

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1999

De: Paulo Olinto
Para: Chefe da DICONs

Processo: 819173495
Referência: Pedidos de registro de marcas
Gravame e concessão de garan
tia e Gravame Subordinado

Senhor Chefe da DICONs

G.V.TRADEMARK INVESTMENTS LTD requereu em 15.04.96 pedido de registro da marca GVNy, que a cedeu (transferiu) para GLORIA VENDERBILT TRADEMARK B.V., em 23.10.97, mediante instrumento público de cessão, lavrado em 08.08.97 (fls.37/41), averbado em 27.10.98, RPI 1451.

GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V., através instrumento público, lavrado em 09.08.97 (provavelmente a data correta deveria ter sido 08.08.97), formalizando "acordo de empréstimo", com Gravame e Concessão de Garantia de Marcas e Pedidos Pendentes, em que figura como credor MARINE MIDLAND BANK (MMB), cujos termos e disposições, além dos ônus incidindo sobre as marcas, ficam incorporados como referência, como se constassem na sua integridade no instrumento, tradução que levou o nº 17430-A (fls.54/57).

Em 08.08.97, GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V, tradução 17431-A, concedeu a G.V.TRADEMARK INVESTMENTS LTD. (fls.64/68) Concessão de Garantia de Marcas e Nomes Comerciais e pedidos dos mesmos, com Gravame Subordinado ao Mutuante Senior (MMB).

Face aos contratos acima, a DIRMA/DIMELE solicita que esta PROC indique qual o procedimento a ser adotado na expedição do registro, questionando "SE SERIA O CASO DE PUBLICAR LIMITAÇÃO OU ÔNUS."

Preminarmente, deve-se entender caberiam alguns esclarecimentos que poderão indicar qual a forma adequada que deverá constar no registro a ser expedido, a saber:

I - contrato de cessão de direitos nos pedidos de registro de marcas entre partes: GV TRADEMARK INVESTMENTS LTD (cedente) para GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V.(cessionária), datado de 08.08.97

II - acordo de empréstimo com Gravame e Concessão de Garantia de marcas e nomes comerciais entre GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V. (devedora) e MARINE MIDLAND BANK (credor), datado de 09.08.97

III - acordo de empréstimo com Gravame Subordinado e concessão de garantia de marcas e nomes comerciais entre GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V. e GVTIL, lavrado em 08.08.97.

No processo não consta os atos constitutivos das empresas, tampouco os termos dos contratos dos empréstimos entre GVTIL e GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V. e MMB e GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V., principalmente no que diz respeito a prazo e aos valores pactuados.

De concreto tem-se:

- GVTIL cedeu a GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V. os direitos a pedidos de registro de marca e nomes comerciais mediante acordo de empréstimo por instrumento público lavrado em 08.08.97, que em troca, ato contínuo, na mesma data, permitiu que a cedente, mediante instrumento contratual com cláusula restritiva - gravame subordinado e concessão de garantias de marcas e nomes comerciais - a exploração dos referidos pedidos de registro condicionado à autorização do Mutuante Senior (MMB)

- Estranhamente, o acordo do empréstimo, MMB (credor) e GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V.(devedor), com gravame e concessão de garantias de pedidos de registro de marcas e nomes comerciais, foi lavrado, por instrumento público, em 09.08.97, portanto, posteriormente ao contrato que estabelecia GRAVAME SUBORDINADO, ou seja, a cedente (GVTIL) foi investida em poderes pendentes antes da formalização do contrato de acordo de empréstimo entre partes GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V. e MMB.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

De qualquer forma, esses questionamentos não alterarão a essência da consulta, embora constitua uma das lacunas da Lei ao desobrigar que as partes, quando pessoas jurídicas, não se vêm obrigadas a instruir os pedidos com a documentação completa (estatuto ou contrato social), que permita uma análise mais completa, quando do estudo do processo.

O problema suscitado questiona se no registro deverá constar LIMITAÇÃO OU ÔNUS, tendo em vista os contratos existentes.


O art. 136, da Lei 9279/96, Lei da Propriedade Industrial, no capítulo que trata das anotações, institui em seu inciso II que o INPI fará as anotações de "qualquer limitação ou ônus que recaiam sobre o pedido ou registro."

Na terminologia jurídica, limitação é o fator determinante do limite legal da proporcionalidade aplicável para indicar a extensão do que se pode considerar como exato, ou seja os termos do contrato.

Já ônus (gravame) são as obrigações que incidem sobre determinada coisa.

Assim, é de se crer que só deverá constar a averbação de ônus incidindo sobre a marca GVNY, indicando MARINE MIDLAND BANK (MMB) como primeiro e principal credor, GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V. na qualidade de devedora e GVTIL como cedente e credor subordinado (2º).

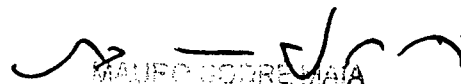
À consideração de V.S^a.


Paulo Olinto

DE ACORDO.

À DIANA.

11.06.12.1999


PAULO CORREIA
Chefe da Divisão de Consultoria
PROCDICONS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

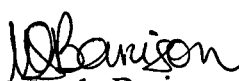
Processo 1280/99

PROC/DICONS, em 19.10.99

Em face as solicitações apontadas na manifestação jurídica de fls. 77, constatamos a efetiva inclusão dos termos e questões recomendadas, a saber:

1. A cláusula vinte, intitulada DA FORMA DE CONTRATAÇÃO, esclarece que o contrato em questão inexige o processo licitatório, baseado no art. 25, *caput*, da Lei nº 8.666/93, acrescendo ao termo anterior a respectiva caracterização contratual, posto que apenas versava sobre a publicação do Contrato em Diário Oficial da União.
2. Em relação a Cláusula Sexta, ocorreu inserção nesta do valor global do contrato no período de 12 meses, pois que esse é o valor real do contrato, e não o valor mensal, como antes estabelecido.
3. Já no que diz respeito a Cláusula Nona, que trata do Título das Penalidades, pode-se aferir que se procedeu a inclusão do limite de 15% (quinze por cento) de multa de mora diária, porcentagem essa calculada com base no valor global da fatura, conforme correção indicada.

É o relatório. *Sub censura.*


Magda Barison
Estagiária - OAB/RJ 98.822-E

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

106

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1999

Processo- 1280/99

Vistos a minuta de contrato de fl. 78/102, submetida a esta Procuradoria, em obediência ao preceito legal inserido no art. 38, parágrafo único, da lei 8666, somos de que, sob o estrito aspecto jurídico, nada mais temos a opor aos seus termos, porquanto conformados estão com o ordenamento vigente.

Entanto, no que se refere à instrução processual, não podemos dizer o mesmo, uma vez que vê-se ausentes, ainda, procedimentos relacionados à verificação do necessário cadastramento da pretensa empresa contratante junto ao SICAF, bem assim como providências outras atinentes ao atendimento do preceitos inserido no art. 26 da predita lei.

É o que se tinha a opinar.

À DIMINF.


Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria
PROC/DICONS