



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

oconsultorempatentes.com

10.02.2019

(2ª edição- revisto e atualizado)

Todos os direitos reservados a oconsultorempatentes.com

Fontes - Patentprograss.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.

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

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

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

Application date – data de depósito.

Assignee – titular do documento de patente.

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.

Citations – citações de técnicas anteriores.

Claims – reivindicações.

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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Inventor – inventor.

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

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.

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.

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

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

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

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.

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.

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.

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

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*).

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.

Term of patent — período de vigência da carta patente.

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.

Unfavorable opinion — parecer desfavorável.

United States Court of Appeals for the Federal Circuit — Segunda instância do Sistema jurídico com competência exclusiva de análise 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 como: Argentina, China, França, Rússia, Alemanha e Japão.

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