e cópias de documentos.

Notice of Allowance mesmo que allowance.

**Novelty** novidade; um dos três requisitos básicos de patenteabilidade junto à aplicação industrial e à atividade inventiva; requisito presente em todas as jurisdições que compreendem o instituto das patentes.

**Nullity Action** ação de nulidade de patente, desenho industrial ou marca



**O'Reilly v. Morse** (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – decisão da Suprema Corte Americana sobre a patenteabilidade de uma solução eletrônica para envio de mensagens por telégrafos de longas distâncias. Essa decisão moldou a visão futura dessa corte quanto à patenteabilidade de invenções implementadas por programas de computador (caso ocorrido em 1853).

**OA** mesmo que "office action"; exigência técnica a pedido de patente.

**Oath or Declaration** essa declaração ou juramento identifica o inventor pelo seu nome legal, identifica o pedido de patente a qual se destina e inclui uma declaração de que a pessoa que executa o juramento acredita ser o inventor original da invenção.

**Office Action** "parecer desfavorável" ou "exigência" a um pedido de patente.

**Official Filing Receipt** documento emitido pelo USP-To entre um e três meses após o depósito do pedido de patente, confirmando os dados de depósito.

**Official Gazette** equivalente à Revista da Propriedade Industrial (RPI) do INPI; a *oficial gazette* publica às terças-feiras todas as atualizações de status de documentos de patentes e marcas registradas no USPTO.

**Opposition** oposição; processo em que o titular de uma marca tenta obstar a concessão da marca de um terceiro, peticionando com provas e argumentos junto ao escritório de registro de marcas.

**Opposition to the grant of a patent / Opposition Proceedings** equivalente ao nosso "Nulidade Administrativa de Patente" no EPO. Existe um prazo de nove meses após a concessão da patente para propor a oposição.

**Overdue Invoice** *invoice* (fatura) com data de pagamento atrasada.

## P

**Paralegal** profissional que trabalha em escritório de advocacia, encarregado de auxiliar no monitoramento de prazos para pagamentos de anuidades, pagamentos de taxas, cumprimentos de exigência, protocolo de documentos, dentre outros serviços de ordem formal.

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

**Party** parte em ação judicial; pode se referir ao réu, *defendand*, ou ao autor da ação, *plaintiff; "parties"* (plural de *party*) significa: réu + autor.

Patent patente; carta patente; patente concedida.

**Patent Agent** jurisdição norte-americana – um indivíduo com formação em engenharia, química ou afins, licenciado pelo USPTO, para cuidar de processos administrativos de pedidos de patente; o *patent agent* cuida apenas dos trâmites administrativos

frente ao PTO e emite opiniões de consultivo sobre patenteabilidade e outros assuntos.

**Patent Attorney** jurisdição norte-americana – advogado homologado pelo estado, qualificado para trabalhar com patentes na esfera administrativa, consultiva e contenciosa.

**Patent Broker** indivíduo que intermedeia 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 – atua em paralelo ao CUP para internacionalização de documentos de patente.

**Patent Depository Library (PDL)** jurisdição norte--americana – bibliotecas designadas pelo USPTO, que recebem informações sobre documentos de patentes e marcas publicados pelo PTO.

Patent Drafting redação de pedido de patente.

**Patent Family** família de patentes; o grupo de todas as patentes nacionais e internacionais que derivam de uma mesma prioridade, de um mesmo pedido de patente mãe.

**Patent Firm** escritório de advocacia especializado em matérias de patentes e propriedade industrial.

Patent Holder titular da carta patente.

**Patent Infringement** infração à carta patente; quando um terceiro reproduz o conteúdo reivindicado em uma patente sem autorização de seu titular.

**Patent Number** número de patente; número identificador do documento, atribuído por um escritório de patentes de uma determinada jurisdição; exemplo: US10891701B2.

Patent of Addition certificado de adição; uma patente incremental atrelada a uma patente concedida, destinada a pequenas melhorias que não cumpririam com o requisito de atividade inventiva caso depositadas isoladamente; o certificado de adição será sempre um acessório à patente mãe e nunca poderá ser apreciado isoladamente.

**Patent Office** autarquia federal encarregada de examinar e conceder patentes; exemplos de *patent offices*: USPTO, INPI, JPO e EPO.

**Patent Pool** combinam propriedade intelectual de diferentes inventores e titulares em um único grupo; geralmente contém várias patentes inter-relaciona-

das por dependência de patentes; os *patent pools* facilitam a compra em bloco de todas as patentes que protegem uma determinada tecnologia.

**Patent Portfolio** um grupo de patentes detidas por um único titular.

Patent Prosecution Highway (PPH) é um acordo de cooperação entre o INPI e alguns escritórios de patente internacionais. A finalidade desse acordo é o compartilhamento de informações de técnicas anteriores e opiniões de examinadores sobre determinada invenção, visando a aceleração do exame em uma jurisdição parceira.

**Patent Term** tempo de vigência da carta patente.

**Patent Term Adjustment** ampliação da vigência da patente em função da demora do exame – equivalente ao extinto parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial brasileira, lei 9279 de 1996.

**Patent Watch** monitoramento de pedidos de patente publicados por terceiros em uma determinada área tecnológica.

**Patentability** patenteabilidade de uma invenção; diz respeito às chances de concessão da carta patente.

Patente Troll mesmo que "troll".

Patentee mesmo que "patent holder".

**Pending Application** mesmo que "patent application"; pedido de patente ainda em fase de exame.

**Peripharel Claiming** trata de reivindicações que definem, mas não limitam a matéria reivindicada em um documento de patente.

**Permanent Injunction** mesmo que "*injuction*" mas com caráter definitivo; se contrapõe à *preliminary injunction*.

Person of Ordinary Skill In the Art equivalente ao nosso "técnico no assunto", serve para estabelecer um parâmetro para aferição da atividade inventiva de uma invenção; para ser considerada desprovida de atividade inventiva, uma invenção deve ser considerada óbvia no entendimento de um técnico no assunto, isto é, de um person of ordinary skill in the art.

**Petty Patent** nome não oficial para designar patentes de modelo de utilidade, com menor tempo de vigência e menores requisitos de concessão do que uma patente de invenção. Na Austrália, é o nome oficial dado aos modelos de utilidade.

**Picture Claim** técnica de construção de reivindicações de patentes que consiste em descrever e definir minuciosamente cada mínimo detalhe de um objeto; geralmente, os *picture claims* são realizados em situações em que o invento reivindicado é meramente incremental, isto é, quando a invenção não revela alto grau de disrupção quando comparada ao estado da arte.

Plaintiff autor (em ação judicial); ver Defendant.

**Plant Patent** um tipo de patente que protege novas variedades de plantas que se reproduzem assexuadamente.

**POA – Power of Attorney** procuração; documento que confere poderes de um cliente a seu procurador para representá-lo perante uma corte ou escritório de patentes.

**Post-Grant Review** um procedimento em que o terceiro interessado pode contestar a concessão de uma patente pelo USPTO no período de nove meses após a sua concessão.

Power of Attorney procuração; mesmo que POA.

**Pre-AIA** pedido de patente depositado nos Estados Unidos até 2013, época em que vigorou o sistema do *first to invent*; ver *First to Invent*.

**Preamble** preâmbulo da reivindicação; parte da reivindicação de uma patente que antecede a expressão "caracterizado pelo fato de que"; trecho de uma reivindicação que descreve o objeto e estado da técnica que a invenção reivindicada vem a aprimorar.

**Preliminary Injunction** decisão liminar de não fazer, de cessar a infração a uma determinada patente ou desenho industrial; não tem caráter definitivo e pode haver uma revisão da *preliminary injunction* no decorrer de um processo judicial.

**Prior Art** estado da técnica; documentos de conteúdo similar à invenção reivindicada dotados de data de publicação mais antiga que a data de depósito da referida invenção.

**Priority Country** país de prioridade; primeiro país onde o titular depositou um pedido de patente para sua invenção; dentro de uma mesma família, é o país do documento protocolado com data de depósito mais antiga.

**Priority Date** data de prioridade; data de depósito mais antiga em uma família de patentes; ver *Patent Family*.

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

**Prosecution** processo administrativo de um pedido de patente; inclui todos os trâmites entre o depósito, concessão e perda de vigência de uma carta patente, passando por exigências, pagamentos de anuidade, indeferimento, publicação, dentre outros; termo também utilizado para designar o processo administrativo de uma marca ou desenho industrial

**Prosecution History** histórico do processo administrativo de um pedido de patente ou patente; termo também utilizado para designar o histórico do processo administrativo de uma marca ou desenho industrial.

Prosecutor promotor de justiça.

**Provisional Patent Application** pedido de patente provisório; depositado no USPTO, permite o depósito rápido de um pedido de patente com o mínimo de formalidades. O pedido de patente provisório tem de ser convertido em uma patente definitiva dentro de um ano após o depósito.

**PTAB – Patent Trial and Appeal Board** jurisdição norte-americana — vinculado ao USPTO, o escritório norte-americano de patentes, decide processos referentes à patenteabilidade de inventos. É no PTAB que o titular apela contra uma decisão de indeferimento

de um pedido de patente e é onde são julgados os *inter partes review*. Ver *Inter Partes Review*.

**PTO – Patent and Trademark Office** dependendo do contexto pode significar o mesmo que: USPTO, INPI, JPO ou EPO, só para citar alguns escritórios de patentes.

**Public Domain** domínio público; isto é, aquilo que não pode estar coberto pela propriedade industrial de ninguém e que todos estão livres para reproduzir.

**Publication** publicação do pedido de patente ou do registro de marca.

**Publication Date** data de publicação do pedido de patente ou da marca; na maioria das jurisdições, dezoito meses após o depósito do pedido de patente ocorre sua publicação.



Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, INC. (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – essa decisão da suprema corte determinou os limites da doutrina da exaustão de direitos nos Estados Unidos (caso ocorrido em 2008).



**Receiving Office (RO)** escritório de patentes junto ao qual um pedido PCT é depositado.

**Reexamination** procedimento em 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.

**Reimbursable Fees** custos reembolsáveis; por exemplo: despesas com taxas pagas ao USTO e ao EPO.

**Reissue Patent** o que sucede o *Provisional Patent Application*, ou seja, um pedido de patente definitivo que teve como base um pedido de patente provisório.

**Rejection** indeferimento de um pedido de patente.

**Relevant Prior Art** técnicas anteriores encontradas em uma busca de anterioridades que se aproximam mais de uma determinada invenção. **Relief from Judgment** ação rescisória; trata-se de ação cabível em caso de vício grave, como fraude ou violação de lei, permitindo corrigir tal vício mesmo após o trânsito em julgado.

**Renewal Fees** anuidades; taxas que o titular de uma marca, patente ou desenho industrial deve pagar periodicamente para manter a vigência de seu documento.

**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 (ver *Final Rejection*).

Request for ex Parte Reexamination no direito norte-americano, um *ex parte reexamination* é um processo em que qualquer terceiro interessado ou o próprio titular da patente pede o reexame do documento e entrega novas anterioridades ao examinador para confirmar a patenteabilidade da matéria reivindicada

**Request for Examination** pedido de exame; taxa extra que se paga para que um pedido de patente seja examinado por um determinado escritório de patentes.

**Revocation** procedimento administrativo para que um escritório de patentes declare a nulidade/invalidade de uma marca ou patente por ter sido concedida em desacordo com as respectivas regras de registrabilidade. Procedimento também conhecido como *cancellation action*.

**Royalty** valor pago periodicamente pelo licenciado ao licenciante como contraponto à exploração de determinada propriedade industrial.

## S

**Schillinger v. the United States** (US case law) precedente paradigma da jurisdição norte-americana na área de patentes – essa decisão da Suprema Corte reviu as possibilidades de um titular entrar com ação contra o governo dos Estados Unidos com base em uma alegação de infração de patentes (caso ocorrido em 1984).

**Search Report** relatório de busca; todos os documentos de técnica anterior encontrados por um examinador durante o exame de um pedido de patente acrescidos da opinião do examinador sobre a patenteabilidade do invento.

**Sequence Listing** listagem de sequência; um documento apartado anexado a um pedido de patente da área de *biotech*; a listagem de sequência pode ser referenciada nas reivindicações e no descritivo do documento e contempla uma sequência de nucleotídeos ou aminoácidos.

**Settlement Agreement** acordo; transação para evitar ou terminar um litígio/disputa.

**Sham Litigation** exercício abusivo do direito de ação; a prática de recorrer ao judiciário para instaurar processos sem fundamentação concreta, visando prejudicar as atividades de um concorrente.

**Small Entity** inventor-titular, pequenas empresas e ongs. Todos esses entes se qualificam para a redução de custos de taxas de depósito e anuidade no uspro, enquadrando-se na tutela dos *small entities*.

**Solicitor** jurisdição inglesa – uma das três espécies de advogados no direito britânico que incluem: *barrister*, *solicitor* e *attorney*.

Spec abreviação de "specification".

**Specification (Spec)** descritivo da carta patente.

**Standard Essential Patent (SEP)** é uma patente que reivindica uma invenção que estabelece um padrão que deve ser seguido por determinada indústria; muito comum em protocolos de transferência de dados na área de *telecom*. As discussões sobre as *standard essential patents* giram em torno de uma obrigatoriedade de licenciamento dessas patentes a terceiros sob um valor justo, razoável, e de forma não discriminatória.

**Statute of Limitations** prazo de prescrição ou decadência; período após a ocorrência de uma infração de marcas ou patentes que delimita o prazo máximo para ingresso com a ação judicial pela parte lesionada.

**Statutory Invention Registration (SIR)** tipo de publicação defensiva; o USPTO publica a invenção de um titular na *Official Gazete* para que ninguém mais possa depositar um pedido de patente reivindicando a referida tecnologia; ver *Defensive Publication*.

**Subject Matter Eligibility** ver *Eligibility Grounds*.

**Submarine Patent** patente que emerge após muito tempo sob o status de pedido de patente, surpreendendo todo o mercado. Utilizado como estratégia por procuradores que tentam adiar a realização do exame do pedido de patente 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; requisito que determina que a invenção deve estar suficientemente descrita no pedido de patente para que um técnico no assunto consiga reproduzi-la com base na referida descrição.

**Superior Court of Justice** no Brasil, é o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que se ocupa de questões não constitucionais.

**Supreme Court of Justice** corte suprema; no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal (STF).

**Swiss-type Claim** reivindicação suíça; são as reivindicações de um composto químico já conhecido, empregado agora em uma nova finalidade; reivindicações suíças são utilizadas na área de patentes farmacêuticas para contornar a proibição de patenteamento de métodos terapêuticos.

Т

**Technical Expert** assistente técnico em ação judicial; representante de uma das partes da ação (autor ou réu).

**Technical Opinion** opinião técnica, que pode ser emitida por um perito ou qualquer pessoa versada em uma respectiva matéria.

**Technology Transfer Contract** contrato de transferência de tecnologia.

**Temporal Scope** é a faixa de tempo a que se limita uma busca por documentos relevantesdo estado da técnica.

Term of Patent período de vigência da carta patente.

**Terminal Disclaimer** jurisdição norte-americana — o emprego mais comum dessa ferramenta é associar a vigência e o direito de *enforcement* de reivindicações de patentes diferentes para evitar uma dupla proteção.

**Torpedo Action** quando há jurisdições concorrentes para julgamento de determinada matéria (por exemplo: o mérito de uma ação de não infração, ou uma ação de nulidade de patentes), o infrator dá início ao processo na jurisdição de trâmite mais lento. Fixada a jurisdição mais lenta, a parte contrária terá todos os processos conexos julgados em conjunto, atrasando, assim, a resolução da controvérsia. Ver *Italian Torpedo* e *Belgian Torpedo*.

**Trade Dress** refere-se à identidade visual ou um conjunto-imagem de determinado produto, embalagem, estabelecimento ou serviço que lhe confere distintividade em relação a seus concorrentes.

**Trade Name** nome empresarial.

**Trade Secrets** Segredo de Negócio; todas as informações comerciais, industriais e sigilosas que uma empresa deseja manter como segredo.

**Trademark** marca; nome ou símbolo que designa um produto ou serviço oferecido por determinada empresa; nome ou símbolo associado a uma entidade.

**Trademark Registration Number** número de registro de marça.

**Trademark Screening** o mesmo que "*Trademark Search*".

**Trademark Search** busca de anterioridades de marcas; serve para avaliar a registrabilidade, distintividade e potencial de *Enforcement* de uma marca em determina jurisdição.

**Trademark Squatter** ver *Trademark Squatting*; no exemplo descrito no verbete a seguir, João é um *Trademark Squatter*.

Trademark Squatting ato imbuído de extrema má--fé que consiste em registrar a marca de um terceiro em uma jurisdição diferente da que lhe deu origem, para, em seguida, cobrar pela venda da referida marca a quem deveria ser seu legítimo dono. Exemplo: João, é um vigarista que reside no Brasil e todo dia entra na internet procurando novas marcas de roupas que estão despontando nos Estados Unidos e Japão; João registra imediatamente essas marcas no Brasil pagando apenas a taxa de depósito de marcas do Inpi; em seguida, João procura os representantes dessas empresas para tentar vender por dezenas de milhares de dólares cada uma dessas marcas que ele registrou na jurisdição brasileira; é praticamente um seguestro de uma marca com solicitação de resgate ao legítimo dono.

**Trademark Watching** pesquisa de marcas registradas por terceiros que poderiam estar dentro do escopo de uma marca de uma determinada empresa ou cliente; serviço realizado para fomentar o trabalho de oposição e *enforcement* da marca.

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

**TTAB** Tribunal de julgamento de recursos administrativos, ou seja, a segunda instância administrativa do INPI, que é, na prática, sua presidência que julga os recursos de marcas.

**Two-Step Alice Test** teste utilizado para verificar se um objeto reivindicado em patente é um elemento abstrato e não patenteável.



**U.S.C.** United States Code – Código de Leis dos Estados Unidos; o título 35 deste código se refere à lei de patentes norte-americana.

**Unfair Competition** concorrência desleal.

**Unfavorable Opinion** parecer desfavorável ao deferimento de um pedido de patente.

**Unified Patent Court (UPC)** jurisdição europeia – o UPC é um tribunal internacional patrocinado e dirigido pelos Estados Membros da União Europeia para lidar com ações judiciais envolvendo infração de patente e nulidade de patentes. O UPC é competente para julgamentos envolvendo patentes unitárias e patentes europeias.

**Unitary Patent** patente europeia; válida em dezessete países-membros da união europeia. Em vigor desde junho de 2023, é diferente da *European Patent a Unitary Patent e* não precisa de validação nas fases nacionais, nem precisa ser anulada em cada jurisdição individualmente, bastando um único pro-

cesso para concessão, indeferimento ou anulação da patente.

United States Court of Appeals for the Federal Circuit segunda instância do judiciário norte-americano com competência exclusiva de análise de recursos judiciais na área de patentes; este tribunal está localizado em Washington DC, Estados Unidos.

**United States Patent and Trademark Office (USPTO)** Escritório Americano de Patentes; encarregado de examinar e conceder patentes, marcas e desenhos industriais válidos na jurisdição norte-americana.

**Unity of Invention** unidade de invenção; princípio legal presente na maioria das jurisdições que impede que um titular reivindique simultaneamente mais de uma invenção por pedido de patente.

**Unobviounes** mesmo que "non-obviousness"; aquilo que tem atividade inventiva.

**USPTO** vide "United States Patent and Trademark Office".

**Utility Model** patente de modelo de utilidade; muito parecido com patente de invenção, mas reivindica um objeto de uso prático com menor grau de inven-

tividade; não existe em todas as jurisdições e constitui uma peculiaridade do Brasil e em outros poucos países, como: Argentina, China, França, Rússia, Alemanha e Japão. Esse tipo de patente não pode ser utilizado para proteção de métodos, fórmulas químicas, *softwares*, novos materiais e inventos de alta complexidade.

**Utility Patent** jurisdição norte-americana – patente de invenção (não confundir com "utility model" que não é comportado pela jurisdição norte-americana); geralmente se utiliza "utility patent" para que o leitor tenha a certeza de que não estão se referindo a desenhos industriais.

# V

**Vienna Classification** classificação de Viena; sistema de classificação bibliotecária que cataloga elementos figurativos em marcas. Serve para facilitar uma busca de marca.



**Well-Known Trademark** também chamada de *famous trademark*; marca notoriamente conhecida.

**Whereby** equivalente ao "caracterizado pelo fato de que" adotado nas patentes brasileiras; expressão caracterizante que separa o trecho que descreve a inovação do trecho que descreve o estado da técnica nas reivindicações das patentes.

**WIPO** vide: World Intellectual Property Organization

**WIPO Green** plataforma online para se realizar intercâmbio de tecnologias verdes, isto é, tecnologias que promovam soluções a problemas ecológicos.

**Withdrawn Claim** reivindicação que foi removida pelo titular do quadro reivindicatório durante o exame do pedido de patente.

Witness testemunhas.

Word Trademark marca nominativa; compreende

apenas o conjunto de letras que compõem uma marca, sem estilização, cores, tipografia e símbolos.

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

Written Opinion / Written Opinion of the International Preliminary Examining Authority opinião de um examinador do PCT sobre a patenteabilidade de uma determinada invenção. Ver *Patent Cooperation Treaty*.



**35 U.S.C – United States Code** título 35 do Código de Leis dos Estados Unidos – lei de patentes norte-americana

**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 INPL.

### **LISTA DE SIGLAS**

A seguir, a lista de siglas e abreviaturas contempladas neste dicionário.

**ADR -** Alternative Dispute Resolution

**AIA - America Invents Act** 

**AIPLA –** American Intellectual Property Law Association

**BPTO -** Brazilian Patent and Trademark Office

**BRI -** Broadest Reasonable Interpretation

**CAFC** – United States Court of Appeals for the Federal Circuit.

**CFR** - Code of Federal Regulations

**CFR** - Code of Federal Regulations

**CNIPA** – China National Intellectual Property Administration

- **Corp** Corporation
- **CUP -** Convenção da União de Paris
- **DI -** Desenho Industrial
- **EPC** European Patent Convention
- **EPC** European Patent Convention
- **EPO** European Patent Office
- Fed. Cir. Federal Circuit
- **FRAND** Fair Reasonable and Non-Discriminatory
- **GERD –** Gross Domestic Expenditure on Research and Development
- **IDA -** International Depositary Authority
- **IDS –** Information Disclosure Statement
- **INC** Incorporated
- **IPC International Patent Classification**
- **IPO -** Intellectual Property Owners Association
- **IPR -** Inter Partes Review
- **IPRP –** International Preliminary Examination Report
- **ISA -** International Search Authority
- JPO Japanese Patent Office

- **JRA -** Joint Research Agreement
- **LLC** limited liability company
- **MPEP -** Manual of Patent Examination Procedure
- NDA Non Disclosure Agreement
- **OA** Office Action
- **PCT** Patent Cooperation Treaty
- **PDL -** Patent Depository Library
- **PGR -** Post Grant Review
- **POA -** Power of Attorney
- **PPH** Patent Prosecution Highway
- **PTAB** Patent Trial and Appeal Board
- PTO Patent and Trademark Office
- **RCE -** Request for Continued Examination
- **RO -** Receiving Office
- RPI Revista da Propriedade Industrial
- **SEP -** Standard Essential Patents
- **SIR -** Statutory Invention Registration
- **Spec –** Specification
- **ST J -** Superior Tribunal de Justiça

**STF -** Supremo Tribunal Federal

TTAB - Trademark Trial and Appeal Board

**UPC -** Unified Patent Court

**US -** United States

**USC -** United States Code

**USPTO –** United States Patent and Trademark Office

**WIPO - World Intellectual Property Organization** 

### LISTA DE ASSOCIAÇÕES DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL RELEVANTES

A seguir, uma lista de algumas das principais organizações internacionais que atuam na defesa e divulgação do direito da propriedade industrial pelo mundo.

### ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Industrial

Rio de Janeiro, RJ, Brasil abpi.org.br

#### AIPF — Association of IP Firms

Nova York, EUA aipf.com

## AIPLA — American Intellectual Property Law Association

Arlington, Virgínia, EUA aipla.org

### AIPPI — International Association for the Protection of IP

Zurique, Suíça aippi.org

### **APAA** — Asian Patent Attorneys Association

Tóquio, Japão apaaonline.org

### APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual

Lisboa, Portugal apdi.pt

#### **ASIPI** — Inter-American Association of IP

Panamá asipi.org

### ASPI – Associação Paulista de Propriedade Intelectual

São Paulo, sp, Brasil aspi.org.br

### **CIPA - Chartered Institute of Patent Attorneys**

Londres, Reino Unido eipa.org.uk

#### **CIPLA — Conneticut IP Law Association**

New Haven, Connecticut, EUA cipla.net

# **EPI — Institute of Professional Representatives before the European Patent Office**

Munique, Alemanha patentepi.org

### FICPI — International Federation of IP Attorneys

Basileia, Suíça ficpi.org

#### IIPLA — International IP Law Association

San Jose, Califórnia., EUA iipla.org

### INTA — International Trademark Association

Nova York, Eua inta.org

### IPIC — Intellectual Property Institute of Canada

Ottawa, Ontário ipic.ca

### IPO — Intellectual Property Owners Association

Washington, DC, EUA ipo.org

### JPAA — Japan Patent Attorneys Association

Tóquio, Japão jpaa.or.jp/en

### **LES — Licensing Executives Society International**

Washington, DC, EUA lesi.org

### NAPP — National Association of Patent Practitioners

Nova York, NY, EUA napp.org

### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CCIA Computer & Coomunications Industry Association. Patent Progress, 2024. Disponível em: https://www.patent-progress.org.
- DÍAZ, Gerardo. Com. Software Rights: How Patent Law Transformed Software Development In America. Yale University Press: New Heaven And London.
- GIFIS, Steven H. Dictionary Of Legal Terms Third Ed Barrons;
- Glossary Of Legal Terms. Disponível em: Uscourts.Com
- GOLLIN, Michael A. Driving Innovation: Intellectual Property Strategies For A Dynamic World. Cambridge University Press.
- Handbook On Industrial Property Information And Documentation, 2023 WIPO World Intellectual Property Organization.
- IATE, Interactive Terminology For Europe. Disponível em: Https://Iate.Europa.Eu/Home
- Ipwatchdog, Inc. Ipwatchdog, 2024. Disponível em: https://ipwatchdog.com.

- Patent It Yourself De David Pressman NoLo 13ª ed., 2008.
- Patently-O, 2024. Disponível em: https://patentlyo.com.
- PCT Glossary, 2023. WIPO World Intellectual Property Organization.
- ROSENBERG, Morgan D. Patent Application Drafting. 2015 Edition. Lexisnexis IP Law & Strategy Series.
- U.S. Supreme Court Center. JUSTIA U.S. Supreme Court, 2024. Disponível em: https://supreme.justia.com.
- United States Patent And Trademark Office. USPTO, 2024. Disponível em: https://www.uspto.gov.
- UZEDA, Carolina. Ações Torpedo Domésticas, Fórum de Shopping e Abuso de Conexão. *Processo Civil e Propriedade In*dustrial. 2022. Ed Juspodivin.
- WIPO World Intellectual Property Organization. WIPO, 2024. Disponível em: https://www.wipo.int/portal/en/index.html.
- ZUEGE, Austen. Patent Freedom To Operate Searches, Opinions, Techniques And Studies.

### **SOBRE OS AUTORES**

ARI MAGALHÃES é advogado e engenheiro, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em direito em 2017 e pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) em 2010 no curso de engenheira mecânica. Antes de ingressar no curso de engenharia na FAAP, estudou por quatro anos engenharia na universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, e atua há catorze anos com propriedade industrial. É sócio fundador do escritório de advocacia MNIP, criador do blog oconsultorempatentes. com e autor do livro *Manual de Redação de Patentes*.

MARIANA LIMA DI PIETRO é sócia do escritório MNIP, com mais de dez anos de experiência em Propriedade Intelectual (PI). É especialista em diversas áreas, incluindo marcas, direitos autorais, direito digital, proteção de dados e resolução de disputas. Com bacharelado e mestrado em direito pela Universidade de São Paulo (USP), atualmente está cursando doutorado na mesma área. Mariana também é professora e pales-

trante reconhecida, além de autora de diversos artigos acadêmicos. Profissionalmente, trabalhou em grandes escritórios de advocacia e teve papel relevante em centros de arbitragem, incluindo o trabalho como assessora da presidência do CAM-CCBC e como jovem árbitra do CRC-USP.

MAURICIO MALECK é sócio do escritório MNIP desde 2021, com mais de vinte anos de experiência em Propriedade Intelectual (PI). Graduado em direito pela Universidade Cândido Mendes, possui pós-graduação em PI pela PUC-Rio, mestrado em PI pela Queen Mary University of London e especialização na Universidad Complutense de Madrid. Destaca-se na resolução de disputas complexas e consultoria para clientes estrangeiros, com ênfase em evitar litígios. Com experiência internacional e reconhecimento por sua abordagem personalizada, Mauricio é autor de capítulos para o World Trademark Review e já publicou diversos artigos sobre PI no Brasil e no exterior.

**SALOMÃO GIEREMEK** é engenheiro mecânico formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, especialista em patentes e sócio do escritório MNIP. Em sua trajetória profissional, realizou um intercâmbio em um escritório de patentes norte-americano e já participou de diversas ações judiciais como assistente técnico na área de patentes; também escreveu pedidos de patente para dezenas de indústrias e áreas tecnológicas.

MAÍSA SOUZA é bióloga pela Pontifícia Universidade do Paraná (PUC-PR) e pós-graduada em microbiologia clínica pela Universidade Positivo. Atualmente, cursa o último ano em farmácia e bioquímica pela Universidade de São Paulo (USP). Atua na área de Propriedade Intelectual (PI) há sete anos. Esteve durante dois anos na Agência USP de Inovação e quatro anos em escritórios tradicionais como analista de patentes. Atualmente, é líder do time de Life Sciences no MNIP

Todos os autores são membros do escritório MNIP (www.mnip.com.br) e colaboradores do blog oconsultorempatentes.com.



Todos os direitos reservados a MNIP Advogados e oconsultorempatentes.com

ESTA OBRA FOI COMPOSTA EM SCOTCH TEXT E ELZA E IMPRESSA PELA LIS GRÁFICA E EDITORA EM JUNHO DE 2024



este oceano tão complexo e sedutor.

Com 380 verbetes traduzidos para o português, é, sem dúvida, uma obra inédita na literatura nacional.

