

Design de Jóias - aspectos legais

Marcelo Goyanes

murta
goyanes
advogados

Direito da Propriedade Intelectual

- o Reconhecimento legal do Estado às criações intelectuais aplicadas à indústria e à arte, como marcas, patentes, software, desenhos industriais, obras artísticas etc.
- o O produto do ato de criação do *designer* de jóias recebe proteção legal pelo direito da propriedade intelectual.

Jóias - Formas de Proteção Legal

- o O segmento joalheiro pode receber proteção legal cumulativa por diversos institutos do direito da propriedade intelectual – **marca, patente, desenho industrial e direito autoral.**
- o A decisão de como registrar determinado aspecto da jóia depende unicamente do que se pretende proteger para garantia da exclusividade.

Marca

- Sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais.
- Podem ser, quanto à sua forma de apresentação, nominativas, mistas, figurativas ou tridimensionais.
- O registro é válido por 10 anos e pode ser prorrogado infinitamente.
- A proteção é nacional, limitada ao país de registro.

Patente

- o Direito de propriedade concedido pelo Estado, por tempo limitado, para exploração exclusiva de invenção ou modelo de utilidade.
- o **Patente de invenção:** criação intelectual técnica aplicada à indústria que reúna os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
- o **Patente de Modelo de Utilidade:** objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

Patente

- As patentes de invenção são válidas por 20 anos; as patentes de modelo de utilidade, por 15 anos, a partir do requerimento.
- O processo administrativo no INPI leva em média 7 anos até a expedição da carta patente.
- A proteção é limitada ao país de registro.

Ex. PATENTE (características técnicas e mecanismos funcionais presentes nas jóias)

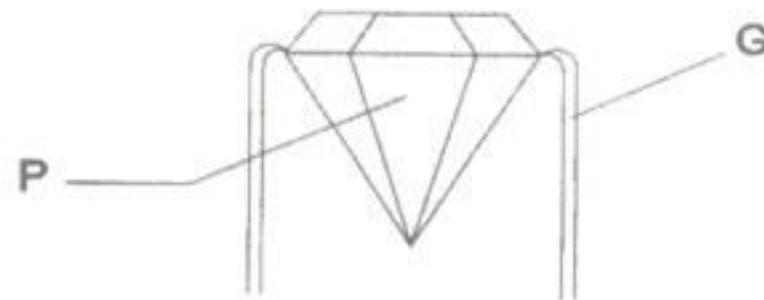
Processo: PI 0203185-0

Data de Depósito: 02/08/2002

Titular: STOREL & FILHOS METAIS LTDA (BR/SP)

Inventor: ROBERTO STOREL

Título: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDRAS (APLICADAS POR CRAVAÇÃO) E COPOS EM JÓIAS



Desenho Industrial

- *“Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”*
- Criações de forma, que confirmam aos produtos um aspecto visual novo e que possam ser fabricadas em série.

Desenho Industrial

- o A proteção é limitada ao país de registro, sendo que o INPI leva em média 6 meses para concedê-lo.
- o O registro é válido por 10 anos, podendo ser prorrogado por mais três períodos sucessivos de 5 anos, totalizando **25 anos**.
- o Período de graça: 180 dias (o designer que divulga sua jóia de qualquer forma tem até 180 dias para apresentá-lo ao INPI para registro como desenho industrial. Findo este prazo, o objeto estará compreendido no estado da técnica/ domínio público, o que compromete seu registro como DI.

Ex. DESENHO INDUSTRIAL - DI 6302022-0

Data de Concessão: 02/09/2003

Titular: H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A. (BR/RJ)

**Inventor: ANDRÉA PAES PEREIRA DE CASTRO, CARLOS JOSELITO
MEN**

Título: CONFIGURAÇÃO APLICADA EM GEMA



Direito Autoral

- *“Criações de espírito, literárias, artísticas ou científicas, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética”;* (...) (Cf. Art. 7º da Lei 9610/98).
- A proteção pelo direito autoral é internacional, válida pela vida do autor mais 70 anos após seu falecimento e advém automaticamente da criação, independentemente de registro.

Direito Autoral

- Ao contrário das marcas, das patentes e do desenho industrial, as obras passíveis de proteção pelos direitos autorais não precisam ser registradas para serem protegidas pelo direito.
- O registro é apenas declaratório e não constitutivo, porque não faz nascer um direito de propriedade, mas apenas declara uma situação preexistente.
- Registro é recomendado como prova de titularidade.

Proteção Mais Adequada

- o Cada objeto guarda detalhes merecedores de apreciação individual.
- o Tecnicamente, a forma mais adequada de se proteger o **design da jóia que será reproduzida em série e comercializada** é por registro de desenho industrial no INPI.
- o Nada impede que se busque **proteção cumulativa:** marca, patente, desenho industrial e direito autoral.

Vantagens do Registro de Desenho Industrial

- (i) fornece meios mais eficazes de coibir a pirataria;
- (ii) certificado de registro do INPI agrega valor ao bem para fins de cessão ou licença;
- (iii) baixos custos envolvidos com o registro e celeridade no INPI; e
- (iv) garante prova para fins de proteção cumulativa pelo direito autoral.

Direitos Garantidos

- Direitos morais e patrimoniais de autor do design;
- Direitos de impedir que terceiros reproduzam ou copiem, indevidamente, o objeto protegido, pelo prazo previsto em lei.

Infração

Teste para avaliar se há infração:

- (i) verificar se o objeto do registro e o produto que supostamente o infringe são semelhantes em sua apresentação geral;
- (ii) comparar o objeto do registro com o que havia no estado da arte de mais semelhante;
- (iii) determinar as principais diferenças entre o objeto do registro e o estado da arte; e
- (iv) verificar se o produto investigado contém as mesmas diferenças.

Se as respostas aos itens (i) e (iv) forem afirmativas, é provável que haja infração.

Medidas Legais Contra Infração

- **Extrajudiciais:** notificação; mediação; acordo.

- **Judiciais:** cíveis e criminais.

Danos emergentes morais e materiais; busca e apreensão; abstenção de uso; multa; detenção.

Criação do Empregado/ Prestador de Serviço: a quem pertence a obra?

- o Pelo Direito Autoral - Lei 9610/98 - Autoria e Titularidade

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.

Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.

Criação do Empregado/ Prestador de Serviço: a quem pertence a obra?

- o Pelo Direito da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)

Pertencem ao Empregador: quando decorrer de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte da natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado. A retribuição do empregado é o próprio salário, salvo disposição em contrário;

Pertencem ao Empregado: as criações desenvolvidas desvinculadas do contrato de trabalho e não decorrentes da utilização de recursos e meios do empregador;

Pertencem a Ambos, em parte iguais: as criações que resultarem de contribuição pessoal do empregado (mesmo desvinculadas de sua função na empresa) e de recursos e meios do empregador.

Aspectos Contratuais

- o **Cláusulas Importantes - Contrato de Licença**
 - a. Preâmbulo (qualificação das partes, dos procuradores, início do prazo de vigência do contrato etc.)
 - b. Considerandas (facultativas, porém úteis)
 - c. Definições
 - d. Objeto da Licença: encerra o objeto do contrato - representações e reservas de direitos, exceções etc., limitação de produtos ou serviços licenciados
 - e. Cláusula de Pagamento: *royalties*, definição da base dos *royalties*, auditoria, correção monetária, prestação de contas, *royalties* mínimos por período, melhor esforço, obrigação de explorar, possibilidade de inflação e deflação etc.

- f. Território
- g. Prazo de validade
- h. Exclusividade (*licença simples ou exclusiva?*)
- i. Necessidade de menção do nome do desenhista na exploração do objeto licenciado
- j. Obrigatoriedade de Exploração – prazo
- k. Cláusula Penal/ Multa
- l. Cláusula de Cooperação em Caso de Violação de Direitos por Terceiros
- m. Cláusula de Arbitramento ou Foro de Eleição
- n. Causas de Extinção das Obrigações/ Rescisão

Recomendações Finais

1. Investir em pesquisa e desenvolvimento; criar formas e produtos originais;
2. Proteger por registro as criações intelectuais;
3. Combater infrações, garantindo a exclusividade e a singularidade do design original.

Muito obrigado!

marcelo.goyanes@murtagoyanes.com.br

**murta
goyanes**
advogados