



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

A (in)aplicabilidade da exceção de paródia ao Direito de Marcas

Com enfoque no regime das Marcas de Prestígio

Ana Beatriz Figueiredo Duarte de Almeida Pereira

Mestrado em Direito

Faculdade de Direito | Escola do Porto
2024



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

A (in)aplicabilidade da exceção de paródia ao Direito de Marcas

Com enfoque no regime das Marcas de Prestígio

Ana Beatriz Figueiredo Duarte de Almeida Pereira

Orientação:

Professor Doutor Nuno Sousa e Silva

Mestrado em Direito

Faculdade de Direito | Escola do Porto
2024

Dedicatória

Ao núcleo de pessoas essenciais que me acompanharam neste percurso, que me motivaram a continuar e dar o melhor de mim. É com enorme felicidade e alívio que partilho o fim desta etapa convosco. Vocês sabem quem são.

Epígrafe

"I don't like to gamble, but if there's one thing I'm willing to bet on, it's myself."

Beyoncé

Agradecimentos

Ao Professor Doutor Nuno Sousa e Silva pelo acompanhamento incansável, disponibilidade e meticulosidade no aconselhamento sobre o raciocínio desenvolvido ao longo dissertação.

Resumo

O ato de paródia recorre a um ou vários elementos (como uma obra, um desenho ou modelo ou uma marca) pré-existentes, como fundamento ao comentário social ou político que pretende transmitir, prosseguindo finalidades essencialmente humorísticas, e criando, desta forma, uma nova realidade, com autonomia face à primeira, visando, precisamente, este distanciamento entre ambas para se considerar uma paródia de sucesso.

É à data presente muito manifesta uma forte luta pela salvaguarda da liberdade de expressão, qualquer que seja a perspetiva de que parte (política, religiosa, artística, moral), em detrimento de outros campos da vida em comunidade. Por este motivo, parece conferir-se ao parodiante uma maior margem para a criação e divulgação da sua paródia, enfatizada pelos meios de comunicação social que hoje facilitam este trabalho. O reverso da moeda atinge, principalmente, os titulares dos direitos que poderão ser objeto-enfoque deste comentário sarcástico ou humorístico, que receiam vê-los diminuídos e, em certos casos, prejudicados, pelo que possa resultar da partilha incondicionada desta liberdade de expressão. Em particular, os titulares das marcas de prestígio, enquanto alvos principais de críticas ou apreciações – negativas e positivas – pela sua notoriedade junto do público, pretendem ver acautelada a diluição e eventual degradação do caráter de prestígio do respetivo sinal distintivo.

A amplitude da tutela concedida a estes titulares varia ao longo do globo: os Estados Unidos da América são bastante permissivos da paródia face aos direitos de propriedade industrial, já na Europa, esta afirmação não se poderá fazer com a mesma certeza. Em Portugal não está ainda prevista uma exceção aos direitos dos titulares das marcas de prestígio, condicionando a sua reação a violações dos respetivos sinais decorrentes da paródia, colocando-se a questão de saber se, esta previsão necessitará de ser expressa ou se, por outro lado, resulta de uma interpretação extensiva da legislação vigente.

Concluimos, fundamentando-o devidamente ao longo da presente dissertação, pela aplicabilidade (condicional) da exceção de paródia aos direitos de marca (i.e. de prestígio), embora encaremos com pouca urgência uma consagração expressa e detalhada desta realidade, por resultar da interpretação normativa combinada dos diplomas-chave neste plano: CRP, RMUE e CPI.

Palavras-chave: Paródia, Direito de Marcas, Exceção.

Abstract

The act of parody uses a pre-existing work as a basis for the social or political commentary it intends to convey, pursuing essentially humorous purposes, and thus creating a new reality, with autonomy from the first, aiming precisely at this distance between the two in order to be considered a successful parody.

To this day, there is a strong struggle to safeguard freedom of expression, from whatever perspective (political, religious, artistic, moral), to the detriment of other areas of community life. For this reason, the parodiant seems to be given greater scope to create and disseminate his parody, emphasized by the media that facilitate this work today. The other side of the coin is that the owners of the rights that may be the focus of this sarcastic or humorous commentary fear that they will be diminished and, in some cases, harmed by what may result from the unconditional sharing of this freedom of expression. In particular, the owners of prestigious trademarks, as the main targets of criticism or appreciation - both negative and positive - for their notoriety in the eyes of the public, wish to be protected from the dilution and possible degradation of the prestigious nature of their distinctive sign.

The extent of the protection granted to these owners varies across the globe: the United States of America is quite permissive of parody in relation to industrial property rights, but in Europe this cannot be said with the same certainty. In Portugal, there is still no provision for an exception to the rights of owners of prestigious trademarks, conditioning their reaction to infringements of their signs resulting from parody, and the question arises as to whether this provision needs to be express or whether, on the other hand, it is the result of an extensive interpretation of current legislation.

We conclude, duly substantiating it throughout this dissertation, that the parody exception is applicable to trademark rights (i.e. prestige rights), although we do not see an express and detailed consecration of this reality as urgent, as it results from the combined normative interpretation of the key diplomas in this area: CRP, RMUE and CPI.

Keywords: Parody, Trademark Law, Exception.

Índice

1. Introdução	12
2. Conflitos de Direitos Fundamentais – que problema está em causa?	16
3. Direito de Marcas.....	19
3.1. Marcas de prestígio	20
3.2. Aproveitamento indevido do prestígio.....	23
4. Enquadramento do Direito da Publicidade no plano nacional e a Publicidade Comparativa.....	25
5. A paródia e a Concorrência Desleal.....	28
5.1. Atos de indução em erro	29
5.2. Atos de aproveitamento	30
5.3. Atos de agressão	30
5.4. Atos desleais atípicos.....	31
6. Delimitação dos casos de paródia ao abrigo do Direito de Marcas	31
6.1. A exceção da paródia no Direito de Marcas (UE)	31
6.2. A exceção da paródia no Direito de Marcas (EUA)	36
7. Do propósito comercial da paródia	40
Conclusão.....	42
Bibliografia	44

Lista de Abreviaturas

CDADC – Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos

CDFUE – Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

CEDH – Convenção Europeia dos Direitos do Homem

CP – Código da Publicidade

CPI – Código da Propriedade Industrial

CRP – Constituição da República Portuguesa

DL – Decreto-Lei

EUA – Estados Unidos da América

EUIPO – Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

RMUE – Regulamento da Marca da União Europeia

STJ – Supremo Tribunal de Justiça

TFUE – Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia

UE – União Europeia

1. Introdução

Vivemos numa sociedade de informação em constante mutação, motivada pelo aparecimento de novas tecnologias cujo impacto vem sendo incontestável, em particular, na disseminação rápida e pouco filtrada de ideias. Consequentemente, a manifestação de opiniões, crítica e criatividade, surgem como um exercício livre e natural da tão aclamada liberdade de expressão, cuja tutela está constitucionalmente consagrada a favor dos cidadãos no plano global¹.

Embora conceitos distintos, mas confundíveis, pastiche, caricatura ou paródia, integram este exercício, na medida em que constituem manifestações livres de opinião ou percepções subjetivas, independentemente do seu objeto. De acordo com a sua definição no dicionário de Língua Portuguesa², a “*paródia*”, figura de origem grega, surge como uma “*imitação, reprodução burlesca de qualquer coisa*”. O “*pastiche*”³, como imitação afetada de estilo ou obra existente, e a “*caricatura*”⁴, como tentativa falhada de imitação de pessoa, coisa ou acontecimento, ambos recorrem à imitação de um estilo ou obra já existente para expressar humor, mas não têm como finalidade principal a sátira ou crítica, como a primeira. Para G. Genette⁵, “*enquanto a paródia procede por transformação, (...) mínima, de um texto, o pastiche procede por imitação de um estilo sem qualquer função crítica ou satírica*”.

Acresce que, a nossa sociedade é igualmente caracterizada por um elevado consumo de produtos e serviços, fornecidos por uma diversidade de empresas ou comerciantes que, face à notória concorrência motivada pelas exigências e expectativas dos consumidores, procuram distinguir (e, por vezes, com grande destaque) o seu negócio. As marcas, enquanto sinais distintivos de comércio, visam precisamente diferenciar e referenciar bens ou serviços no mercado, sendo, em certos casos, possível que adquiram tamanha notoriedade junto do público-alvo que gozam de uma proteção alargada face às demais, o que sucede com as denominadas “*marcas de prestígio*”.

Como consequência natural de tal renome, surge a vulnerabilidade a apreciações externas, positivas ou negativas, não só do público-alvo, mas de todo e qualquer consumidor. Estas apreciações poderão ser manifestadas das mais diversas formas, incluindo, através da

¹ Por exemplo, no plano nacional, a sua consagração resulta dos artigos 11º, 37º e 42º da CRP, e a nível comunitário, nos artigos 11º da CDFUE e 2º do TUE.

² (Dicionário Priberam, 2020).

³ Cfr. (Porto Editora, 2022).

⁴ Cfr. (Porto Editora, 2022).

⁵ Cfr. (Ceia, 2018).

paródia, motivo pelo qual a presente dissertação dará exclusiva atenção ao seu impacto nas marcas de prestígio. A verdade é que se, por um lado, uma boa percepção da marca por parte dos consumidores lhe confere maior notoriedade e relevância, intensificando, em princípio, a procura dos seus produtos ou serviços, por outro lado, uma crítica negativa, ainda que com finalidades exclusivamente humorísticas, poderá, por vezes, assumir o efeito oposto ao que estas marcas pretendem: o prejuízo da sua reputação.

É precisamente neste âmbito que surge a nossa discussão. Em que medida o exercício do direito fundamental à liberdade de expressão, especialmente num contexto comercial, poderá sobrepor-se à proteção de uma marca e eventual denegrimiento da sua imagem, apenas por estar constitucionalmente consagrado? Que direitos fundamentais estão em conflito, e de que forma se determina qual deles prevalece?

A jurisprudência nacional não teve ainda grande oportunidade de abordar a questão diretamente e dar uma resposta concreta à nossa pergunta. No entanto, apesar da ausência de regulamentação expressa, o Regulamento da Marca da União Europeia⁶, já adiantou, no Considerando 21, que *“a utilização de uma marca por terceiros para fins de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial”*, afirmação de onde se retira a incontestável relevância da questão e inadiabilidade da sua previsão. Se esta consagração terá de ser expressa para facilitar o processo de decisão aos julgadores ou se, por outro lado, a admissibilidade da paródia de marcas de prestígio resultará de uma interpretação conjugada de vários preceitos, é outra pergunta que se pretende abordar no decurso da discussão.

Acontece que a paródia pode também ser encarada como uma estratégia publicitária de captação da atenção dos consumidores, como é exemplo a campanha recente do IKEA para divulgação dos seus produtos, acompanhada de slogans cínicos sobre os escândalos políticos do Governo Português⁷, ou o caso das campanhas de consciencialização e sensibilização.

Enquanto possível elemento diferenciador para os titulares das marcas, o recurso à paródia poderá levantar questões concorrenciais, caso a publicidade seja utilizada em prejuízo do sinal concorrente. Entramos no âmbito da publicidade comparativa e da concorrência desleal, domínios que merecerão o devido tratamento no decurso da presente dissertação, pela sua grande pertinência e ligação à paródia. Se, embora com uma finalidade artística, o ato de

⁶ Regulamento n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015. Em igual sentido, veja-se o Considerando 27 da Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015.

⁷ Embora, nestas circunstâncias, a paródia não tenha visado uma outra marca, mas apenas uma realidade social.

parodiar recorrer à publicidade para chegar ao público-alvo, parece claro que prossegue uma finalidade económico-comercial, o que poderá condicionar a sua admissibilidade em detrimento da marca visada. Isto porque, como veremos, o propósito comercial/económico é uma grande condicionante para a aceitação da paródia de determinada marca, já que o Direito de Marcas concede proteção aos seus titulares quando a violação tenha ocorrido no decurso das operações comerciais do terceiro⁸.

Assim, a publicidade da paródia (e a própria paródia) deverá respeitar também os princípios gerais impostos pelo Código da Publicidade⁹, nomeadamente, o da licitude, identificabilidade, não poderá ser oculta ou dissimulada e, por fim, deverá corresponder à verdade. Deste modo, colocando-se o cenário de publicidade comparativa da paródia face à marca parodiada, que não obedeça aos ditames do artigo 16º do referido diploma, esta será vedada ao parodiante, devendo obedecer aos requisitos fixados pelo Código e, em particular, da publicidade comparativa¹⁰.

Por outro lado, estando em causa a convivência de marcas possivelmente conflitantes no mesmo mercado, é relevante questionar de que forma este contacto pode constituir concorrência desleal, já que uma paródia pouco criativa poderá criar confusão, desacreditar ou denegrir os produtos e/ou serviços fornecidos pela marca concorrente, facto que, ao abrigo do respetivo regime legal¹¹, poderá resultar na prática de um ilícito civil, contraordenacional e/ou penal. Assim, é necessário perceber onde é traçado o limite entre a manifestação humorística de perspetivas ou críticas como o mero exercício da liberdade de expressão e, no pior extremo, o prejuízo deliberado da marca-alvo.

Para o efeito, antes de passar à respetiva abordagem e para uma melhor compreensão dos contornos do tema, fará sentido uma primeira contextualização do regime geral do Direito da Publicidade e Concorrência Desleal no ordenamento jurídico português.

A presente dissertação começará por desenvolver sobre este concurso de direitos, já que a sua compreensão auxiliará a ponderação ao longo da escrita e, conseqüentemente, a resposta à questão que aqui colocamos.

Posteriormente, será feita uma análise criteriosa do âmbito de tutela jurídica fornecida às Marcas, e em particular, às marcas de prestígio, ao abrigo do Direito de Marcas, pois só assim será possível conceber (ou não) a eventual exceção à proteção no que concerne a paródia.

⁸ Cfr. nº2 do artigo 9º do RMUE e artigo 10º/2 da Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, 16.10.2015.

⁹ Em particular, artigos 6º a 10º.

¹⁰ Cfr. artigo 16º do referido diploma.

¹¹ Artigo 311º do CPI.

Relembra-se que o enfoque será sobre a segunda categoria, enquanto marcas objeto de maior atenção pelos consumidores.

Como veremos, a ponderação dos tribunais vem-se baseando nos elementares critérios de tutela face a violações de terceiros: risco de confusão, degradação do prestígio/reputação e aproveitamento indevido. Destarte, nesta linha de raciocínio, com sustento nos casos jurisprudenciais paradigmáticos, exploraremos o rumo que determinados ordenamentos jurídicos vêm seguindo quanto à dualidade liberdade de expressão/direito de propriedade.

Embora se possam colocar problemas de afetação do caráter prestigioso da marca ou, ainda pior, o parasitismo indevido da sua reputação para autopromoção da paródia, crê-se que, no geral, as paródias enaltecem a própria relevância, negativa ou positiva, da marca que se pretende apreciar. Por outras palavras, é quase sempre certo o ganho de (ainda) maior notoriedade junto do público. A criação de um risco de confusão quanto à proveniência não é o foco principal dos parodiantes: aliás, uma paródia de sucesso será aquela que se distingue da marca ou realidade que pretende comentar. A manifestação de opiniões ou críticas humorísticas pelos parodiantes deverá, assim, ser proporcional aos fins prosseguidos, assegurado o núcleo do direito do titular da marca, protegido ao abrigo dos regimes nacionais e europeu a este propósito.

O Direito de Autor ocupa-se da proteção de obras intelectuais, enquanto “realizações culturais do espírito humano”¹², mais precisamente, do seu resultado, e não do processo de criatividade. A paródia, enquanto perspectiva subjetiva, sarcástica ou humorística, exige imaginação e capacidade crítica para atingir o resultado intelectual ou artístico que pretende. Se, por um lado, este conceito já esteve consagrado no artigo 2º/1, al. n) do CDADC como obra original, atualmente é ponderada a sua inserção no artigo 75º/2, al. g) do mesmo diploma a propósito das utilizações independentes do consentimento do titular. No entanto, a sua uniformização jurídica é de enorme urgência, isto porque, à parte das utilizações pelo parodiante ao abrigo deste preceito, qualquer uso de obra anterior para fins artísticos ou críticos será inadmissível. De todo o modo, a presente discussão não incidirá tanto sobre o estado de arte no Direito de Autor, apesar de ter sido o ponto de partida para a ponderação da paródia como fenómeno transversalmente aceite no ordenamento jurídico.

Em sentido contrário, no Direito de Marcas, apenas o uso juridicamente relevante do sinal distintivo pelo terceiro parodiante – conceito a explicitar adiante - terá acolhimento no regime legal do Direito de Marcas.

¹² (MENEZES LEITÃO, 2018 (p.11)).

Concluiremos com a resposta à questão principal objeto da presente dissertação, saber se o ato de paródia sobre marcas de prestígio será admissível aos olhos da legislação em vigor e de que modo tal permite a convivência jurídica entre o direito à liberdade de expressão, constitucionalmente consagrado, e o direito à propriedade industrial, assegurando o núcleo de cada um.

2. Conflitos de Direitos Fundamentais – que problema está em causa?

Na verdade, o ato de parodiar sempre existiu. Atualmente, é apenas incentivado pela curiosidade, divulgação e conseqüente procura do conteúdo que com a paródia se pretende transmitir. Aliás, basta atender aos famosos casos COCA-COLA¹³, sobre a comercialização indevida de pósteres com o slogan “*Enjoy Cocaine*”, cuja decisão é do ano de 1972, e CAMEL¹⁴, sobre uma campanha antitabagista, cuja decisão é do ano de 2006, para conferir que muitos dos casos de jurisprudência que aqui se vão referir não são tão recentes assim, o que reforça precisamente esta afirmação. Contudo, tal não influenciou necessariamente a respetiva regulamentação expressa, nem no Direito de Autor, e tão pouco no Direito de Marcas, cenário que se crê estar prestes a mudar, atendendo à frequência de litígios que vêm surgindo.

Se, por um lado, os Direitos de Autor estão essencialmente ligados à proteção de criações intelectuais (melhor, da exteriorização destas ideias numa dada expressão), inseridas nos direitos de personalidade e conseqüente defesa dos interesses pessoais dos autores¹⁵, com sustento no direito à liberdade de expressão constitucionalmente consagrado, o Direito de Marcas, por seu turno, ocupa-se da tutela de interesses maioritariamente económicos, ao abrigo do direito exclusivo de proibição que o titular adquire, no campo dos direitos de propriedade.

Ora, o conflito que enfrentamos ocorre, assim, entre o direito fundamental à liberdade de expressão e de informação, consagrado pelos artigos 11º da CDFUE, artigo 10º CEDH, e 37º e 42º da CRP, e o direito fundamental à propriedade intelectual, prevista no artigo 17º/2 da CDFUE.

O direito à liberdade de expressão está previsto no plano constitucional desde 1976, enquanto pilar essencial ao funcionamento da sociedade e próprio desenvolvimento de cada indivíduo¹⁶. Na verdade, legitima o conjunto de condutas que os seres humanos vêm adotando

¹³ Cfr. Coca-Cola Company V. Gemini Rising, Inc. (1972), F. Supp. 1183.

¹⁴ Cfr. Ac. Do Cour d’Apel de Paris, 22.05.2002 e Ac. Do Cour de Cassation, 2ª Câmara Civil, 19.10.2006.

¹⁵ Cfr. Artigo 1º/1 e 2 do CDADC.

¹⁶ (Oliveira, 2022 (p.58)).

em ambiente de convivência social, política e/ou artística, por exemplo, através da livre manifestação de opiniões, de debate, por escrito, i.e., através das redes sociais, ou do exercício de protesto. A respetiva consagração constitucional não consta apenas do campo dos direitos, liberdades e garantias, mas surge igualmente como “pluralismo de expressão”, um dos grandes pilares ao Estado de Direito democrático em que vivemos, conforme consta do próprio artigo 2º da CRP.

Embora de extrema importância, não é um direito absoluto, estando o seu exercício sujeito a limites. É precisamente neste sentido que regula o nº2 do artigo 10º da CEDH, defendendo que *“o exercício desta liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a protecção da saúde ou da moral, a protecção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a imparcialidade do poder judicial”*.

A rápida difusão de ideias ou opiniões, negativas e positivas, vem acentuando o dualismo liberdade de expressão/protecção da reputação, cujo divisão nem sempre é fácil de estabelecer. Isto porque, a liberdade de expressão não abrange apenas as manifestações subjetivas favoráveis ou inofensivas, mas também as que desagradem ou inquietem os respetivos alvos, bem como o próprio modo de expressão¹⁷.

Foi entendimento do STJ que as exceções previstas no nº2 do referido artigo 10º devem ser interpretadas de forma restrita, recusando uma prioridade pré-existente de um direito perante o outro, mas antes um juízo de prognose por parte do julgador, atendendo às circunstâncias do caso, interesses em confronto, etc. Aliás, referiu que, qualquer crítica ou expressão de opinião ligados à exposição pública ou a temas de relevância social estará coberta pela liberdade de expressão, ainda que com um cariz depreciativo, sarcástico ou mordaz¹⁸.

Havendo colisão de direitos iguais ou da mesma espécie, devem os titulares ceder na medida do necessário para que todos produzam igualmente o seu efeito, sem maior detrimento para qualquer das partes. Já se os direitos forem desiguais ou de espécie diferente, prevalece o que deva considerar-se superior¹⁹.

¹⁷ Cfr. Ac. STJ, 30.06.2011, Proc. 1272/04.7TBBC.L.G1.S1.

¹⁸ Ac. STJ, 13.07.2017, Proc. 3017/11.6TBSTR.E1.S1.

¹⁹ Art. 335º CC.

Se, em princípio, a tolerância do julgador face a críticas sobre figuras públicas é maior, por força da vulnerabilidade e exposição mediática a que estão sujeitas, então cremos que o mesmo se poderá dizer, em certa medida, face às marcas de prestígio. Atendendo a que o presente conflito surge entre o direito à liberdade de expressão e o direito de propriedade intelectual, num raciocínio de concordância prática, salvaguardado o princípio da proporcionalidade²⁰ e alcançado o fim que o exercício pretende prosseguir, compreende-se que o último direito deva ceder²¹.

Passando à perspetiva dos Direitos de Autor, e com sustento nas Diretivas 2001/29/CE²² e nº 2019/790²³, a paródia, enquanto crítica ou opinião humorística, surge como possível exceção ao Direito de Reprodução e Direito de Comunicação de Obras ao Público, a consagrar (facultativamente) pelos Estados-Membros²⁴. Atualmente, e como se pôde introduzir, é concebida a hipótese de a inserir ao abrigo das “Utilizações Livres”²⁵, dispensando-se o consentimento do titular. Menezes Leitão²⁶ recorda que, a este propósito, só existirá paródia quando se verificar uma criação original que ultrapasse a mera reprodução de uma obra, caso contrário, já carecerá de autorização do titular para ser utilizada pois carece da mencionada liberdade.

Para o que agora releva, relembra-se apenas que a paródia se inspira numa obra precedente como fundamento de determinado comentário social ou político e com finalidades habitualmente humorísticas²⁷. Poderá revestir uma natureza escrita, musical, cinematográfica²⁸, digital, etc.

Tal como introduzido, e como veremos adiante, são várias as decisões jurisprudenciais que sacrificam a proteção da marca-alvo em prol da livre manifestação de ideias sociais ou políticas. A verdade é que, inexistindo a prossecução de uma finalidade económica, ou seja, quando o uso do sinal distintivo ocorrer no domínio privado, o problema não se coloca.

Por outro lado, pode acontecer que não se conceba um cenário de violação do direito de propriedade do titular da marca, ainda que o parodiante retire proveitos económicos da paródia

²⁰ Art. 18º/2 CRP.

²¹ Ac. STJ, *idem*..

²² Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 22.05.2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação.

²³ Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 17.04.2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as Diretivas (UE) 96/9/CE e 2001/29/CE.

²⁴ Cfr. artigos 2º e 3º da Diretiva e artigo 68º do CDADC.

²⁵ Cfr. Artigo 75º do CDADC.

²⁶ (MENEZES LEITÃO, 2018 (p.93))

²⁷ (MENEZES LEITÃO, 2018 (p.93))

²⁸ Tome-se o exemplo da saga “Scary Movie”, estreada no ano 2000, e dedicada à paródia dos típicos filmes de terror e/ou suspense.

realizada. É o que se verifica quando não existe qualquer risco de confusão, degradação ou aproveitamento, conceitos desenvolvidos imediatamente de seguida.

Adianta-se que, será erróneo atribuir ao direito de propriedade industrial (i.e. direito de marca) uma supremacia injustificada sobre o direito à liberdade de expressão, atendendo a que ambos são direitos fundamentais, cuja limitação deverá ser devida e concretamente ponderada, nos termos *supra* desenvolvidos.

3. Direito de Marcas

Da conjugação sumária dos artigos 208º do CPI e 4º do RMUE, resulta que uma marca é um sinal com capacidade distintiva e suscetibilidade de representação gráfica. Enquanto sinais distintivos de comércio, as marcas visam a identificação de produtos ou serviços no mercado, distinguindo-os de outros produtos ou serviços do mesmo género, e fornecendo aos consumidores informação útil para a tomada das suas opções.

No entanto, embora a sua função principal seja, efetivamente, distintiva, é consensual o desempenho de uma função indicadora de origem e qualidade do produto, tal como, em terceiro lugar, de uma função publicitária²⁹. A verdade é que, as marcas já não representam somente o produto ou serviço que pretendem comercializar. Seja, por exemplo, através das campanhas de marketing que desenvolvem com vista a promover o objeto de venda, seja por força de eventuais mensagens que pretendam transmitir ao público, as marcas vêm estabelecendo uma ponte comunicativa com os consumidores, dando a conhecer, não apenas o produto ou serviço, mas as suas características, funcionalidades, qualidade, aspetos distintivos, ou até a sensação de exclusividade e reputação da própria marca para cativar novos consumidores³⁰.

A tutela destas funções “secundárias” foi confirmada pela jurisprudência europeia, em particular, no acórdão L’OREAL³¹ e INTERFLORA³², em que o Tribunal entendeu ser de lhes conceder proteção ao abrigo do Direito de Marcas dando uma excelente notícia aos titulares face a violações do sinal distintivo, sendo o âmbito de proteção pouco demarcado.

O direito de marca não confere ao titular o direito de a utilizar, mas antes um exclusivo de proibição, exercido contra terceiros que utilizem um sinal idêntico ou semelhante à marca em questão. Entenda-se que, embora fundamental, este direito não é absoluto, isto é, não

²⁹ cfr. Ac. TRL, 26.11.2009, Proc. 33/06.3TYLSB.L1-6.

³⁰ (García-Pérez, 2023 (p.1025))

³¹ C-487/07, *L’Oreal V Bellure* (EU:C:2009:378).

³² C-323/09, *Interflora Inc.* (EU:C:2011:604).

permite ao titular a proibição de todo e qualquer uso do sinal³³. Apenas se poderá opor ao respetivo uso quando este ocorra na vida comercial e se verifique a referida similitude ou dupla-identidade³⁴ (quando o uso da marca por terceiro é realizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca anterior está registada³⁵)³⁶.

Ressalva-se a predominância do princípio da especialidade nesta matéria, de acordo com o qual o âmbito de proteção é condicionado aos produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais foi registada (Art. 207º CPI). A este propósito, Pedro Sousa e Silva³⁷ desenvolve que, o exclusivo de proteção apenas será reconhecido ao titular quanto aos produtos ou serviços que estejam numa maior ou menor relação de concorrência com os produtos ou serviços a que a marca registada se destina, tutelando-se a função indicativa de proveniência da marca. Se não existir competição entre dois utilizadores de uma mesma marca, pelo facto de ambicionarem clientelas distintas, nada haverá a proibir e, conseqüentemente, a proteger, ao abrigo deste regime.

Já na delimitação da afinidade entre produtos e serviços, o autor atribui importância à convivência no mesmo “mercado relevante”, exigindo que, entre aqueles que são oferecidos ao público, se verifique um “*grau mínimo de elasticidade cruzada de procura*”³⁸.

De todo o modo, para se conceber a violação do direito de marca, é exigível, naturalmente, que o uso do sinal pelo terceiro ocorra sem o consentimento do titular e no decurso das operações comerciais. Ou seja, pretende-se abranger uma utilização com finalidade comercial e económica, ponto relevante para a discussão³⁹ do nosso tema.

3.1. Marcas de prestígio

Se, por um lado, quanto às marcas “comuns”, se exige a semelhança ou identidade dos bens ou serviços prestados, quanto às marcas de prestígio, este critério já não se aplica, concedendo-se uma proteção alargada aos titulares, mediante a verificação de certos requisitos ligados à prevenção da diluição, degradação ou parasitismo, além da implícita salvaguarda do risco de confusão⁴⁰. Neste campo, a preocupação primordial é o desempenho da função

³³ (P. S. e SILVA, 2019)

³⁴ (García-Pérez, 2023)

³⁵ C-323/09, *Interflora Inc.*, *idem*...

³⁶ À parte destes requisitos, tem sido dado um enfoque particular ao prejuízo das funções da marca como fator de ponderação da violação.

³⁷ (SILVA, 1997 (p.393))

³⁸ (SILVA, 1997 (p.397))

³⁹ Neste sentido, (Bohaczewski, 2020 (p.858))

⁴⁰ cfr. Artigo 242º/1 CPI.

publicitária da marca e o seu valor comercial perante o público, não tanto a proteção da indicação de proveniência⁴¹. Exige-se, de todo o modo, que a marca obedeça a duas exigências concretas para que lhe seja atribuído o caráter prestigioso: 1) gozar de especial notoriedade e 2) de especial atração e/ou satisfação junto dos consumidores, não se exigindo que estes requisitos se verifiquem no plano internacional. O segundo pressuposto não se refere à notável qualidade dos produtos ou serviços, mas do particular significado (positivo) que a marca assume junto do público-alvo e, portanto, da grande capacidade distintiva que apresenta⁴².

Tal como introduzido, este domínio assume particular relevância e gozará de maior enfoque nesta discussão, na medida em que são as marcas de prestígio as mais atingidas pelo ato de paródia, precisamente, pelo renome junto do público-alvo e, portanto, elevada exposição a críticas sociais com base nos valores que defende ou reputação que preza.

Esta realidade representa uma exceção ao referido princípio da especialidade, porquanto o elevado grau de notoriedade⁴³, renome excecional e reputação, implicam que sejam conhecidas além do conjunto de consumidores a que os seus produtos ou serviços se destinam, como é o exemplo das marcas Rolex, Chanel, Ralph Lauren, Louis Vuitton.

Neste sentido, para que o titular goze de proteção ao abrigo do regime legal do CPI ou do RMUE, basta a mera utilização do sinal distintivo, ainda que dissemelhante, quando crie no consumidor final a ideia de que a proveniência é idêntica. Aliás, de entre os vários motivos relativos de recusa do registo de uma marca apresentados pelo artigo 8º do RMUE, releva aqui o nº5, segundo o qual “o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior é rejeitado, independentemente de essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca da UE anterior, esta goze de prestígio (..), e sempre que a utilização injustificada da marca para a qual foi pedido o registo tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe cause prejuízo”.

⁴¹ (P. S. e SILVA, 1997)

⁴² (GONÇALVES, 2017 (p.278 e 279))

⁴³ Não que aqui assumo impacto substancial, no entanto, cumpre referir que existe distinção entre “marca notória” e “marca de prestígio”, conforme desenvolvido pelo TRL, no Ac. 16.07.2009, Proc.nº 1.33/05.5TYSB-8, afirmando: “Marca notória é a marca que adquiriu um tal nome que se tornou geralmente conhecido por todos aqueles produtores, comerciantes ou eventuais consumidores que estão em contacto com o produto; a notoriedade agrava o risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do público uma lembrança certa, persistente (..) Marca de grande prestígio, marca célebre ou ainda marca famosa é aquela que goza de excepcional grau de notoriedade no conjunto da população do país e de excepcional capacidade atração e/ou satisfação junto dos consumidores, designadamente pela sua especial qualidade ou excelência”; e, ainda, pelo mesmo tribunal, no Ac. 24.02.22, Proc. Nº 170/21.4YHLSB.L1-PICRS, “A classificação de uma marca como notória apela a um critério de avaliação quantitativo, enquanto que a classificação de uma marca como marca de prestígio apela preferencialmente a um critério de avaliação qualitativo”.

A violação contemplada pelo preceito presume um certo grau de semelhança entre a marca de prestígio e a comum, que provoque no público-alvo uma associação, embora não se exija que haja um verdadeiro risco de confusão⁴⁴.

Dizendo o risco de associação respeito a todo o tipo de ligação mental nos consumidores, basta a mera evocação da marca anterior⁴⁵. O TJUE esclareceu, no acórdão SABEL/PUMA⁴⁶, que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance.

Note-se que, quanto ao carácter distintivo, entendeu o Tribunal que a percepção das marcas pelo consumidor médio do produto ou serviço é essencial na apreciação do risco de confusão, ressalvando, contudo, que a captação pelo público varia no tempo, “particularmente em função da atitude dos restantes fornecedores de produtos ou serviços no mesmo mercado, afetando o seu poder diferenciador”⁴⁷.

Contudo, a existência de uma associação entre as marcas em conflito não basta para se verificar a violação, exigindo-se, em segundo lugar, a existência de prestígio da marca anterior e, de igual modo, o risco de que a utilização injustificada da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-la. Recordou o Tribunal que o prestígio da marca permite ao titular não ter de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual à marca, bastando que prove a existência de elementos que concluam um risco sério de que a violação se produza no futuro⁴⁸. Note-se que, conforme já defendido pelo mesmo⁴⁹, sempre que o renome de uma marca estiver demonstrado, deixa de ter pertinência a prova do seu carácter distintivo para se considerar que esta o possui.

Sendo a finalidade do direito exclusivo de marca a proibição do seu uso indevido por terceiro e consequente perda do prestígio, o seu exercício deverá reservar-se aos casos em que a utilização do sinal é, de facto, prejudicial às funções da marca: não só à função principal distintiva de indicação de proveniência, mas também à garantia de qualidade do produto, comunicação, investimento ou publicidade⁵⁰.

Da leitura do preceito, concluem-se três causas essenciais de proteção: o prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior, o prejuízo causado ao prestígio dessa marca e, em

⁴⁴ Cfr. C-408/01, *Adidas Salomon v. Adidas Benelux*, p. 31 (EU:C:2003:582).

⁴⁵ Cfr. C-375/97, *General Motors*, p. 23 (EU:C:1999:408).

⁴⁶ C-251/95, p.6 e 24 (EU:C:1997:528).

⁴⁷ C-145/05, *Levi Strauss*, conclusões do Advogado-Geral, p. 23, (EU:C:2006:264); *Sabel v. Puma* (p. 23).

⁴⁸ C-252/07, *Intel Corporation*, p. 38 (EU:C:2008:655).

⁴⁹ T-629/16, *Shoe Branding Europe v EUIPO, Adidas*, p. 135 (EU:T:2018:108).

⁵⁰ C-661/11, *Martin Y Paz Diffusion* (EU:C:2013:577).

terceiro, o partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da referida marca⁵¹. Aliás, exige-se que a violação se tenha verificado no decurso das operações comerciais porque uma marca de prestígio explorada no âmbito de uma utilização privada não vê condicionado o exercício das suas funções principais⁵². De igual modo, exige-se ainda um comportamento ativo e um domínio, direto ou indireto, do ato que constitui o uso indevido⁵³.

A diluição constitui o principal fundamento da proteção alargada das marcas de prestígio. No entanto, na discussão em apreço, crê-se que o risco de diluição ou de confusão não serão as maiores ameaças. Isto porque, a paródia não visa criar uma ilusão quanto à proveniência do produto nos consumidores. Tome-se o exemplo paradigmático das *t-shirts* estampadas com slogans sarcásticos/humorísticos, ou os brinquedos de animais criados com referência a marcas de luxo: não se pretende que o consumidor médio⁵⁴ confunda a *t-shirt* ou o brinquedo como sendo produzida pela própria marca. Contudo, já será pertinente questionar se tal não enfraquece o prestígio da marca ou, por outro lado, se não existirá um aproveitamento indevido da reputação da marca para sucesso da paródia.

3.2. Aproveitamento indevido do prestígio

O legislador pretendeu evitar a “usurpação de notoriedade”⁵⁵ das marcas de prestígio pelas marcas “comuns” que, por vezes, se aproveitam indevidamente da sua reputação ou renome para a promoção dos próprios produtos (Cfr. Artigo 235º CPI)⁵⁶. De acordo com o TJUE, numa leitura conjugada dos acórdãos L’OREAL⁵⁷ e INTERFLORA⁵⁸, o uso indevido da marca anterior pela marca comum deverá ter, pelo menos, uma de três consequências: *a) o benefício parasitário (parasitismo); b) o prejuízo que daí resulte para o prestígio da marca (degradação); ou, c) o prejuízo causado ao carácter distintivo (diluição)*⁵⁹.

A título elucidativo, comecemos pelo final. O risco de diluição traduz o ofuscamento da marca quando esta deixa de conseguir identificar os produtos ou serviços para os quais está

⁵¹ C-252/07, *Intel Corporation*, p. 27 a 32 (EU:C:2008:655); C-603/14P, *El Corte Inglés v. OHIMA*, p. 38 (EU:C:2015:807).

⁵² (Bohaczewski, 2020 (p.858)); e C-206/01, *Arsenal Football Club*, p. 40 (EU:C:2002:651).

⁵³ C-179/15, *Daimler AG*, p.39 e 40 (EU:C:2016:134).

⁵⁴ De acordo com o TRL, no AC. 16/07/2009, Proc. 436/06.3TYLSB.L1-8 (Relator Ilídio Sacarrão Martins): “Para definir o consumidor médio, importa ter em conta entre outros factores, o produto ou produtos em questão, bem como a condição social e a cultura do público a que esses produtos são destinados.”

⁵⁵ (P. S. e SILVA, 2019 (p.301)).

⁵⁶ (SILVA, 2019 (p.302)).

⁵⁷ C-487/07, *L’Oréal and Others*, p.38 a 42 (EU:C:2009:378).

⁵⁸ Cfr. *Interflora Inc.*, p. 72 a 77 (EU:C:2011:604).

⁵⁹ (P. S. e SILVA, 2019 (p.313)).

registada, pelo facto de o uso desse sinal, ou de sinal semelhante, por terceiro, gerar um enfraquecimento da sua capacidade distintiva junto do público-alvo e, conseqüentemente, da associação imediata com a respetiva origem⁶⁰.

Por outro lado, a degradação implica a diminuição da habilidade de atração da marca, perdendo o carácter aprazível ou desejável aos olhos dos consumidores. Segundo o Tribunal, no acórdão L'OREAL⁶¹, “*o risco deste prejuízo pode resultar, nomeadamente, de os produtos ou serviços oferecidos pelo terceiro possuírem uma característica ou uma qualidade suscetíveis de exercer uma influência negativa na imagem da marca*”.

Nas palavras de Pedro Sousa e Silva, o proveito indevidamente retirado do carácter distintivo ou do renome da marca de prestígio, também designado por “parasitismo” ou de “*free-riding*”, está habitualmente relacionado com a utilização de produtos que, pela sua natureza ou características, poderão propositadamente associar-se aos produtos da marca de prestígio, gerando uma confusão quanto à proveniência. Ainda que o uso por terceiro de uma marca de renome não vise retirar partido indevido do prestígio desta, ou não haja risco de a lesar, havendo benefício do parasitário, será legítima a reação do titular⁶².

Este conceito é cuidadosamente desenvolvido nos acórdãos ADIDAS⁶³ e L'OREAL⁶⁴, abrangendo as situações em que, através do recurso pela marca “comum” à imagem da marca de renome ou das características afetas aos produtos que esta comercializa, para os produtos ou serviços para os quais pretende o respetivo registo, há uma “exploração manifesta na esteira da marca de prestígio”. Não se exigindo a identidade dos produtos ou serviços, quando o terceiro se aproveitar da capacidade de atração ou reputação da marca de prestígio junto do público-alvo para enaltecer o próprio negócio, sem para isso ter de despender esforços financeiros e publicitários, este benefício é indevida e ilicitamente prosseguido.

A título de curiosidade, releva referir que, a proteção alargada atribuída às marcas de prestígio é alvo de exceções que admitem ao terceiro a utilização de marca idêntica ou semelhante à marca de prestígio (Art. 320º, al. h) CPI e art. 9º/2, c) RMUE). Falamos das situações de justo motivo, marcadas pela boa-fé daquele que tiver adotado ou registado a mesma marca em momento anterior àquele em que a marca de renome adquiriu o prestígio, ou dos casos em que o registo tenha sido posterior ao da marca anterior, mas numa fase em que

⁶⁰ C-487/07, *L'Oréal and Others*, p.39 (EU:C:2009:378).

⁶¹ *Idem...* (p. 40).

⁶² *Idem..* (p. 43)

⁶³ T-629/16, *Shoe Branding Europe v EUIPO, Adidas*, p. 43 e 44 (EU:T:2018:108).

⁶⁴ C-487/07, *L'Oréal and Others*, p.41 e 49 (EU:C:2009:378).

esta não tinha ainda a reputação e notoriedade para dispor deste regime⁶⁵. Nestas circunstâncias, o titular da marca de renome terá de tolerar a utilização de marca idêntica ou semelhante à sua por terceiro, não podendo opor-se⁶⁶.

Creemos que a paródia não se insere neste regime, pois parte de uma realidade já existente, sendo esta realidade, *in casu*, as marcas de prestígio, que já gozam de reconhecimento junto do público (garantindo, assim, o sucesso da paródia). Ora, só pelo facto de já existir prestígio da marca aquando da paródia, exclui imediatamente a segunda parte do regime legal (al. h)). Por outro lado, precisamente porque necessita de uma referência, igualmente não se concebe que tenha adotado ou registado a mesma marca, de boa-fé, antes do registo da marca de prestígio. Reconhece-se que a nossa posição poderá dever-se à própria construção da norma, que nos parece limitativa desta abrangência. De qualquer modo, encaramos com hesitação que justifique uma atuação ao abrigo da liberdade de expressão nas circunstâncias aqui controvertidas.

4. Enquadramento do Direito da Publicidade no plano nacional e a Publicidade Comparativa

A publicidade, enquanto meio de comunicação e *marketing*, desempenha um papel fulcral na comunicação com o consumidor, desempenhando uma finalidade essencialmente persuasiva, com vista a promover a aquisição dos produtos da marca, ou até expositiva dos próprios valores.

Juridicamente falando, em Portugal, este fenómeno está regulado no Código da Publicidade (CP) que, no seu artigo 3º/1, apresenta uma definição do conceito, enquanto “qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo directo ou indirecto de: a) Promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços; b) Promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições.”

Tal como já referido, embora a título introdutório, a publicidade deverá obedecer a um conjunto de princípios⁶⁷, entre eles, o da licitude⁶⁸ (não podendo ofender valores, princípios ou

⁶⁵ (SILVA, 2019 (p.317)).

⁶⁶ A concretização deste conceito foi objeto de ponderação pelo Tribunal no C-65/12, Ac. Redbull, p. 27 a 33 (EU:C:2014:49).

⁶⁷ (AMORIM, 2017)

⁶⁸ Art. 7º, 8º, 10º e 12º, CP.

instituições constitucionais), identificabilidade (deve ser identificada como tal na sua difusão), veracidade (não poderá deturpar factos) e respeito pelos direitos do consumidor⁶⁹.

No que releva à discussão, em linha com a tutela da diluição das marcas e do aproveitamento indevido do respetivo prestígio, surge a preocupação do recurso à publicidade para autopromoção da paródia, quando esta seja comparativa, ou seja, quando identifique, explícita ou implicitamente, uma marca ou os bens ou serviços por si oferecidos⁷⁰.

Sucintamente, a publicidade comparativa é um ramo da publicidade, cuja função é igualmente a promoção de produtos ou serviços junto dos consumidores, embora através do enaltecimento de uma marca em relação aos concorrentes, por intermédio do confronto de determinadas características⁷¹. Por outras palavras, assenta na relação de concorrência entre profissionais, aferida em função da presumível expectativa do consumidor médio⁷².

Este conceito não é recente, basta recordar a competição comercial Pepsi/Coca-Cola, desde os anos 90, marcada por anúncios publicitários inacabáveis de uma marca com referência à outra, muitas das vezes, a título de paródia⁷³, assim como, no setor automóvel, a rivalidade entre as marcas BMW e Audi, acentuada por guerras publicitárias.

Quererá isto dizer que, nestas circunstâncias, a paródia deverá obedecer aos princípios supra enunciados⁷⁴, bem como ao próprio regime da publicidade comparativa, previsto no artigo 16º. Deste modo, a publicidade comparativa no âmbito de uma paródia poderá ser lícita, desde que⁷⁵ não gere confusão sobre a proveniência do produto ou serviço (al. d) e h)), não degrada a reputação ou prestígio da marca (al. e), e não retire proveito indevido do renome da marca (al. g)).

Contrariamente ao que sucede nos EUA, flexível e liberal quanto às práticas comerciais publicitárias, no plano europeu, a postura vem-se modelando pelos critérios supra desenvolvidos⁷⁶. Se, no primeiro caso, a publicidade realizada pela marca Audi, referindo qualidades de outras marcas do setor automóvel (i.e. Alfa Romeo, Mercedes, BMW) e defendendo superá-las, não foi encarada como concorrência desleal, no plano português, crê-se que o entendimento não seria o mesmo, ao abrigo da alínea e) do artigo 16º.

⁶⁹ Art. 6º.

⁷⁰ Art. 16º/1.

⁷¹ (MAYER, 2020 (p.60))

⁷² (AMORIM, 2017)

⁷³ (LOURO, 2018 (p.139))

⁷⁴ (LOURO, 2018 (p.137))

⁷⁵ Cfr. Nº2, artigo 16º CP.

⁷⁶ (N. de A. S. e SILVA, 2020 (p. 137 e 138)).

Apesar de generalizadamente permissiva da paródia face ao direito de marca, o recurso à publicidade comparativa parece condicionar esta “boa vontade” do julgador. Tome-se o exemplo português de paródia da marca ZON pela concorrente MEO (em particular, grupo de comédia “*Gato Fedorento*”)⁷⁷. O Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial (ICAP) decidiu a favor da marca parodiada, pois apesar do carácter humorístico da publicidade, o renome de que estes comediantes gozavam junto do público tornaria inevitáveis as repercussões negativas na respetiva reputação e ordenou, portanto, a suspensão da publicidade.

Damos aqui particular ênfase à publicidade comparativa, porque a paródia sustenta-se numa marca já existente como fundamento à ideia ou postura humorística que pretende transmitir – faz uma comparação. Mas será a paródia sempre publicidade comparativa?

Parece-nos difícil que, no caso GREENPEACE, se possa defender a paródia como publicidade comparativa, já que visava apenas a proteção de interesses de saúde pública e ambientais e, portanto, não teria enquadramento no regime legal apresentado. É possível que a ausência de finalidade económica contribua igualmente para esta afirmação, pois, como vimos, a publicidade servirá sempre de auxílio na projeção de certa atividade económica ao público consumidor. Claro que, como veremos, pode a paródia basear-se numa marca de prestígio e comercializar o respetivo produto-paródia, prosseguindo uma finalidade comercial (paradigmático exemplo das *t-shirts*), sem que recorra à publicidade e, portanto, não entre para a ponderação feita no presente capítulo.

Quanto à abrangência do anúncio comparativo neste quadro legal, exige-se que este seja alvo de uma apreciação individual, aferindo se os produtos pertencem ou não à mesma categoria, se servirão ou não os mesmos interesses⁷⁸.

Cumprir referir que, a admissibilidade – condicional (art. 16º/2) - deste instituto, encontra sustento na liberdade de expressão e informação (art. 37º CRP) e na livre iniciativa económica privada dos anunciantes (art. 61º CRP), numa *ratio* de proteção dos consumidores⁷⁹.

De todo o modo, cremos que a resposta à pergunta colocada no parágrafo anterior é negativa, sob pena de se generalizar sem fundamento.

⁷⁷ Proc. nº 21J/2010, Zon TV Cabo Portugal v. PT Comunicações; e (LOURO, 2018 (p.140)).

⁷⁸ (AMORIM, 2017 (p.244)).

⁷⁹ (AMORIM, 2017 (p. 239 a 241)).

5. A paródia e a Concorrência Desleal

De acordo com a concepção objetivista predominante no nosso ordenamento jurídico, ao contrário da Propriedade Industrial, que atribui aos titulares de marca direitos subjetivos e exclusivos de proibição, a concorrência desleal foca-se na sanção de condutas abusivas (concretas e atuais)⁸⁰ decorrente da violação de um “dever geral de conduta”⁸¹. Note-se que esta tutela visa a proteção dos concorrentes e não dos consumidores, para os quais já existe a Lei da Defesa do Consumidor⁸² e o Regime das Práticas Comerciais Desleais⁸³. Por outro lado, não trata da defesa da própria concorrência, já objeto de regulamentação pelo Regime Jurídico da Concorrência⁸⁴ (art. 101º a 109º do TFUE), ou das restrições à concorrência, ocupando-se antes da regulação de um excesso de liberdade de concorrência no mercado⁸⁵.

Assim, o artigo 311º do CPI considera concorrência desleal todo o ato (doloso) de concorrência contrário às normas e usos honestos⁸⁶ de qualquer ramo de atividade económica⁸⁷, apresentando, a título meramente exemplificativo, um elenco de comportamentos nas alíneas a) a f) – os designados atos típicos. Além deste conjunto, existem atos desleais que não gozam de consagração expressa – “atos atípicos” – que merecerão igualmente atenção na presente dissertação. Dito de forma simplificada por Nuno Sousa e Silva, este é o instituto que, visando limitar os excessos dos concorrentes, reprime os comportamentos considerados contrários às normas e usos honestos da atividade económica em causa⁸⁸.

Como é claro, embora se fale em “qualquer” ramo de atividade, pressupõe-se uma relação de concorrência entre as marcas⁸⁹, isto é, a convivência no mesmo *mercado relevante*, destinando-se à satisfação quase idêntica dos mesmos produtos ou serviços aos olhos do consumidor. Na maioria dos casos, o ato desleal visa a ocupação de um lugar mais favorável no mercado, em prejuízo de outras marcas concorrentes, concretizando-se na disputa concreta da mesma clientela⁹⁰, desvio de trabalhadores, boicote ou afirmações de degradação.

⁸⁰ (GONÇALVES, 2017)

⁸¹ (GONÇALVES, 2004 (p.8)); e (P. S. e SILVA, 2019 (p.433)).

⁸² Lei n.º 24/96, de 31 de Julho.

⁸³ DL n.º 57/2008, de 26 de Março.

⁸⁴ Lei n.º 19/2012, de 8 de Maio.

⁸⁵ (P. S. e SILVA, 2019).

⁸⁶ Falamos dos padrões ético-sociais de conduta aceites por cada setor (cfr. (ALVES, 2013).

⁸⁷ (P. S. e SILVA, 2019 (p. 440 e 441)).

⁸⁸ (N. de A. S. e SILVA, 2020 (p. 89)).

⁸⁹ (N. de A. S. e SILVA, 2020 (p.208 e 209)).

⁹⁰ Cfr. Ac. STJ, 26.09.2013, Proc. n.º 6742/1999.L1.S2: “A repressão da concorrência desleal condena o meio (a deslealdade), não o fim (desvios de clientela).”; e Ac. TRP, 13.06.2018, Proc. n.º 1839/13.2TBPVZ.P2: “Existe relação de causalidade adequada entre o aumento das vendas que a empresa faz aos clientes que antes eram da outra empresa e a redução da facturação desta, pelo que a concorrência desleal foi causa da perda do lucro que

É pacífica a divisão dos atos típicos em três categorias distintas: i) atos de indução em erro/confusão, ii) atos de aproveitamento e iii) atos de agressão. Vejamos brevemente.

5.1. Atos de indução em erro

Esta é a categoria mais abrangente, incorporando, nas alíneas a), d), e) e f), os atos suscetíveis de criar confusão entre as marcas, as falsas indicações de mérito e as falsas afirmações ou ocultação sobre a proveniência dos produtos ou serviços. O objetivo da sua consagração é, assim, evitar que o consumidor médio não consiga fazer uma opção ponderada e devidamente informada aquando da aquisição dos produtos ou serviços, similarmente ao que vimos no âmbito do regime jurídico das marcas. Apesar de estarem autonomamente consagradas, parece-nos razoável que esta categoria seja acompanhada da segunda (“aproveitamento”).

Entre 2017 e 2019, com vista à proteção da sua reputação no mercado, a marca portuguesa “Licor Beirão”⁹¹(Fig.1) demandou a marca “Licor Fidalgo das Beiras” (Fig.2), por comercializar um produto semelhante e realizar campanhas publicitárias parecidas com as suas, invocando uma clara confundibilidade entre as marcas e risco de confusão junto dos consumidores, sendo um comportamento assente em concorrência desleal.

Como é sabido, a primeira é produtora de licor original da região da Beira que e é, aos dias de hoje, um exemplo paradigmático de produtos tradicionais portugueses conhecidos pelo público, na respetiva classe. Embora não seja uma marca de prestígio, a sua referência nesta sede parece-nos dar o devido enquadramento à correlação de ambas as categorias.

O Tribunal⁹² conferiu razão à demandante, atendendo às similitudes fonéticas, figurativas e concetuais de ambas, que facilmente induziriam em erro quanto à proveniência. Ademais, quanto à concorrência desleal, integrando-se ambas as marcas no mesmo mercado relevante – satisfazendo as mesmas necessidades – e confirmado já o risco de associação e indução em erro, afirmou igualmente o aproveitamento do conhecimento angariado pela demandante junto do público, causando-lhe prejuízo (concretizado na eventual perda de clientela). Destarte, o consumidor médio deste tipo de produtos, familiarizado com a sua apresentação habitual,

esta empresa obteria se tivesse sido ela a facturar a esses clientes o que a concorrente desleal veio a facturar”; e (N. de A. S. e SILVA, 2020 (p.215)).

⁹¹ Marca nacional nº 125369 e marca europeia nº 13515631, ambas registadas para a Classe 33, referente a bebidas alcoólicas, exceto cerveja.

⁹² Ac. TRL, 07.03.2019, 150/17.4YHLSB.L1-8.

facilmente adquirira o licor comercializado pela marca demandada, acreditando estar a consumir o famoso “Licor Beirão”.



Figura 2 - Produto Comercializado pela marca demandada



Figura 1 - Produto comercializado pela marca demandante



5.2. Atos de aproveitamento

Estamos no âmbito da alínea c), quanto às invocações ou referências não autorizadas com o intuito de beneficiar do mérito ou reputação da marca de prestígio, para além dos atos de confusão ou indução em erro que, como vimos, são muitas vezes acompanhados por este parasitismo⁹³.

5.3. Atos de agressão

Sucintamente, falamos de atos de descrédito de um concorrente pelo outro, com a finalidade de denegrir a sua imagem perante os consumidores, assim como dos atos de “desorganização da estrutura empresarial”, por exemplo, pelo desvio de trabalhadores ou o boicote⁹⁴. A par das falsas afirmações, com vista à danificação da credibilidade da marca perante o mercado, cabe também nesta categoria a publicidade comparativa, cujo intuito é, precisamente, o enaltecimento de uma marca perante a outra, por alegar possuir melhores

⁹³ (P. S. e SILVA, 2019 (p.450)).

⁹⁴ (P. S. e SILVA, 2019).

qualidades, e atraindo nova clientela, sendo esta ilícita quando não obedeça aos critérios do artigo 16º do CP, já desenvolvidos, e podendo constituir concorrência desleal, nos termos aqui apresentados⁹⁵.

5.4. Atos desleais atípicos

Não gozando de consagração expressa, podemos reduzir os atos atípicos a duas situações: a concorrência parasitária e a imitação servil⁹⁶. A primeira corresponde à adoção sistemática no mercado de comportamentos idênticos ao de determinada marca, nem sempre se verificando um risco de confusão ou associação. Fala-se do “aproveitamento ilegítimo da iniciativa do concorrente”⁹⁷ que ultrapassa os limites aceitáveis à livre competição entre marcas. Fazendo uma ponte com a questão que aqui nos traz, parece-nos que a paródia é inconcebível enquanto concorrência parasitária, dado que o seu objetivo não é a criação de confusão, partindo de outra marca como fundamento à manifestação humorística, nunca se sobrepondo a ela no mercado. Ademais, o propósito não é concorrer, excluindo-se a exigida “relação de concorrência”.⁹⁸

Quanto ao segundo conceito, a imitação servil corresponde à reprodução exata de certo produto, embalagem, formato ou características de confeção⁹⁹ (fenómeno *copy-cat*), aproveitando-se, não só da própria apresentação exterior do produto copiado, mas de todo o esforço estratégico e publicitário investido pela marca imitada. Um bom exemplo será a relação entre as batatas fritas da marca “*Lays*” e as batatas fritas de marca branca. Também este domínio cremos não ser extensível à paródia, porquanto não há, uma vez mais, a intenção de copiar.

6. Delimitação dos casos de paródia ao abrigo do Direito de Marcas

6.1. A exceção da paródia no Direito de Marcas (UE)

Conforme já desenvolvido, é compreensível que o exercício da paródia seja predominantemente dirigido às marcas de prestígio, pela sua elevada notoriedade junto do público-alvo e, portanto, maior vulnerabilidade a críticas ou apreciações humorísticas.

⁹⁵ (ALVES, 2013 (p.22)).

⁹⁶ (ALVES, 2013 (p.25)).

⁹⁷ (P. S. e SILVA, 2019).

⁹⁸ (BARREIROS, s.d).

⁹⁹ Ac. STJ, 17.06.2010, 806/03.TBMGR.C1.S1.

No âmbito do Direito de Marcas, este conceito é definido como uma adaptação de um sinal distintivo já existente e, por norma, conhecido, que deste é simultaneamente distanciada, seja por distorção propositada ou uma alteração inesperada de contexto, para que seja reconhecida como um sinal distintivo novo. O seu objetivo principal será sempre distinguir-se da marca de renome sobre a qual incide a sua observação, autonomizando-se, aos olhos do público, pela mensagem caricata, sarcástica ou irónica que pretende transmitir¹⁰⁰.

Apesar do que é contemplado na alínea k), nº3 do artigo 5º da Diretiva 2001/29/CE sobre a proteção jurídica dos Direitos de Autor e direitos Conexos na sociedade da informação, segundo a qual poderão os Estados-Membros contemplar uma exceção aos direitos de reprodução (artigo 2º) e comunicação (artigo 3º) quando a utilização tenha como finalidade a caricatura, paródia ou pastiche, o Direito de Marcas – nacional¹⁰¹ e europeu - não prevê uma ressalva expressa neste sentido. No entanto, a sua relevância resulta da indicação, no Considerando 21 do RMUE, que a “utilização de uma marca por terceiros para fins de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial”.

Antes de prosseguir, cumpre introduzir a essência da paródia aos olhos da jurisprudência europeia, embora esta apreciação tenha sido realizada no plano dos Direitos de Autor e não do Direito de Marca. De qualquer modo, é essencial atender ao acórdão DECKNYM¹⁰² pois, perante a ausência de uma definição legal do conceito pela Diretiva 2001/29/CE, entendeu ser de recorrer ao seu “sentido habitual na linguagem corrente, tendo em atenção o contexto em que é utilizada e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que faz parte”.

Assim, definiu as duas características essenciais ao ato de paródia: a evocação de uma obra já existente, embora apresentando diferenças perceptíveis relativamente à mesma, e, por outro lado, uma manifestação humorística ou burlesca. Aliás, uma paródia bem executada é aquela que, ao reportar-se ao sinal parodiado, consegue evitar o risco de confusão salientando a própria distinção entre sinais de forma cómica¹⁰³.

A articulação das finalidades da Diretiva com as exceções que esta prevê, implica que “a aplicação da paródia, na aceção do artigo 5.º, n.º 3, alínea k), da Diretiva 2001/29, deve respeitar um justo equilíbrio entre, por um lado, os interesses e os direitos das pessoas referidas

¹⁰⁰ (JACQUES, 2016 (p.1)).

¹⁰¹ Da leitura conjugada dos artigos 231º e 267º do CPI não se verifica uma proibição expressa do uso do sinal para fins críticos, humorísticos ou paródicos.

¹⁰² C-201/13, *Deckmyn and Vrijheidsfonds*, p. 19 a 27 (EU:C:2014:2132).

¹⁰³ (Haochen Sun, 2023 (p.20)).

nos artigos 2.º e 3.º desta diretiva e, por outro, a liberdade de expressão dos utilizadores de uma obra protegida que invocam a exceção relativa à paródia”.

Transpondo este entendimento para o Direito de Marca, o que aqui se discute é a necessidade de balanceamento entre a liberdade de expressão do público através de comentários ou opiniões com humor e o direito dos titulares dos direitos de marca sobre a conservação da boa imagem e reputação da mesma.

Em linha com a tutela jurídica que se pretende atribuir aos titulares dos direitos de marca em caso de paródia sobre a respetiva cultura ou valores primários, como já esclarecido, a preocupação não gira em torno do risco de confusão entre sinais distintivos, porquanto não será esta a ambição do parodiante, mas antes o aproveitamento do renome e capacidade de atração da marca de prestígio para rápida divulgação e autopromoção da paródia.

Excluída a afetação do carácter distintivo, restam-nos apenas a afetação do prestígio da marca (a designada “degradação”) e o eventual parasitismo. No sentido do exposto no capítulo anterior, o aproveitamento do renome de uma marca é indevido se a notoriedade criada para o sinal posterior o for através da usurpação de poder atrativo de sinal alheio¹⁰⁴, e sem que para isso o terceiro incorra em despesas financeiras, investimento na criação e desenvolvimento do conceito e conseqüente publicidade junto dos consumidores, fatores de que beneficia ao associar-se gratuitamente¹⁰⁵. Esta hipótese será ponderada adiante, aquando de uma cuidada análise de jurisprudência europeia.

Outra questão relevante é a de saber se o uso do sinal distintivo de renome com um intuito comercial é condição *sine qua non* para que o titular goze de proteção ao abrigo do regime legal. Parece-nos que sim, já que o n.º5 do artigo 8.º do RMUE protege a utilização do sinal quando tenha ocorrido no decurso das operações comerciais do terceiro. Caso contrário, não terá o titular o direito de se opor à utilização do sinal.

Aliás, se por um lado, o ato de paródia visa uma apreciação independente (e pouco “séria”) de algo, podendo não visar uma finalidade económica, por outro, parece-nos mais comum que, para a sua divulgação, o parodiante recorra a expedientes de publicitação (i.e. merchandising)

Embora em Portugal os tribunais não se tenham ocupado ainda da questão, é possível estabelecer a direção que outros julgadores da Europa vêm seguindo. Os tribunais franceses, por exemplo, vêm sendo mais permissivos da paródia em detrimento dos direitos de marca,

¹⁰⁴ (AMORIM, 2009 (p.59)).

¹⁰⁵ (AMORIM, 2009 (p.139)).

nomeadamente, estando em causa interesses sociais mais fortes do que a salvaguarda deste direito de propriedade.

Exemplo disso é o caso CAMEL¹⁰⁶, sobre o alegado impacto negativo da paródia realizada pela Comité Nacional contra Doenças Respiratórias e Tuberculose na sua campanha de combate ao tabagismo, em que recorreu elementos da marca de cigarros “Camel” para a prossecução de fins de consciencialização e saúde pública, criando cartazes e selos de venda.

O Tribunal de Recurso de Paris defendeu que a campanha não estimulava a venda ou o uso de produtos tabagistas, mas antes limitava o seu consumo. Fazendo uma comparação gráfica, se, por um lado, a marca “Camel” utiliza um camelo hirte, na paródia há uma substituição por um camelo deitado e doente, segurando um cigarro aceso com a frase “*o cigarro é pior travessia que o deserto*”. Acresce que, também as letras e cores utilizadas por cada anúncio foram consideradas diferentes, afastando qualquer confusão quanto à origem do produto. Deste modo, o tribunal fixou a prioridade na salvaguarda do interesse social prosseguido pela paródia em detrimento dos direitos de marca das empresas titulares, cuja alegação carecia de fundamento.

O mesmo sucedeu no caso DANONE¹⁰⁷ (“Je Boycotte Danone”), a propósito de protesto contra as políticas internas laborais da empresa Danone, produtora e comercializadora de produtos alimentícios. A empresa decidiu avançar com uma reestruturação corporativa, o que implicou o encerramento de diversas fábricas na Europa e a conseqüente perda de milhares de postos de trabalho, a fim de reduzir os custos de produção. Por este motivo, foram criados dois *websites* sob os nomes de domínio www.jeboycottedanone.com e www.jeboycottedanone.net, a par da crítica traduzida “os seres humanos não são iogurtes” (*les êtres humains ne sont pas yaourts*)¹⁰⁸. Parece claro que aqui não se pretendia a confusão quanto à proveniência, mas antes um comentário ao modo de gestão de recursos humanos adotado pela empresa. Neste sentido, o Tribunal de Recurso de Paris decidiu que, não pretendendo esta paródia uma comercialização de produtos e serviços semelhantes ou idênticos – excluindo a confusão ou degradação da imagem da marca -, mas antes uma crítica fundamentada ao abrigo da liberdade de expressão, seria admissível. Na verdade, entendeu que o nome de domínio escolhido para os *websites* criados era uma referência necessária à compreensão do cariz polémico associado à decisão do grupo empresarial.

¹⁰⁶ Cfr. Ac. Do Cour d’Apel de Paris, 22 de Maio de 2002 e Ac. do Cour de Cassation, 2ª Câmara Civil, 19 de Outubro de 2006.

¹⁰⁷ Ac. Do Cour d’Appel de Paris, de 30.04.2003.

¹⁰⁸ (CUZACQ, 2002).

Em sentido semelhante, tome-se o exemplo do caso GREENPEACE,¹⁰⁹ organização que ativamente vem protestando contra a refinaria Exxon Mobil Corp. pelo seu contributo negativo na preservação do meio ambiente. O acórdão verte-se sobre a contestação dos ambientalistas, com recurso à paródia, no respetivo website, face à política ambiental da empresa e, em particular, da sua filial “Esso”, impeditiva da aplicação do Protocolo de Quioto sobre a emissão de gases com efeito de estufa, configurando a crítica uma versão adaptada da marca: “E\$\$O”. O problema surgiu pela forma como esta apreciação foi feita, já que a frase estava ilustrada de elementos figurativos alegadamente similares aos da marca em apreço, sendo o que levantou maior objeção pela marca o círculo azul com uma estrela utilizado pela organização. A empresa defendeu a violação das suas marcas nominativa e figurativa, bem como o prejuízo da notoriedade da marca, mesmo sem crítica direta aos seus produtos e/ou serviços.

O tribunal entendeu, ao abrigo do direito de liberdade de expressão, que o respetivo exercício deveria ser proporcional à finalidade prosseguida, evitando a lesão dos demais direitos em causa, que aqui se reduzem ao direito de propriedade. Ora, visando-se a proteção de interesses de saúde pública e ambientais, não considerou que a paródia em questão degradasse a marca “Esso” aos olhos do público. No entanto, não anulou a decisão recorrida na parte em que conferia à marca da refinaria uma indemnização pela sua utilização no código-fonte do *website* da Greenpeace, sentença que, a nosso ver, encontra sustento no DL n.º 252/94, de 20 de Outubro, sobre a proteção jurídica de programas de computador, assim como no regime dos Direitos de Autor (cfr. artigo 1.º/2 do referido DL).

Conforme vimos desenvolvendo, sendo o centro do problema, no que toca à violação do direito de marca, a respetiva utilização para bens ou serviços, idênticos ou similares, nas relações comerciais, por terceiro sem autorização para tal, parece-nos estar excluído qualquer risco de confusão entre estas marcas no espírito do público, nas suas vertentes figurativas ou nominativas, já que as cores utilizadas não eram equivalentes e, o próprio nome da marca, vinha substituído por dois cifrões (\$), criticando o proveito económico retirado do prejuízo ao meio ambiente, o que descarta aplicação do n.º 1 do artigo 8.º do RMUE.

Contrariamente ao que sucede no ordenamento jurídico francês, em que é visível uma maior abertura do julgador para a priorização da liberdade de expressão em detrimento dos direitos de marca, em países como o Reino Unido, a abordagem é menos complacente.

¹⁰⁹ Ac. Do Cour de Cassation, Câmara Comercial, 8.04.2008, Proc. N.º 06-10.961.

No caso *Ate My Heart Inc. v Mind Candy Ltd*¹¹⁰, discutiu-se a alegada violação da primeira marca, detida pela cantora Lady Gaga, com sustento no risco de confusão quanto à proveniência. Na verdade, o próprio nome da artista é uma marca da União Europeia registada sob o nº 9791013 para as classes 9¹¹¹, 38¹¹² e 41¹¹³ da Classificação de Nice.

A empresa reclamada era detentora do jogo de computador para crianças designado “Moshi Monsters Game”, que inspirava algumas das suas personagens em paródias de figuras públicas, como foi aqui o caso da personagem “Lady Goo Goo”. No entendimento da reclamante, a respetiva imagem apresentava semelhanças evidentes aos traços físicos da cantora. Também as músicas utilizadas no jogo eram foneticamente similares aos famosos êxitos da cantora, como “Paparazzi” (“Peppy-razzi” no jogo) e “Bad Romance” (“Moshi Dance” no jogo). Além desta paródia, já outras haviam sido feitas nestes moldes, como foi o caso da personagem “Dustbin Beaver”, inspirada no cantor Justin Bieber.

O Supremo Tribunal (*Supreme Court*) conferiu razão à reclamante, essencialmente, pela elevada probabilidade de confusão no espírito do consumidor médio (que aqui é fixado nas idades 6-12 anos), e mesmo quanto a idades mais avançadas, pela similitude fonética entre os nomes “Gaga” e “Goo Goo”.

De igual modo, o facto de a cantora apelidar os seus fãs de “little monsters” em público, vulnerabilizou o nome do jogo (“Moshi Monsters Game”), parecendo ser criação da própria. Esta confusão foi confirmada pelos utilizadores do jogo, que sempre associaram o nome da cantora ao nome da personagem.

Por outro lado, defendeu ainda o prejuízo da reputação que esta paródia poderia implicar para a marca demandante, sendo incontestável o imediato reconhecimento de que a o nome “Lady Gaga” sofre junto do público, que poderia ser posta em causa pela sua utilização indevida ou não autorizada no jogo.

6.2. A exceção da paródia no Direito de Marcas (EUA)

Passando agora à análise da postura norte-americana, e no que aqui releva quanto à tutela das marcas de prestígio, predomina a doutrina do “*fair use*” (cfr. § 43, Lanham Act¹¹⁴), segundo

¹¹⁰ Ac. Do High Court of Justice, Chancery Division, 10.10.2011, Proc. nº HC11C03222.

¹¹¹ Aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de dados magnéticos, discos de gravação com música, etc.

¹¹² Aluguer de aparelhos de telecomunicações e aluguer de aparelhos para a transmissão de mensagens, etc.

¹¹³ Entretenimento, serviços de entretenimento e gravadora na natureza de serviços de gravação, produção e pós-produção no campo da música, etc.

¹¹⁴ Também conhecida pela Trademark Act de 1946, é a lei federal sobre o direito de marcas e concorrência desleal.

a qual, em princípio, as expressões artísticas são admissíveis, exceto quando provoquem a diluição ou degradação da marca, no decurso das operações comerciais, independentemente do risco de confusão.

A este propósito, atente-se o caso *Rogers V. Grimaldi*¹¹⁵, sobre a alegada violação do direito de marca da famosa atriz Ginger Rogers pelo filme satírico “Ginger and Fred”, focado na vida de dois artistas italianos de cabaré. A atriz defendeu que o título sugeria a sua envolvimento na respetiva produção ou patrocínio do filme, utilizando, indiretamente, o seu renome para fins de publicidade, e induzindo o público-alvo em erro, quando esta não tinha qualquer intervenção na obra artística.

O Tribunal não concedeu razão à demandante, entendendo que o Lanham Act não proibia a utilização do nome de uma celebridade no título de uma obra ou produção artística quando este não indique explicitamente a autoria ou patrocínio da respetiva pessoa ou induza expressamente o público em erro quanto à proveniência do conteúdo.

Este caso foi um marco jurídico, pois definiu os critérios a ponderar pelo julgador quanto à violação de um sinal distintivo no âmbito artístico, em consonância com a Lanham Act: o designado “*Rogers Test*”. Assim, em primeiro lugar, há que determinar se a obra em apreço expressa ideias ou pontos de vista; em sentido positivo, o demandante deverá demonstrar que o uso indevido do sinal 1) não é artisticamente relevante para a obra ou 2) se for, que induz explicitamente em erro o público-alvo quanto à fonte ou conteúdo da obra.

Por outras palavras, é de admitir o uso de um sinal distintivo em obras criativas, desde que este tenha relevância artística e não induza o consumidor em erro. Acrescentou ainda que, para que o uso de um sinal de prestígio esteja sob escudo do “*fair use*”, não está necessariamente revestido de carácter comercial apenas porque foi publicitado.¹¹⁶

Prova da pertinência desta decisão é a sua posterior utilização, em 2014/2023, pelo Tribunal, no caso *Jack Daniel’s Properties, Inc. V. VIP Products, LLC*, no âmbito do qual a famosa destilaria alega o risco de confusão e degradação da respetiva reputação pelos brinquedos de cão com a forma das típicas garrafas de whiskey comercializadas pela marca demandada (“Bad Spaniels”), que faz alusão aos “acidentes” dos animais domésticos.

Enquanto o produto da marca de prestígio exhibe as frases “The Old. No. 7 Brand” e “Tennessee Sour Smash Whiskey”, os brinquedos de paródia comercializados pela demandada apresentam as frases “The Old No. 2” e “On your Tennessee Carpet”. De igual modo, em vez de

¹¹⁵ Cfr. 875, F.2d 994 (2nd Circuit, 1989).

¹¹⁶ (OWADE, 2023 (p.3)).

acrescentar que a percentagem de álcool por unidade é equivalente a 40, a paródia refere que corresponde a “43% Poo by Vol” e “100% Smelly” (cfr. Fig. 3). Note-se que, no rótulo traseiro da embalagem, é excluída qualquer ligação à destilaria.



Figura 3 - À esquerda o produto comercializado pela destilaria Jack Daniel's e à direita o brinquedo - paródia

O Tribunal de primeira instância decidiu em sentido desfavorável à paródia por entender existir degradação da imagem e reputação da marca de prestígio. Já em sede de recurso, esta decisão foi revertida, entendendo o Tribunal que, apesar de prosseguir uma finalidade comercial, o produto era “expressivo” – manifestava humor - e deveria, portanto, ser abrangido pelo “*Rogers Test*”. Perante o não preenchimento dos critérios, concluiu pela inexistência de risco de confusão ou degradação do prestígio. Por outras palavras, a Lanham Act conceito de “*fair-use*” não protege a paródia, a crítica ou o comentário quando o infrator utiliza uma marca como designação de origem para os seus próprios produtos

Igualmente a propósito da dualidade liberdade de expressão/direito de propriedade intelectual surge o caso COCA-COLA¹¹⁷. A fabricante de bebidas gaseificadas processou a marca demandada por comercializar um póster com identificação da respetiva marca figurativa e nominativa (“Coca-Cola”) com o slogan “*Enjoy Cocaine*”, por contraste ao habitualmente utilizado pela marca “*Enjoy Coke*”. Além do elevado risco de confusão, discutia-se o prejuízo da respetiva reputação, por associação à comercialização de drogas nocivas. Embora o póster apresente precisamente as cores habituais utilizadas na publicidade da marca (vermelho e branco), o fabricante defendeu uma mera criação humorística, admissível ao abrigo do Lanham

¹¹⁷ C-194, *Coca-Cola Company V. Gemini Rising, Inc.* (EU:C:1996:172).

Act, sem intuito de diminuir o renome junto do público. Ora, do contraste das Fig. 4 e 5, parece-nos incontestável, tanto o risco de confusão quanto à proveniência, como o detrimento do prestígio da marca em apreço, conforme entendido pelo Tribunal.



Figura 5 - Slogan utilizado pela Coca-Cola



Figura 4 - Slogan - Paródia

Sem prejuízo, e em sede conclusiva, um bom ilustrador da postura generalizada norteamericana é o caso *Louis Vuitton Malletier V. My Other Bag, Inc.*¹¹⁸. Neste âmbito, a marca de prestígio processou a demandada por comercializar sacos de algodão com o estampado de carteiras por si notoriamente fabricadas e vendidas, embora com a identificação em siglas de “My Other Bag” (“MOB”, cfr. Fig.6), afirmando o risco de confusão. O Tribunal considerou, tanto em primeira instância, como em sede de recurso, tratar-se de uma paródia que não violava o direito de marca invocado, inexistindo qualquer risco de confusão quanto à origem do produto, atendendo às visíveis diferenças entre ambos e, por outro lado, o diferente público a que ambos se destinavam. Conforme já dito, uma paródia bem-sucedida associa duas realidades semelhantes e contraditórias em simultâneo, isto é, não constitui *per si* a marca original, mas faz dela inspiração para a respetiva expressão artística/humorística¹¹⁹.

¹¹⁸ Cfr. 14-CV-3419, 01.06.2016.

¹¹⁹ (OWADE, 2023 (p.3)).



Figura 6 - My Other Bag

Como se vem constatando, fora os casos em que o risco de degradação da reputação é evidente (i.e. caso Coca-Cola), os Tribunais norte-americanos vêm optando pela liberdade de expressão em detrimento do direito de marca, abrangendo a paródia no “*fair use*” pelo seu caráter artístico e expressivo. Note-se que, a propósito da prossecução de uma finalidade comercial (um critério relevante para a proteção dos titulares das marcas, como vimos), entendeu o julgador¹²⁰ que qualquer comunicação comercial que vá além da mera transação, deverá ser permitida ao abrigo da Lanham Act. *A contrario*, ainda que a paródia tenha também natureza comercial, assegurado o cumprimento do seu escopo primordial, cabe no respetivo âmbito legal. Em acréscimo, como desempenha uma função social e expressiva, será admissível neste contexto e estará afastada de qualquer risco de diluição, pois a imitação não é o seu objetivo, ponto já desenvolvido.

7. Do propósito comercial da paródia

Conforme se vem adiantando, e sintetizando, cremos que a fronteira de admissibilidade da paródia é delimitada pelo balanço proporcional entre i) a finalidade humorística, ii) a finalidade comercial e iii) os eventuais danos que esta possa comportar. Quanto aos primeiros, salvo exceções, é mais habitual que determinada paródia assuma um cariz comercial, ainda que tal não seja o seu foco primordial, sobre o que foi já dado o exemplo paradigmático das *t-shirts* personalizadas. Em situação pouco prejudicial ao titular do sinal visado ou ao respetivo renome, não nos parecerá razoável cingir o ato de paródia a circunstâncias não lucrativas, porquanto tal implicaria uma limitação injustificada da liberdade artística constitucional do parodiante. Aliás, uma paródia bem-sucedida poderá servir de impulso publicitário para as

¹²⁰ *Mattel Inc. V. MCA Records, Inc* (1998), 28 F. Supp. 2d 1120.

marcas visadas. Disto foi exemplo o caso Jack Daniel's Properties que, embora retrate a comercialização de brinquedos caninos, evidencia um propósito humorístico mais forte, levando à admissibilidade da paródia. Parece-nos que, neste caso e em circunstâncias semelhantes, não seja de conferir tutela aos titulares das marcas, pois não se verifica a diluição, degradação ou aproveitamento indevido do sinal pelo parodiante, afastando o regime jurídico em causa.

Contudo, o mesmo não sucederá em cenários desmedidamente gravosos para a reputação de certa marca (i.e. Caso CAMEL)¹²¹ pois, como houve já oportunidade de dizer, perante um conflito de direitos, deverão ponderar-se concretamente as circunstâncias, decidindo qual dos direitos deverá ceder, sem que seja anulado o seu núcleo essencial (art. 335º, CC).

Igualmente se concede que, visando-se a proteção da reputação da marca de prestígio, não se admita uma paródia que vise suceda exclusivamente pelo aproveitamento indevido do seu renome junto do público e não goze de justo motivo para o efeito (embora, como desenvolvido, se encare com alguma hesitação a extensão deste conceito à discussão).

É essencial, no entanto, que o parodiante não olvide da verdadeira intenção da paródia, isto é, a manifestação de uma crítica, comentário ou apreciação humorística sobre determinado fenómeno (*in casu*, uma marca de prestígio). Caso contrário, cremos não merecer enquadramento no direito de liberdade de expressão e ameaçar, por outro lado, a violação do direito de propriedade dos titulares: não havendo criatividade, mais não será que uma réplica de algo que já existe.

¹²¹ (LOURO, 2018).

Conclusão

Dispondo as marcas de prestígio de um maior reconhecimento junto do público-alvo, é compreensível que estejam vulneráveis a apreciações, negativas ou positivas. Por este motivo, em caso de violação por terceiro, o legislador facilita a tutela aos titulares ao decidir pela inaplicabilidade do princípio da especialidade, sendo inexigível a semelhança ou identidade dos bens ou serviços explorados pela marca. Assim, basta que a utilização injustificada da marca para a qual foi pedido o registo tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou lhe cause prejuízo.

O sucesso de uma paródia, enquanto manifestação do direito constitucional à liberdade de expressão, depende da criação de uma realidade ou obra autónoma face àquela na qual se baseia. O objetivo é que, embora se distinga claramente do objeto visado, crie alguma associação na mente do público.

Em discussão está o conflito de direitos fundamentais entre o direito à liberdade de expressão e o direito de propriedade, questionando-se se algum deverá prevalecer em detrimento do outro e, em caso afirmativo, de que modo. No nosso entender, não existe uma supremacia clara ou exata neste plano, dependendo a decisão de uma ponderação séria e concreta das circunstâncias e dos efeitos dessa decisão no exercício do direito diminuído. Assim, uma paródia merece reconhecimento jurídico quando cumpra devidamente a sua finalidade humorística, ainda que comercial, nos termos *supra* descritos. Note-se que, enquanto nos EUA, esta goza de maior tolerância ao abrigo do designado “*fair-use*” e, em França, seja maioritariamente aceite ao abrigo da liberdade de expressão, em Portugal, não é ainda uma exceção autónoma ao direito exclusivo dos titulares.

Apesar de a sua abordagem ser inevitável pelo *crescendum* de casos apreciados, não estamos convictos de que seja urgente a sua consagração expressa na lei, pois resulta de uma interpretação ampla dos preceitos em vigor: o Considerando 21 do RMUE antecipa a admissibilidade da paródia de marca por terceiro, desde que respeitadas as práticas honestas comerciais e industriais; o artigo 8º do mesmo diploma não a refere como circunstância violadora do direito de propriedade industrial; a CRP é defensora da liberdade de expressão (art. 37º), correspondente à livre manifestação de pensamentos, pela palavra, imagem ou qualquer outro meio.

Deste modo, compreendendo-se a preocupação com a afetação do caráter de prestígio da marca e o parasitismo indevido da sua reputação para divulgação da paródia, é mais provável que a própria seja um fator potencializador deste renome junto do público.

A criação de um risco de confusão quanto à proveniência não é o foco principal dos parodiantes, quando o seja, expressamente recusamos a admissibilidade da paródia em detrimento do direito de marca. O ato de paródia deverá ser proporcional aos fins humorísticos ou críticos prosseguidos, protegendo os titulares na medida da salvaguarda do núcleo do seu direito, conforme a legislação nacionais e europeia em vigor.

Bibliografia

- ALVES, R. C. (2013). *A Concorrência Desleal*. Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa .
- AMORIM, A. C. A. de. (2009). *Parasitismo Económico e Direito* (1.ª ed.). Almedina.
- AMORIM, A. C. A. de. (2017). *A Tutela da Lealdade nas Relações de Mercado: A propósito do ilícito publicitário*. Almedina .
- BARREIROS, F. (sem data). *As marcas & o direito à paródia: âmbito e novos desafios*. Obtido 14 de Abril de 2024, de <https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Teses%20Académicas/As%20Marcas%20e%20o%20direito%20à%20paródia%20-%20âmbito%20e%20novos%20desafios%20-%20Filipe%20Barreiros.pdf?ver=2018-01-09-152008-360>
- Bohaczewski, M. (2020). Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion? *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 51(7). <https://doi.org/10.1007/s40319-020-00964-5>
- Ceia, C. (2018). *E-Dicionários de Termos Literários*. <https://edtl.fcsh.unl.pt>
- CUZACQ, N. (2002). *ASPECTS JURIDIQUES DE LA PARODIE DE MARQUE*. <http://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/er20021216cuzacq.pdf>
- Dicionário Priberam. (2020). *Consulte o significado / definição de mor no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, o dicionário online de português contemporâneo*. Priberam Informática, S.A.
- JACQUES, S. (2016, Julho). A parody exception: why trademark owners should get the joke. *European Intellectual Property Review*.
- García-Pérez, R. (2023). Some Certainties and Some Uncertainties in European Union Trade Mark Law. *GRUR International*, 72(11). <https://doi.org/10.1093/grurint/ikad087>
- GONÇALVES, L. M. C. (2004, Janeiro). A proteção da marca e a concorrência desleal. *Revista de Direito Privado* nº5.
- GONÇALVES, L. M. C. (2017). *Manual de Direito Industrial* (7.ª ed.). Almedina.
- Haochen Sun. (2023). *Charting Limitations on Trademark Rights*. Oxford University Press .
- LOURO, M. C. V. (2018). *A Paródia e os Direitos de Propriedade Intelectual* [Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa]. https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/37496/1/ulfd137149_tese.pdf

- MAYER, V. L. (2020). *A publicidade comparativa em Portugal e no Brasil* [Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito].
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/50560/1/ulfd0149624_tese.pdf
- MENEZES LEITÃO, L. M. T. (2018). *Direito de Autor* (2.^a ed.). Almedina.
- Oliveira, A. S. P. (2022). A liberdade de expressão à luz da Constituição da República Portuguesa e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Em *Democracia e Comunicação Social – um debate introdutório para a era digital* (p. 58).
<https://doi.org/10.21814/uminho.ed.102.7>
- OWADE, V. (2023, Julho). Trade Mark Parodies: Serious business or jokes allowed. *European Intellectual Property Review*.
- Porto Editora. (2022). Infopédia - Dicionários Porto Editora. Em *Infopédia - Dicionários*.
- SILVA, N. de A. S. e. (2020). *Concorrência desleal e propriedade intelectual : os atos de aproveitamento: Vol. Monografias* (4.^a ed.). Almedina.
- SILVA, P. S. e. (1997). *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: marcas de prestígio*. <https://portal.oa.pt/upl/%7B5d0bca51-ddfd-4788-8fbc-0e18b2a0c897%7D.pdf>
- SILVA, P. S. e. (2019). *Direito Industrial – Noções Fundamentais* (2.^a ed.). Almedina .

Legislação Nacional

Código Civil (DL n.º 47344/66, de 25 de Novembro)

Código da Propriedade Industrial (DL n.º 110/2018, de 10.12)

Código da Publicidade (DL n.º 330/90, de 23.10)

Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos (DL n.º 63/85, de 14.03)

Constituição da República Portuguesa

Lei da Defesa do Consumidor (Lei n.º 24/96, de 31 de Julho)

Regime das Práticas Comerciais Desleais (DL n.º 57/2008, de 26 de Março)

Regime Jurídico da Concorrência (Lei n.º 19/2012, de 8 de Maio)

Legislação Europeia e Internacional

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia

Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 17.04.2019

Regulamento n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015

Trademark Act de 1946.

Jurisprudência consultada

Ac. 14-CV-3419, 01.06.2016, Louis Vuitton Malletier V. My Other Bag, Inc.

Ac. 28 F. Supp. 2d 1120, Mattel Inc.V. MCA Records, Inc (1998).

Ac. 875 F.2d 994 (2nd Circuit, 1989), Rogers V. Grinaldi.

Ac. Do Cour d'Appel de Paris, de 30.04.2003.

Ac. Do Cour d'Apel de Paris, 22.05.2002 e Ac. Cour de Cassation, 2ª Câmara Civil, 19.10.2006.

Ac. Do Cour de Cassation, Câmara Comercial, 08.04.2008, Proc. N.º 06-10.961.

Ac. Do High Court of Justice, Chancery Division, 10.10.2011, Proc. nº HC11C03222.

Ac. ICAP, Zon TV Cabo Portugal v. PT Comunicações, Proc. nº 21J/2010.

Ac. STJ, 17.06.2010, 806/03.TBMGR.C1.S1.

Ac. STJ, 26.09.2013, Proc. nº 6742/1999.L1.S2.

Ac. STJ, 30.06.2011, Proc. 1272/04.7TBBCL.G1.S1.

Ac. STJ, 13.07.2017, Proc. 3017/11.6TBSTR.E1.S1.

Ac. TRL, 07.03.2019, 150/17.4YHLSB.L1-8.

Ac. TRL, 16.07.2009, Proc.nº 1.33/05.5TYSB-8.

Ac. TRL, 26.11.2009, Proc. 33/06.3TYLSB.L1-6.

Ac. TRP, 13.06.2018, Proc. nº 1839/13.2TBPVZ.P2.

C-145/05, Levi Strauss (EU:C:2006:264).

C-179/15, Daimler AG (EU:C:2016:134).

C-194, Coca-Cola Company V. Gemini Rising, Inc. (EU:C:1996:172).

C-201/13, Deckmyn and Vrijheidsfonds (EU:C:2014:2132).

C-206/01, Arsenal Football Club (EU:C:2002:651).

C-252/07, Intel Corporation (EU:C:2008:655).

C-323/09, Interflora Inc., (EU:C:2011:604).

C-375/97, General Motors (EU:C:1999:408).

C-408/01, Adidas Salomon v. Adidas Benelux (EU:C:2003:582).

C-487/07, L'Oréal and Others (EU:C:2009:378).

C-603/14P, El Corte Inglés v. OHIMA (EU:C:2015:807).

C-65/12, Acórdão Redbull (EU:C:2014:49).

C-661/11, Martin Y Paz Diffusion (EU:C:2013:577).

T-629/16, Shoe Branding Europe v EUIPO, Adidas (EU:T:2018:108).

Índice de Figuras

Figura 1 - Produto comercializado pela marca demandante	30
Figura 2 - Produto Comercializado pela marca demandada	30
Figura 3 - À esquerda o produto comercializado pela destilaria Jack Daniel's e à direita o brinquedo - paródia	38
Figura 4 - Slogan - Paródia	39
Figura 5 - Slogan utilizado pela Coca-Cola	39
Figura 6 - My Other Bag.....	40