



**UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA**

**A tensão entre a Propriedade Intelectual e Direitos Fundamentais**

Direito das Marcas e a Liberdade de Expressão

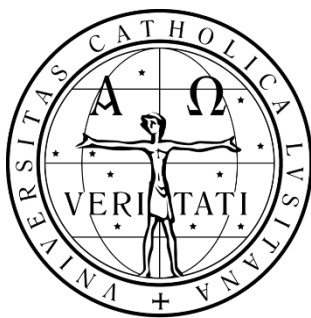
Carolina Pimentel Pestana Cardoso Ribeiro

Mestrado em Direito

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2022





**UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA**

**A tensão entre a Propriedade Intelectual e Direitos Fundamentais**

Direito das Marcas e a Liberdade de Expressão

Sob a orientação do Professor Doutor Nuno Sousa e Silva

Carolina Pimentel Pestana Cardoso Ribeiro

Mestrado em Direito

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2022

*À Avó Fernanda,*

## **Agradecimentos**

Aos meus Pais, a quem devo todas as minhas conquistas, tanto a nível académico como pessoal.

À minha família, por todo o apoio.

Aos meus amigos, em especial à Carolina, Francisca, Leonor, Sofia e Miguel, cuja ajuda foi imprescindível.

Ao Dr. Nuno Sousa e Silva pela orientação e por me ter apresentado a área do Direito da Propriedade Intelectual.

## **Resumo**

Esta dissertação trata um particular cenário de tensão entre a área da Propriedade Intelectual e dos Direitos Fundamentais que é o caso do regime de registo de marcas e como é que este pode constituir um entrave ao exercício do direito fundamental à liberdade de expressão.

De facto, ao proibir o registo de marcas com um conteúdo potencialmente ofensivo ou imoral ou que utilize símbolos de elevado valor simbólico, o direito das marcas está a limitar liberdade de expressão dos indivíduos.

Assim, este trabalho visa expor o conteúdo do direito de marca, que surge com o registo, os limites à liberdade de expressão em geral, bem como os cenários de conflito entre estas realidades, de forma a podermos concluir se a tensão está, ou não, bem resolvida, ou seja, se o regime das marcas pode, de facto, constituir uma restrição legítima à liberdade de expressão.

## **Palavras-chave**

Direito das marcas; Direito à Liberdade de Expressão; Moral Pública e Ordem Pública; Marcas Imorais e Ofensivas; Sinais de Elevado Valor Simbólico; Critérios Orientadores.

## **Abstract**

This dissertation focuses on a particular scenario of tension between Intellectual Property (Law) and Fundamental Rights, which is the case of the regime of trademark registration and how it can constitute an obstacle to the exercise of the fundamental right of freedom of expression.

In fact, by prohibiting the registration of trademarks with a potentially offensive or immoral content or that use symbols with a high symbolic value, trademark law is limiting individuals' freedom of expression.

Thus, this paper aims at presenting the content of the trademark rights, which commences with the registration, the limits to freedom of expression in general, as well as the instances of conflicts between these realities, in order to conclude whether this tension is well resolve, i.e., if the trademark regime can, in fact, constitute a legitimate obstacle to freedom of expression.

## **Keywords**

Trademark Law; Right to Freedom of Expression; Public Morality and Public Order; Immoral and Offensive Trademarks; Signs of High Symbolic Value; Guiding Criteria.

<b>Índice</b>	
<b>Advertências</b> .....	1
<b>Lista de Abreviaturas</b> .....	2
<b>Introdução</b> .....	4
<b>Capítulo I – O Direito de Marca</b> .....	5
<b>Conteúdo do Direito de Marca</b> .....	5
<b>Função da marca, âmbito de tutela e limites</b> .....	9
<b>O Registo da Marca – breve exposição aos requisitos absolutos de proteção</b> .....	12
<b>Capítulo II - Liberdade de Expressão e os seus limites</b> .....	14
<b>Capítulo III - A relação entre a Propriedade Intelectual e os Direitos Fundamentais</b> .....	20
<b>O conflito entre as Marcas e a Liberdade de Expressão – ilusão ou realidade?</b> .	22
<b>As Marcas e a Liberdade de Expressão</b> .....	24
<b>Marcas imorais e ofensivas</b> .....	24
<b>Sinais de Elevado Valor Simbólico</b> .....	31
<b>Paródias e o risco de degradação das marcas</b> .....	35
<b>Capítulo IV – Breve referência ao sistema norte-americano</b> .....	37
<b>Conclusão</b> .....	40
<b>Bibliografia</b> .....	42
<b>Jurisprudência</b> .....	45
<b>Casos do EUIPO:</b> .....	48

## **Advertências**

Aquando da referência das obras nas notas de rodapé, empregamos o sistema **autor, data, página**. Quando estão em causa secções de livros ou artigos em revista, jornal ou de publicação utilizamos o método **autor, título do artigo/secção do livro, data, página**.

Do mesmo modo, quando referenciamos jurisprudência ou casos do EUIPO, utilizamos o método **nome do caso, ano, parágrafo**. A informação completa dos acórdãos e dos casos estará disponível no final da dissertação, numa lista criada para esse efeito.

## **Lista de Abreviaturas**

al. - alínea;

als. - alíneas;

APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual;

Art. - artigo;

Arts. - artigos;

BPI - Boletim da Propriedade Intelectual;

CC - Código Civil;

CDFUE - Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia;

CEDH - Convenção Europeia dos Direitos do Homem;

cf. - conferir;

CPI - Código da Propriedade Industrial;

CRP - Constituição da República Portuguesa;

DLG - Direitos Liberdades e Garantias;

DUDH - Declaração Universal dos Direitos do Homem;

EM - Estado Membro;

EUA - Estados Unidos da América;

EUPIO - Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia;

IHMI - Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos);

JCL - Juízo Cível de Lisboa;

nº - número;

p. - página;

pp. - páginas;

para. - parágrafo;

PI - Propriedade Intelectual;

PIDCP - Pacto Internacional sobre os Direitos Cívicos e Políticos;

PIDESC - Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais;

RMUE - Regulamento sobre a marca da União Europeia;

ss. - seguintes;

TEDH - Tribunal Europeu dos Direitos Humanos;

TG - Tribunal Geral;

TJ - Tribunal de Justiça da União Europeia;

TRIPS - Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio;

UE - União Europeia;

vs. - *versus*;

## Introdução

Num mercado de livre concorrência surge a necessidade de salvaguardar os modos de afirmação da identidade das empresas, razão pela surgiu o Direito Industrial, que por um lado atribui direitos privativos de natureza comercial e, por outro, proíbe determinadas condutas, de forma a acautelar aquela identidade.

Deste modo, um dos objetivos da propriedade industrial é a proteção das marcas comerciais enquanto sinais que pretendem identificar produtos ou serviços no mercado, diferenciando-os de outros do mesmo género, pelo que são denominados sinais distintivos do comércio. Posto isto, o registo constitui a *conditio sine qua non* para a constituição do direito privativo sobre as marcas e é neste contexto que é averiguada a existência das chamadas proibições absolutas, que visam proteger interesses supra-individuais.

Ora, este estudo propõe-se a aprofundar o conflito entre as proibições absolutas e o direito à liberdade de expressão, particularmente quando está em causa a proibição de registo de uma marca ofensiva dos bons costumes e da ordem pública.

Sabemos já que a liberdade de expressão é um direito basilar da nossa sociedade que pertence a todos e segundo o qual nenhum individuo deve sofrer represálias ou censura por expressar as suas ideias ou opiniões, qualquer seja o método empregue para o efeito. Neste sentido, também a marca constitui uma manifestação deste direito que deve ser respeitada.

Ora, se o propósito da marca é distinguir produtos no mercado, podemos questionar-nos sobre a legitimidade da proibição de registo daquela que obedece a este encargo, mas que na sua constituição utiliza símbolos ou expressões potencialmente ofensivas ou imorais. Assim, será que o conflito entre a liberdade de expressão e o direito de marcas está bem resolvido?

Assim, o presente estudo propõe-se a responder a esta questão através das seguintes etapas: primeiro, pelo aprofundamento do conteúdo do direito privativo que surge com o registo, bem como pela referência às proibições absolutas; segundo, pela demonstração dos limites à liberdade de expressão; posteriormente, através da exposição da relação entre a Propriedade Industrial e a Liberdade de Expressão, nomeadamente o caso das marcas imorais, do uso de símbolos de elevado valor e das paródias e tutela das marcas de prestígio; e, finalmente, pela comparação do sistema europeu com o sistema norte-americano, com o objetivo de concluir se este conflito está, ou não, bem resolvido.

## Capítulo I – O Direito de Marca

### Conteúdo do Direito de Marca

O conteúdo dos direitos intelectuais, onde se insere o direito das marcas, traz alguma controvérsia, razão pela qual existem vários entendimentos sobre a sua natureza e qualificação.

Em relação ao objeto é pacífico na doutrina que se tratam de bens incorpóreos<sup>1</sup>, sejam estas inovações ou sinais de diferenciação, e é também pacífico que se tratam de direitos privativos, subjetivos e absolutos<sup>2</sup>. No entanto, relativamente à sua natureza, as divergências doutrinárias são mais profundas.

Em primeiro lugar, surge a questão de saber se podemos enquadrar estes direitos na expressão máxima do direito das coisas - o direito de propriedade.

Ora, vários autores concordam com este entendimento, nomeadamente Orlando de Carvalho<sup>3</sup>, Cunha Gonçalves<sup>4</sup> e Couto Gonçalves<sup>5</sup>, que consideram que a propriedade abrange não só as coisas corpóreas, como as incorpóreas. Porém, a propriedade enquanto natureza deste tipo de direitos enfrenta vários obstáculos, pelo que tem sido desconsiderada por vários autores, particularmente por Oliveira Ascensão<sup>6</sup>, Pedro Sousa e Silva<sup>7</sup> e Carlos Olavo<sup>8</sup>.

Primeiro, a apropriação exclusiva que caracteriza as coisas corpóreas não pode existir para as incorpóreas, já que isso significaria que os bens imateriais não poderiam ser simultaneamente utilizados por diversas pessoas e ao mesmo tempo, como de facto acontece<sup>9</sup>. A título de exemplo, ser proprietário de um livro, não significa ter um direito de propriedade sobre o seu conteúdo, já que a história pode ser lida por qualquer pessoa

---

<sup>1</sup> Citando O. d. CARVALHO 2012, p.141 nota: os bens incorpóreos são “ideações que, uma vez saídas da mente e, por conseguinte, discerníveis, ganham autonomia em face dos meios que as sensibilizaram e exteriorizam e em face da própria personalidade criadora, justificando uma tutela independente da tutela da personalidade como da tutela dos meios ou objetos corpóreos que são o suporte sensível dessas mesmas ideias”. Neste sentido também FERNÁNDEZ-NÓVOA 1984, p. 21 a 28.

<sup>2</sup> Neste sentido, OLAVO 2005, p. 5. Ver também L. C. GONÇALVES 2019, p. 29. P. SOUSA E SILVA 2019, p.18. O. d. CARVALHO 2012, p.140 nota.

<sup>3</sup> Cf. O. d. CARVALHO, p. 190 nota: “É de colocar aqui o problema dos direitos sobre as obras de engenho, que, na nossa opinião, constituem, enquanto bens suscetíveis de exploração económica, coisas em sentido estrito e suscetíveis, portanto, de verdadeira propriedade.”

<sup>4</sup> Cf. L. d. GONÇALVES 1952, p. 78 e 79.

<sup>5</sup> Cf. L. C. GONÇALVES 2019, p. 33 a 35.

<sup>6</sup> Cf. ASCENSÃO, “Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?” 2008, p. 117 a 138.

<sup>7</sup> Cf. P. SOUSA E SILVA 2019, p. 17 e ss.

<sup>8</sup> Cf. OLAVO 2005, p. 50 e ss.

<sup>9</sup> Neste sentido, OLAVO 2005, p. 54. Ver ainda P. SOUSA E SILVA 2019, p. 19.

– o direito de propriedade existe em relação ao bem ou coisa que serve de suporte ao bem intangível, mas não em relação ao bem intangível em si. De facto, é fulcral sabermos distinguir o objeto dos direitos intelectuais e o suporte no qual este se materializa.

Ademais, a propriedade atinge a totalidade do objeto, o que não acontece nos direitos de propriedade industrial, já que, como vamos ver, o registo de um sinal distintivo apenas exclui a intervenção de terceiros no exercício da atividade económica, pelo que, fora desta, a exclusão não se verifica. Admitir que haveria uma propriedade dos bens incorpóreos implicaria admitir também a existência de uma propriedade relativa, o que seria inconcebível.<sup>10</sup>

Para além disto, o direito de propriedade subsiste enquanto existir o bem corpóreo, mas os direitos que derivam da PI são limitados no tempo, ainda que o bem imaterial não se extinga.

De facto, como refere Oliveira Ascensão, a obra e a invenção são coisas incorpóreas que têm uma característica fundamental que as distingue das corpóreas: a ubiquidade. É esta a diferença radical da propriedade comum, já que o autor pode sempre usar a sua obra sem que a sua faculdade seja diminuída, caso terceiros a usem também, ao passo que um proprietário deixa de poder usar coisa sua se um terceiro se apoderar dela. Assim, os bens intelectuais, porque ubíquos, são inesgotáveis, enquanto as coisas corpóreas são de uso limitado.<sup>11</sup>

Além disto, podemos encontrar outras dificuldades de adaptação do direito de propriedade em situações relacionadas com as limitações impostas pela própria imaterialidade dos objetos, que surgem em domínios como a posse, usucapião, meios e duração da proteção e diferentes modos de aquisição e defesa do direito.<sup>12</sup>

Uma consideração distinta entende que estes direitos são de propriedade especial ou *suis generis*, no sentido em que o direito reúne características suficientes para que se possa dizer que está compreendido nos critérios do direito de propriedade, mas é um direito especial para as coisas incorpóreas, com particularidades que justificam um regime jurídico distinto. Parece ter sido esta a posição adotada pelo nosso ordenamento no art.

---

<sup>10</sup> Cf. ASCENSÃO, "As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet" 2002, p. 14.

<sup>11</sup> Cf. ASCENSÃO, "Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?" 2008, p. 129 e 130.

<sup>12</sup> Cf. L. C. GONÇALVES 2019, p. 30 e 31.

1303º do CC<sup>13</sup>, quer pela sua inserção no capítulo da propriedade em geral, quer pelo seu conteúdo.<sup>14</sup>

Outro entendimento é o defendido por Oliveira Ascensão e Pedro Sousa e Silva, que consideram que estes direitos são de monopólio ou de exclusivo, no sentido em que se traduzem numa proibição de exploração de coisa sua, relativamente a terceiros (*jus prohibendi*)<sup>15</sup>. Assim, o direito de monopólio consiste apenas num conjunto de faculdades que permitem o uso exclusivo de uma atividade aferida por referência a um bem.<sup>16</sup>

Paralelamente, é preciso perceber se, com o registo de um sinal diferenciador ou invenção, o titular detém um direito positivo de uso, ou seja, um direito de utilização do bem imaterial, ou se esse direito tem carácter negativo, no sentido de proibir a utilização por terceiros.<sup>17</sup>

Ora, quando falamos num direito com conteúdo positivo, tal significa que o indivíduo adquire faculdades que não tinha antes. Deste modo, se considerarmos que é este o caso dos direitos intelectuais, só com o registo do sinal ou invenção é que o titular pode utilizar o seu bem imaterial, em geral. Aliás, Couto Gonçalves sustenta não ser possível configurar um direito subjetivo que se construa só com exclusão, pelo que

---

<sup>13</sup> Contra este entendimento ver P. SOUSA E SILVA 2019 p. 19: “Tal remissão, na maioria dos casos, é inútil, já que os casos omissos na disciplina da Propriedade Industrial são relativamente raros, pois esta tem uma regulamentação longa e detalhada. (...) atenta a demonstrada diversidade de natureza, a transposição das regras e princípios dos direitos reais raramente se harmonizará “com a natureza daqueles direitos””.

<sup>14</sup> Cf. PIRES DE LIMA 1987, p. 86 e ss. Sobre isto cf. ASCENSÃO, Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo? 2008 p. 132 e 133.

<sup>15</sup> Cf. P. SOUSA E SILVA 2019, p. 20. Ver também ASCENSÃO, Direito Civil - Reais 1993, p. 39. ASCENSÃO, “Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?” 2008, p. 135 e 136. Contra este entendimento O. d. CARVALHO 2012, p. 144 nota: “(...) esse forma de tutela só na aparência tem que ver com um privilégio ou monopólio, pois se destina, não a impedir uma atividade idêntica ou a fruição económica de bens semelhantes àquele, mas a impedir a turbação da disponibilidade da coisa que a ideia constitui economicamente fruível.”

<sup>16</sup> Cf. L. C. GONÇALVES 2019, p. 33.

<sup>17</sup> Esta questão tornou-se particularmente relevante no passado, relativamente a restrições ao uso de marcas num contexto de publicidade e *product packaging*, nomeadamente na área de produtos de tabaco, devido à obrigação legal de standardização dos pacotes. Ora, se devido a restrições de publicidade, o titular da marca for proibido de a usar, isso não afeta o seu direito de impedir o uso de outros. A proibição de publicidade ou a obrigação de cumprir com determinadas normas de *packaging* afeta apenas a capacidade de o proprietário da marca usar a mesma. Assim, o direito exclusivo como um direito negativo – no sentido de um direito de impedir o uso de outros – permanece inalterado. Por outro lado, se entendermos que os direitos de marca registada concedem ao proprietário um direito positivo de usar a mesma, uma proibição de publicidade ou uma restrição de *packaging* pode ser qualificada como uma violação desse direito. Deste modo, medidas legislativas que restrinjam o direito de uso em sentido positivo podem ser qualificadas como regulações de uso desproporcional ou até uma expropriação, que pode ser inadmissível à luz da garantia fundamental da propriedade na CEDH e na CDFUE. Cf. KUR 2017, p. 271 a 273.

considera que este direito não visa a proibição de terceiros, mas sim um direito de utilização<sup>18</sup>.

Por sua vez, outros autores consideram que os direitos intelectuais consistem unicamente num direito de proibir. Deste modo, o direito não dá ao titular nada que ele já não tivesse (a sua manifestação da liberdade natural de utilização de ideias), apenas não lhe estende a proibição que atinge todos os outros<sup>19</sup>.

Ora, somos da opinião que o objetivo final do registo de um bem intangível não é a sua utilização, mas sim a proteção aos seus titulares, de maneira que outros não se possam servir dele para os mesmos fins.

De facto, qualquer sujeito pode utilizar livremente uma obra ou invento que lhe pertença, sem o respetivo registo, mas essa utilização não estará salvaguardada. Do mesmo modo, pode o titular registar os seus bens ainda que estes sofram vicissitudes que impeçam a sua utilização. Nestes casos, o direito de proibir terceiros é concedido ainda que o próprio titular esteja impedido também, porque há proibição de exercício.<sup>20</sup>

Vejamos os seguintes exemplos.

No caso da marca livre, prevista no art. 213º do CPI, a própria lei prevê que é possível a utilização no mercado de uma marca não registada, conferindo-lhe um direito de prioridade de registo no prazo de seis meses. Assim, a falta de registo da marca incorre por risco do seu titular, que pode ver a mesma a ser registada ou utilizada, posteriormente, por um terceiro, porque não existe proteção.

Do mesmo modo, suponhamos uma patente de um medicamento que, por ser comprovado como prejudicial para a saúde, não é aprovado. Aqui o titular da patente não deixa de ter um direito sobre aquele medicamento, ainda que esteja proibido de o comercializar, pelo que o registo da patente não lhe concedeu um direito de utilizar.

---

<sup>18</sup> L. C. GONÇALVES 2019, p. 36.

<sup>19</sup> Cf. ASCENSÃO, “Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?” 2008, p. 136 e 137; Ver ainda P. SOUSA E SILVA 2019, p. 18. Concordam também com este entendimento MAIA 2005. p. 40 e 461 e N. SOUSA E SILVA 2020, p. 1887.

<sup>20</sup> Cf. ASCENSÃO, “Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?” 2008 p. 136 e 137.

Concluindo, existindo ainda mais doutrinas sobre a natureza dos direitos intelectuais do que aquelas que expusemos *supra*<sup>21</sup>, somos da opinião que o registo concede ao titular um direito de conteúdo negativo, no sentido de proibir.

### **Função da marca, âmbito de tutela e limites**

A marca assume um papel bastante importante no mercado, porque é através dela que as empresas conseguem diferenciar os seus produtos e serviços e, deste modo, atrair ou manter clientela.

Posto isto, a compreensão das funções da marca é de elevada relevância, principalmente porque, segundo a jurisprudência e doutrina mais atual, a visão clássica das funções da marca está, aparentemente, ultrapassada<sup>22</sup>. No entanto, dada a complexidade deste tema, vamos apenas abordar as principais funções da marca e fazer algumas considerações sobre estas.

Assim, a sua função jurídica essencial é a indicação de proveniência do produto ou serviço, razão pela qual a capacidade distintiva da marca torna-se imprescindível para individualizar produtos ou serviços e permitir a sua distinção de outros da mesma espécie, de forma a auxiliar o consumidor na sua escolha quando confrontado com várias opções de consumo.

Alguma doutrina tem vindo a entender que há outra função essencial que merece tutela jurídica: a função publicitária, no âmbito das marcas de prestígio. A fundamentalidade desta função surge devido à necessidade de acautelar o valor comercial da marca ou o seu poder de atração de consumidores, graças ao prestígio de que gozam os seus produtos<sup>23</sup>. No entanto, são apontadas algumas críticas a este entendimento<sup>24</sup>.

Por outro lado, as funções de garantia de qualidade e fixação de clientela eram consideradas funções económicas, que não são garantidas diretamente pela marca<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> Aqui remetemos para L. C. GONÇALVES 2019, p. 29 a 33, onde o autor faz uma breve alusão às restantes teorias sobre a natureza dos direitos de propriedade intelectual.

<sup>22</sup> Cf. L. C. GONÇALVES 2019, p.177 a 179.

<sup>23</sup> Cf. P. SOUSA E SILVA 2019, p. 244 a 246.

<sup>24</sup> Cf. L. C. GONÇALVES 2019, p.181 a 185.

<sup>25</sup> Sobre a função de garantia de qualidade cf. L. C. GONÇALVES 2019, p. 180: “o que a marca garante é a qualidade dos produtos ou serviços por referência a uma origem não enganosa. Trata-se de uma garantia derivada da função distintiva e de uma garantia relativa que atua apenas quando seja posta em causa a tutela da confiança do consumidor.”. ver também P. SOUSA E SILVA 2019, p. 244.

No entanto, o TJ tem vindo a desenvolver uma teoria de expansão da proteção do direito das marcas a outras funções adicionais, tais como funções de comunicação, de investimento e garantia de qualidade.<sup>26</sup>

Posto isto, após o registo, o titular da marca detém, como já vimos, um direito exclusivo sobre aquele sinal enquanto indicador dos seus produtos ou serviços. Deste modo, é importante perceber o âmbito de tutela do direito de marcas.

Ora, como referem os arts. 249º do CPI e 9º do RMUE, para que seja proibida a utilização do sinal é necessário que este seja usado “no exercício de atividades económicas”/“no decurso de operações comerciais”, respetivamente. Assim, parece que o *jus prohibendi* abrange apenas as manifestações que afetam o exclusivo de exploração económica, já que é esta que os direitos privativos visam proteger, não impedindo utilizações feitas por terceiros fora da atividade económica.

Deste modo, um requisito essencial para a verificação da violação do direito de marca é que a utilização seja feita “*in the course of trading*”<sup>27</sup>, ou seja, na vida comercial. Segundo o TJ, tal acontece quando “(o uso) se situe no contexto de uma atividade comercial que tenha em vista um proveito económico, e não no domínio privado”<sup>28</sup>.

Assim, como refere Coutinho de Abreu “não há ofensa do direito à marca quando numa roda de amigos falamos depreciativamente de certa marca ou quando um dirigente de associação de consumidores menciona determinada marca em entrevista para referir os malefícios de alguns componentes dos produtos respetivos”<sup>29</sup>.

Outros requisitos essenciais para que estejamos perante uma violação do direito de marcas são: a falta de consentimento do titular da marca; a utilização para produtos ou

---

<sup>26</sup> Cf. L'Oréal SA v Bellure NV 2009, para. 58: “Entre essas funções incluem-se não só a função essencial da marca, que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas também as suas outras funções, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade.” Sobre isto ver também CORNISH 2013, p. 643 a 649.

<sup>27</sup> “O uso requer um comportamento ativo e um controlo direto ou indireto do ato que constitui o uso” in KUR 2017, p. 276. Sobre os atos que constituem “uso” da marca ver a lista exemplificativa do nº2 do art. 249º do CPI e art. 9º nº3 do RMUE, bem como P. SOUSA E SILVA 2019. p. 298 a 300.

<sup>28</sup> In Google France SARL, Google Inc. vs. Louis Vuitton Malletier SA 2010, para. 50. No mesmo sentido ver Arsenal FC vs. Matthew Reed 2002, para. 40 e 56, bem como Celine SARL vs. Céline SA 2007, para. 17. Ora, à primeira vista, parece que esta expressão visa a distinção entre a esfera privada e comercial, no entanto o TJ pode negar a existência de um uso relevante no sentido mais geral quando a marca não é usada na comunicação comercial do próprio infrator, como acontece nos casos de criação de condições técnicas, De-branding e uso na internet - In KUR 2017, p. 276 a 279.

<sup>29</sup> Citando COUTINHO DE ABREU 2018, p. 402.

serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada; e, finalmente, prejudicar, ainda que suscetivelmente, as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial.<sup>30</sup>

Posto isto, o registo permite a defesa contra determinadas violações do direito de marcas, nomeadamente três, nos termos do art. 249º do CPI:

- casos de dupla identidade, situações em que o sinal de um terceiro é idêntico à marca e seja usado em relação a produtos ou serviços semelhantes aos já registados (al. a))<sup>31</sup>;

- situações de risco de confusão, que surgem quando a utilização de sinal idêntico para produtos afins possa causar risco de confusão no espírito do consumidor, (al. b))<sup>32</sup>;

- e hipóteses de tutela de marcas de prestígio<sup>33</sup>, caso em que se prescinde da afinidade dos produtos ou serviços e do risco de confusão, (al. c)).<sup>34</sup>

Finalmente, existem limites à proteção das marcas, nomeadamente os previstos no art. 254º do CPI e também o regime do esgotamento do direito<sup>35</sup>, segundo o qual o titular *esgota* o seu direito de proibir ou restringir a comercialização dos produtos que ostentam a sua marca, quando estes são colocados no mercado por si ou com o seu consentimento, verificados certos requisitos.<sup>36</sup>

Existem ainda limites territoriais e temporais, já que as marcas de registo nacional se circunscrevem ao território nacional, enquanto as de registo internacional são protegidas nos Estados aderentes e têm, à partida, uma duração de 10 anos, mas que pode ser indefinidamente renovado, nos termos do art. 247º do CPI.

---

<sup>30</sup> Cf. Celine SARL vs. Céline SA 2007, para. 16.

<sup>31</sup> Cf. LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA 2003, para. 54.

<sup>32</sup> Sobre a diferença entre risco de confusão e risco de associação cf. SABEL BV vs. PUMA AG, Rudolf Dassler Sport 1997, para. 16 e 26. Ver ainda CORREIA 1973, p. 328 a 330.

<sup>33</sup> Cf. Art. 235º CPI. Para que uma marca seja “de prestígio” tem de ser famosa – cf. General Motors Corporation vs. Yplon SA 1999, para. 24 e 28 e também N. SOUSA E SILVA 2020 p. 1913 e 1914 nota 181.

<sup>34</sup> P. SOUSA E SILVA 2019, p. 295.

<sup>35</sup> Art. 253º CPI e 15º RMUE.

<sup>36</sup> Cf. CAMPINOS 2015, p. 448 a 451.

## **O Registo da Marca – breve exposição aos requisitos absolutos de proteção**

A tutela das marcas depende do seu registo, uma vez que a proteção dos direitos intelectuais não decore do ato de criação, já que só aquela que respeita determinados requisitos é protegida.<sup>37</sup>

Assim, o registo tem eficácia constitutiva ou atributiva da propriedade das marcas<sup>38</sup>, pelo que o seu titular tem de a registar para usufruir das faculdades inerentes ao direito exclusivo.

Antes de mais, nos termos do art. 208º do CPI, é necessário que a marca seja constituída por um sinal, ou conjunto de sinais, suscetíveis de representação gráfica<sup>39</sup> e que sejam adequados a distinguir o objeto de proteção e os produtos e serviços de uma empresa, não obstante a satisfação de requisitos formais.<sup>40</sup>

Posto isto, aquando do registo da marca, é averiguado se a mesma preenche os requisitos necessários para cumprir a sua função no mercado e abre portas a outros titulares de direitos anteriormente registados de reclamarem a concessão do pedido, caso esse conflitua com o seu direito.<sup>41</sup>

Deste modo, o CPI consagra um conjunto de motivos absolutos e relativos de recusa, cuja violação implica a rejeição do registo de marca.

Por um lado, os motivos relativos relacionam-se com a envolvência da marca nas suas relações com sinais ou direitos preexistentes, enquanto nos motivos absolutos o que está em causa são as características intrínsecas do sinal.

Ora, os motivos absolutos de recusa encontram-se consagrados nos arts. 231º do CPI e 7º do RMUE e é precisamente sobre eles que nos vamos debruçar neste subcapítulo. Importa referir que a violação destas condições conduz à nulidade do registo.<sup>42</sup>

Posto isto, alguns motivos absolutos resultam da própria noção de marca, como acontece com as exigências de determinabilidade e carácter distintivo, que impedem o registo de marcas genéricas, sinais que não correspondam ao conceito de marca e marcas

---

<sup>37</sup> Cf. OLAVO 2005, p. 52.

<sup>38</sup> Cf. CORREIA 1973, p. 334.

<sup>39</sup> Devido a esta exigência de representação gráfica, foi rejeitada a possibilidade de registo de marcas olfativas - SIECKMANN 2002.

<sup>40</sup> Cf. Arts. 23º, 222º e 223º do CPI e 30º a 33º do RMUE.

<sup>41</sup> Cf. L. C. GONÇALVES 2019, p.191 a 196.

<sup>42</sup> Art. 259º CPI.

desprovidas de carácter distintivo<sup>43</sup>, uma vez que sinais deste género seriam incapazes de exercer a função jurídica essencial<sup>44</sup>. O mesmo acontece com as marcas enganosas<sup>45</sup>.

Outras exigências vêm garantir a liberdade de concorrência e a correta ordenação do sistema, ao impedirem o registo de sinais que, ainda com carácter distintivo, põem em causa o bom funcionamento do mercado. É o que sucede com as marcas tridimensionais.<sup>46</sup>

Por último, certas exclusões visam garantir interesses de coerência sistemática, ordem pública ou compromissos internacionais<sup>47</sup>, nomeadamente as proibições de registo de marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes, de marcas que utilizam símbolos de elevado valor simbólico ou emblemas de Estado, ou que detenham um interesse público particular.<sup>48</sup>

É precisamente nesta última categoria de exclusões que nos vamos focar ao longo deste estudo.

Primeiro, a marca composta por expressões ou figuras contrárias à lei moral, ordem pública e bons costumes é proibida pela al. c) do art. 231º nº1 do CPI e pela al. f) do art. 7º nº1 do RMUE. Este é o caso das marcas que contêm expressões ofensivas ou obscenas, figuras desagradáveis ou de “mau gosto”.

Porém, como vamos ter a oportunidade de ver no terceiro capítulo, a definição de “bons costumes” é desafiante, mas o TJ veio clarificar que, não estando este conceito definido no RMUE, entende-se que designa os valores e as normas morais fundamentais adotados por uma sociedade num determinado momento, tendo em conta que estes podem evoluir ao longo do tempo e variar no espaço, pelo que devem ser determinados em

---

<sup>43</sup> Como acontece com marcas compostas por sinais meramente descritivos, usuais, fracos ou até impossíveis.

<sup>44</sup> Cf. Art. 231º nº1 e 209º CPI; cf. N. SOUSA E SILVA 2020, p. 1899.

<sup>45</sup> Cf. Art. 231º nº3 al. d) do CPI e art. 7º nº1 al. g) do RMUE. Sobre as marcas enganosas cf. M. M. CARVALHO 2010, p. 98: “A razão de ser da proibição de registo de marcas enganosas tem a ver com a ideia de licitude que subjaz aos conceitos de veracidade e lealdade que são os pilares jurídicos do sistema económico vigente. A marca enganosa deve ser proibida porque, não sendo verdadeira, induz (ou pode induzir) os consumidores em erro e porque, se assim não fosse, seria desleal para os restantes operadores económicos no mercado, que veriam a sua clientela desviada por meios eticamente inaceitáveis.” Cf. P. SOUSA E SILVA 2019, p. 258 e 259: “Por exemplo, a marca “CRISTALEX”, para assinalar produtos em vidro poderia induzir os consumidores em erro acerca do material utilizado (...) A aferição do carácter enganoso do sinal deve fazer-se em função dos produtos ou serviços a que a marca se destina e tendo em conta o consumidor médio desse tipo de produtos ou serviços”. Ver também CORREIA 1973, p. 332.

<sup>46</sup> Cf. N. SOUSA E SILVA 2020, p. 1900.

<sup>47</sup> Cf. Art. 231º nº3, nº4 e nº5 CPI.

<sup>48</sup> Cf. N. SOUSA E SILVA 2020, p. 1901.

função do consenso social dominante nessa sociedade no momento em que se procede à avaliação.<sup>49</sup>

Exemplos destas situações são os casos em que o INPI recusou o registo das marcas “OPEL ASCONA-1”<sup>50</sup> para automóveis e “PILINHAS”<sup>51</sup> para licores, por atentado ao pudor e imoralidade. Porém, foi negada a ação de nulidade do registo da marca “FORÇA NO PAU”<sup>52</sup> para bebidas alcoólicas.

Segundamente, a utilização de sinais com elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos, é também proibida pela al. b) do art. 231º nº3 do CPI, não tendo paralelo no RMUE. Aqui é claro o desejo de salvaguarda de valores ou símbolos religiosos, mas não só.

São também proibidos os sinais que contrariem a proteção das denominações de origem e das indicações geográficas, das menções tradicionais do vinho, das especialidades tradicionais garantidas ou das denominações de variedades vegetais.<sup>53</sup>

Do mesmo modo, é ainda recusado o registo de uma marca que contenha em todos ou alguns dos seus elementos símbolos, brasões, emblemas ou distinções do Estado, entre outras instituições<sup>54</sup>, bem como o registo de marca que utilize a Bandeira Nacional da República Portuguesa ou algum dos seus elementos<sup>55</sup>.

Concluindo, o direito de marca tem carácter negativo, já que proíbe terceiros de explorarem o sinal distintivo objeto daquele direito. Do mesmo modo, os motivos absolutos de recusa visam acautelar certos interesses, nomeadamente do Estado e da sociedade, estando aqui em causa a ordem e a moral pública e os mínimos éticos vigentes, que, como vamos ver de seguida, podem constituir motivos válidos para a restrição da liberdade de expressão.

## **Capítulo II - Liberdade de Expressão e os seus limites**

Na comunidade em que vivemos são vários e diversificados os direitos das pessoas perante o Estado, assegurados nas Constituições e outras Leis Fundamentais. Aliás, para

---

<sup>49</sup> Cf. Constantin Film Produktion vs. EUIPO 2020, para. 39.

<sup>50</sup> 5º JCL de 13/7/72, BPI-7/72 p. 1320.

<sup>51</sup> BPI-4/91, p. 1966.

<sup>52</sup> 1º JCLamego de 25/05/01.

<sup>53</sup> Art. 231º nº3 als. e), f), g), e h) e art. 7º nº1 als. j), k) e l).

<sup>54</sup> Art. 231º nº3 al. a) do CPI e art. 7º nº1 als. h) e i) do RMUE.

<sup>55</sup> Art. 231º nº 4 e nº5 CPI.

que possam existir estes direitos é imprescindível a existência de um Estado que os respeite e proteja. Assim, são apelidados de direitos fundamentais, por traduzirem uma relação imperiosa com a ordem estatal e com a Constituição e por beneficiarem de certas garantias, que são inerentes à força das normas que as consagram.<sup>56</sup>

Posto isto, a liberdade de expressão encontra-se consagrada no art. 37º nº1 da CRP, bem como no art. 19º da DUDH, consistindo no direito a não ser censurado ou impedido de exprimir ideias ou opiniões.

Esta liberdade tem ainda uma vertente negativa de pensamento, abrangendo o direito ao silêncio e a não exteriorizar opiniões, ideias ou pensamentos, bem como o de não ser coagido a partilhar ou defender opiniões alheias.<sup>57</sup>

O seu fundamento encontra-se no princípio basilar de qualquer Estado de direito democrático: a dignidade da pessoa humana<sup>58</sup>. Para além disso, é essencial para o desenvolvimento da personalidade e para a autodeterminação individual.<sup>59</sup>

Ademais, este direito tem como corolário o pluralismo de expressão enquanto princípio fundamental de uma sociedade livre, no sentido em que admite a existência de uma variedade de ideias e coexistência de grupos ou organismos diversos, concretizando-se, por isso, na dialética conversacional do discurso, sem uma interferência totalitária do Estado.<sup>60</sup>

Consequentemente, a proibição de censura constitui, em simultâneo, um corolário e uma garantia da liberdade de expressão, já que a censura em si constitui uma negação qualificada deste direito.<sup>61</sup>

Ao contrário do que se poderia achar, a liberdade de expressão não pressupõe um dever de veracidade dos factos, pelo que o objetivamente erróneo corresponde a um exercício lícito desta liberdade, ainda que nela não possam caber a divulgação de informações falsas (mentira, dolo ou fraude)<sup>62</sup>. Do mesmo modo, estão incluídas nesta

---

<sup>56</sup> Cf. J. MIRANDA 2017, p. 11 a 15. (J. MIRANDA 2017)

<sup>57</sup> Cf. J. R. MIRANDA 2017, p. 615.

<sup>58</sup> No entanto, este valor funciona também como limite, já que o exercício liberdade de expressão deve ser feito no respeito por outros direitos de personalidade dos indivíduos em geral, devendo esta limitação ser objeto de um controlo rigoroso, já que o conceito de dignidade da pessoa humana é bastante geral e abstrato, podendo pecar por abusos autoritários. cf. MACHADO 2002, p. 361.

<sup>59</sup> Cf. TORNADA 2018, p. 124 e 125.

<sup>60</sup> Cf. MACHADO 2002 p. 367 a 370.

<sup>61</sup> Cf. MACHADO 2002, p. 486 e ss.

<sup>62</sup> Neste sentido MACHADO 2002, p. 419 nota. Ver também, CANOTILHO 2007, p. 572.

proteção, não só as expressões favoravelmente recebidas ou consideradas inofensivas, como aquelas que podem ofender, chocar ou perturbar outros indivíduos<sup>63</sup>. Estas são exigências do pluralismo, da tolerância e da abertura mental, sem as quais não poderia existir uma sociedade democrática.<sup>64</sup>

Finalmente, o âmbito normativo desta liberdade deve ser interpretado de forma a englobar o maior número de condutas expressivas possível: opiniões, convicções, juízos de valor ou críticas sobre qualquer assunto (questões políticas, económicas, etc.), quaisquer que sejam as finalidades (influência da opinião, fins comerciais) ou os critérios de valoração (verdade, justiça, beleza, cognitivos, etc.), protegendo-se igualmente os meios empregues para manifestar a respetiva expressão (palavra escrita ou falada, imagem, gesto, etc.)<sup>65</sup>. Assim, também a composição das marcas tem um conteúdo expressivo que merece proteção dentro do âmbito da liberdade de expressão.

Ainda assim, a proteção constitucional deste direito não abrange todas as situações ou modos pensáveis para o seu exercício, devido à necessidade de compatibilização com outros direitos ou interesses. Assim, ainda que a parte final do art. 31º nº1 da CRP refira que este direito não pode ser sujeito a “impedimentos nem discriminações”, daqui não podemos retirar que o direito seja ilimitado, já que, como o nº3 do art. refere, o seu exercício pode dar lugar a infrações e a própria CRP prevê expressamente exceções a esta liberdade<sup>66</sup>. Deste modo, este artigo deve ser interpretado no sentido de assegurar este direito sem obstáculos ao seu exercício, mas dentro dos seus limites intrínsecos.

Neste sentido, podemos distinguir três tipos de limites aos direitos fundamentais<sup>67</sup>: os limites imanentes, os limites por meio de leis restritivas e os limites oriundos de uma colisão de direitos<sup>68</sup>.

Os limites imanentes delimitam o objeto e o conteúdo do direito e são definidos pela própria CRP. De facto, estes limites podem estar expressamente previstos<sup>69</sup>, ou então

---

<sup>63</sup> HANDYSIDE v. THE UNITED KINGDOM 1976, para. 49.

<sup>64</sup> TORNADA 2018, p. 125 a 128.

<sup>65</sup> CANOTILHO 2007, p. 572.

<sup>66</sup> Art. 270º CRP. Cf. CANOTILHO 2007, p. 573 e 574.

<sup>67</sup> Ao abordarmos a restrição dos direitos fundamentais, temos de ter em mente o conteúdo do art. 18º nº2 da CRP que nos diz que as leis restritivas de DLG só são admissíveis nos casos expressamente previstos na CRP, pelo que qualquer restrição tem de ter um fundamento constitucional, a partir da necessidade de salvaguarda de direitos ou interesses, também eles constitucionalmente protegidos – in MACHADO 2002, p. 709.

<sup>68</sup> Cf. VIEIRA DE ANDRADE 2012, p. 271 e ss.

<sup>69</sup> Cf. Por exp. Art. 217º nº3, art. 45º nº1, art. 46º nº4.

serem determináveis por interpretação, pelo facto de estarem apenas implícitos no ordenamento constitucional.<sup>70</sup> Assim, as leis que preveem limites imanentes visam facilitar a aplicação do preceito que corporiza o direito, delimitando os seus contornos constitucionalmente protegidos e concretizando formas de exercício cabíveis no mesmo, tornando-o operacional.

Já as leis restritivas visam limitar formas de exercício que, à partida, fariam parte do âmbito de proteção do direito, pelo que o legislador, através de uma autorização constitucional, vem restringir um DLG para atender a outro direito ou interesse também constitucionalmente protegido.<sup>71</sup>

Deste modo, quando pretendemos determinar se estamos perante uma verdadeira restrição de direitos fundamentais, temos de procurar definir o âmbito de proteção da norma que o consagra. Assim, se determinada forma de exercício do direito não se encontrar no âmbito de proteção, então a sua proibição não constituirá uma restrição ao direito em si, mas sim um limite intrínseco. Caso contrário a lei estará, de facto, a comprimir o âmbito de proteção daquele direito.

A compreensão destes limites é de especial importância porque só assim é que poderemos perceber se a proibição do conteúdo ofensivo das marcas constitui, de facto, uma restrição ao direito à liberdade de expressão, ou se esta não visa proteger expressões com aquele teor, caso em que estaremos perante um limite imanente do direito.

Ainda assim, são poucos os direitos fundamentais e menos ainda os interesses objetivos que podem legitimar uma afetação da liberdade de expressão, tanto mais por ser difícil de demonstrar que outro bem ou interesse goze de um peso superior.<sup>72</sup>

Posto isto, a consagração desta liberdade e dos respetivos limites pode ser encontrada a nível internacional, em várias legislações fundamentais. Aliás, como vamos poder verificar, a salvaguarda da moral e ordem pública surge várias vezes como motivo legítimo de restrição, ainda que tenham de ser observados outros requisitos, como a previsão na lei e a necessidade ou proporcionalidade.

De facto, a DUDH consagra o direito à liberdade de expressão no seu art. 19º, enquanto os seus limites são estabelecidos pelo art. 29º, que prevê uma cláusula geral de

---

<sup>70</sup> Cf. VIEIRA DE ANDRADE 2012, p. 271 a 275.

<sup>71</sup> Cf. VIEIRA DE ANDRADE 2012 p. 277 e ss.

<sup>72</sup> Cf. J. R. MIRANDA 2017, pp. 616 e 617.

limitação. Este artigo diz-nos que esta liberdade pode ser restringida para acautelar várias finalidades, nomeadamente proteger a moral, a ordem pública e o bem-estar geral da sociedade.<sup>73</sup>

Adicionalmente, também o art. 19º do PIDCP considera que a liberdade de expressão, ao contrário da liberdade de opinião, pode ser restringida pelo Estado em prol de certos propósitos, particularmente acautelar a política social geral<sup>74</sup>.

Para além disso, a CEDH prevê esta liberdade no seu art. 10º, enquanto o seu nº2 prevê a existência de “deveres e responsabilidades” que limitam a liberdade em causa, pelo facto de esta ser especialmente poderosa e facilmente confrontável com outros direitos ou interesses fundamentais. Assim, para que uma restrição deste género possa ser admissível é preciso que esteja prevista na lei e que seja necessária para atender aos interesses e/ou direitos previstos nesse preceito, entre eles a proteção da moral<sup>75</sup>.

Assim, a liberdade de expressão pode ser alvo de limitações, não só para acautelar direitos de terceiros, mas também interesses do Estado, nomeadamente associados à moral e ordem pública e bons costumes.

Ora, a funcionalidade destes conceitos tem vindo a enfraquecer devido à dificuldade em concretizar o seu significado. Ainda assim, o seu preenchimento deve atender à liberdade comunicativa, de maneira a não impor certos entendimentos. De facto, estes conceitos relacionam-se com a manifestação de obscenidade e estão ligados às ideias de blasfémia e de profanação, bem como para restringir discursos em áreas como a sexualidade.<sup>76</sup>

Por um lado, a moral pública pode ser designada através da referência a padrões comunitários contemporâneas. No entanto, a liberdade de expressão existe precisamente para proteger as condutas expressivas que se afastam desses padrões, ou seja, aquelas que não são geralmente aceites pela maioria da comunidade.<sup>77 78</sup>

---

<sup>73</sup> Cf. ELTAYEB 2015, p. 70.

<sup>74</sup> Cf. Art. 19º nº3 do PIDCP. Cf. ELTAYEB 2015, p. 70.

<sup>75</sup> Cf. MACOVEI 2004.

<sup>76</sup> Cf. MACHADO 2002, p. 849 e 850.

<sup>77</sup> Cf. MACHADO 2002, p. 854.

<sup>78</sup> “O direito à liberdade de expressão assenta na convicção de que a proteção não se estende só em relação às expressões consideradas “boas” e populares, mas também se estende às expressões menos populares e ofensivas”. YAN 2017, p. 367. Cf. *Handyside v. United Kingdom* 1976, para. 49.

Por estas razões autores como Jónatas Machado consideram que um conceito de moral pública constitucional<sup>79</sup> não pode ser elevado a um valor objetivo absoluto, passível de dar cobertura a formas autoritárias de censura, pelo que impede uma forte presunção de inconstitucionalidade a qualquer restrição de conteúdo comunicativo. Posto isto, a mera detestabilidade ou ofensividade de uma dada mensagem é insuficiente para restringir a sua divulgação.<sup>80</sup>

Apesar de concordarmos com esta última expressão do autor, é da nossa opinião também não se deve optar por uma conceção absoluta do direito à liberdade de expressão, em detrimento de outros direitos ou interesses. Por exemplo, a proteção da infância e da adolescência pode justificar uma proibição legal de transmitir filmes de conteúdo pornográfico ou violento em sinal aberto e em determinados horários. Do mesmo modo, um discurso que incite ao ódio ou à violência deve também ser proibido.

Aqui é interessante mencionar o paradoxo da tolerância: “uma tolerância absoluta pode levar a uma tolerância de ideias que promovem a intolerância, sendo que estas acabam a destruir a tolerância”<sup>81</sup>. Assim, a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância.

Assim, o conceito de moralidade e ordem pública deve ser flexível e atender à proporcionalidade da restrição que impõe à liberdade de expressão, de forma a garantir que é assegurada a ideia de “adequação social e mínimo ético”, mas também que expressões com conteúdo controverso ou indesejável não são proibidas.

É claro que há certos tipos de expressões que se encontram fora do âmbito de proteção da liberdade de expressão, como é o caso do discurso de ódio, a injúria, difamação e a denúncia caluniosa, que podem pôr em causa a ordem pública e, por isso, não merecem proteção – o importante é perceber se a expressão em causa é uma legítima

---

<sup>79</sup> Importa referir que a CRP não refere a moral pública como um valor suscetível de fundamentar restrições a DLG, ainda que seja possível construir um conceito material de moral pública constitucional a partir do valor básico da dignidade da pessoa humana, do princípio da igualdade, e da justiça, entre outros. Ainda assim, de um conceito de moral pública podem resultar, por exemplo, proibições à difusão de conteúdos de violência extrema – in MACHADO 2002, p. 854 a 856.

<sup>80</sup> Cf. MACHADO 2002, p.856.

<sup>81</sup> Cf. MACOVEI 2004, p. 7, citando Karl Popper in “The Open Society and its Enemies”.

manifestação de direitos (por exp., um autor que escreve um artigo a criticar uma religião) ou não (como sucede, por exp., com o discurso de incitamento ao ódio<sup>82</sup>).

Assim, a imposição de limitações à liberdade de expressão não deve ser usada como meio de preservar a sociedade de opiniões contraditórias ou ideias perturbantes, mas sim proibir manifestações expressivas que disturbam a paz e a ordem pública ou que sejam ofensivas para a maioria da população.

Concluindo, tendo em conta o exposto, podemos retirar duas conclusões que consideramos essenciais para responder às questões que esta dissertação coloca.

Em primeiro lugar, ainda que a liberdade de expressão seja, indubitavelmente, um direito basilar de uma sociedade, pode ser legitimamente limitada de forma a acautelar outros interesses ou direitos essenciais, nomeadamente quando está em causa a proteção da ordem e moralidade pública.

Em segundo lugar, este conceito de moralidade pública é indefinido, mas crucial para percebermos se a restrição é concebível em variadas situações, até porque, como pudemos ver, a proteção que advém da liberdade de expressão abrange também as expressões que chocam e ofendem a maioria das pessoas, expressões estas que, à primeira vista, poderiam ser consideradas controversas e em violação da cláusula da moral e ordem pública consagrada no CPI e no RMUE.

### **Capítulo III - A relação entre a Propriedade Intelectual e os Direitos Fundamentais**

Inicialmente, era abundante a doutrina que considerava que a relação entre a PI e os Direitos fundamentais era escassa. Porém, são cada vez mais os exemplos de situações que demonstram como essa relação tem evoluído nos últimos tempos.<sup>83</sup>

A própria DUDH estabelece, no seu art. 27º, que todos têm direito “à proteção dos interesses morais e materiais resultantes de qualquer produção científica, literária ou artística, qualquer que seja o autor”, bem como o direito de “disfrutar dos benefícios do progresso científico e das suas aplicações”. Um preceito similar foi adotado pelo

---

<sup>82</sup>“É aceite pela generalidade dos indivíduos que tanto a indiferença moral como o encorajamento em relação a manifestações de ódio pode levar ao detrimento de sociedades civilizadas” – cf. TODOROVA 2019, p. 328.

<sup>83</sup> Cf. HELFER 2015.

PIDESC<sup>84</sup>, reconhecendo também a importância dos direitos intelectuais. Por outro lado, a CEDH não menciona expressamente a PI<sup>85</sup>.

Assim, tal demonstra como os direitos intelectuais são também uma preocupação real dos movimentos de direitos humanos.

Por seu turno, os tratados de PI pecavam pela ausência de referências às implicações dos direitos humanos associados à proteção de bens intangíveis. Só com o TRIPS é que foram consagrados dois preceitos que têm isso em conta: o art. 7<sup>o</sup><sup>86</sup>, ao reconhecer que a propriedade intelectual deve conduzir ao bem-estar social e económico e a um equilíbrio de direitos e obrigações; e também o art. 8<sup>o</sup><sup>87</sup>, que permite às partes a adoção de medidas necessárias para a proteção da saúde e da nutrição pública e para promover o interesse público em setores que consideram de importância vital.<sup>88</sup>

Ainda assim, várias doutrinas corroboravam a supremacia dos direitos humanos<sup>89</sup> em relação aos direitos da PI, por os primeiros serem intrínsecos à dignidade humana, o que os torna invioláveis e inerentes, e também por serem universais e pertencerem ao indivíduo, com o objetivo de restringir o poder do Estado, enquanto os segundos são atribuídos por instituições estatais, são limitados no tempo, podem ser anulados e detidos por empresas e atendem apenas a finalidades socioeconómicas<sup>90</sup>.

Este entendimento tem sido afastado porque os direitos da PI, ainda que distintos dos direitos humanos, são essenciais para a prosperidade da inovação científica e diversidade cultural porque oferecem os incentivos económicos necessários para tal.<sup>91</sup> Além disso, há vários argumentos que contribuíram para o fim da teoria da supremacia dos direitos humanos<sup>92</sup>.

---

<sup>84</sup> Art. 15º nº1 al. b): “Os Estados-Signatários no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa a: (...) b) Gozar dos benefícios do progresso científico e das suas aplicações; (...)”.

<sup>85</sup> Ainda assim, a propriedade intelectual é protegida pela Convenção através do art. 1º do Protocolo Adicional, que consagra o direito à propriedade. Cf. "Pirate bay" - Neij and Sundekolmisoppi vs. Sweden 2013 e Cf. Anheuser-Busch Inc. vs. Portugal 2007, para. 72.

<sup>86</sup> Cf. Art. 7º TRIPS Agreement.

<sup>87</sup> Cf. Art. 8º TRIPS Agreement.

<sup>88</sup> Cf. ALÌ 2020, p. 414.

<sup>89</sup> Sobre a hierarquia dos direitos humanos cf. DUCOULOMBIER 2015.

<sup>90</sup> Cf. YIGZAW 2015.

<sup>91</sup> Cf. ALÌ 2020, p.416 e 417. Sobre a hierarquia dos direitos DUCOULOMBIER 2015, p. 51: “Ainda que a hierarquia de direitos humanos não seja um método utilizável em abstrato para resolver problemas decorrentes da interação entre direitos é, no entanto, o ponto de partida de qualquer reflexão sobre esta questão.”

<sup>92</sup> Sobre estes argumentos Cf. ALÌ 2020, pp. 416 a 418, bem como GERVAIS 2015.

Posto isto, o conflito entre a PI e os direitos humanos ocorre quando um se torna um obstáculo para a realização do outro, podendo ter uma de duas naturezas. Em primeiro lugar, pode dizer respeito a aspetos secundários de um dos direitos, caso em que estes podem ser reconciliados através da limitação do escopo de um deles ou até de ambos, de forma a encontrar um equilíbrio justo. Por outro lado, pode dizer respeito a características essenciais de ambos os direitos, caso em que será necessária a cedência de um deles, ou seja, um terá de prevalecer sobre o outro.

Qualquer que seja o contexto da resolução da incompatibilidade, não é certo qual o direito que deve prevalecer, já que tal desfecho tem de ser avaliado caso a caso.<sup>93</sup>

Assim, como já tivemos a oportunidade de expor *supra*, neste estudo tratamos o conflito entre os direitos fundamentais e o Direito da PI que surge com a aplicação dos motivos absolutos de recusa, porque este restringe o direito à liberdade de expressão.

### **O conflito entre as Marcas e a Liberdade de Expressão – ilusão ou realidade?**

Importa levantar questão da possibilidade de estarmos perante um confronto ilusório, devido à natureza do direito de marca. No primeiro capítulo deste estudo, estabelecemos que o registo confere um direito negativo ao uso, no sentido de proibir terceiros de utilizar o sinal registado.

Posto isto, ao entendermos que esta é a natureza dos direitos privativos, mesmo que o registo de uma marca seja recusado, isto não impede a sua utilização, simplesmente impossibilita a sua proteção no caso de utilização alheia.<sup>94</sup> Aliás, a recusa do registo parece, à primeira vista, inútil em termos de utilização.<sup>95</sup>

Desta forma, parece que o direito à liberdade de expressão estaria sempre acautelado, porque ainda que a marca não seja registada, isso não impede o titular de a utilizar como entender.

No entanto, não é bem isso que se passa.

---

<sup>93</sup> Cf. ALÌ 2020, p. 431 a 434. Sobre esta temática ver também VIEIRA DE ANDRADE 2012, p. 133 e 134.

<sup>94</sup> Cf. Tiny Penis 2001, para. 20.

<sup>95</sup> Para os apoiantes do entendimento do conteúdo positivo de direitos privativos a recusa de registo impede, de facto, a utilização do sinal como marca, pelo que esta questão não se coloca.

O registo de marcas constitui um incentivo ao investimento de certo sinal distintivo porque este oferece várias regalias essenciais para o sucesso do negócio, nomeadamente a garantia de diferenciação dos seus produtos no mercado. Assim, ao não gozar desta proteção, nada impede que terceiros se aproveitem desse sinal.

Deste modo, uma vez que a função essencial das marcas é a indicação de proveniência dos produtos, se todos puderem utilizar o sinal que deveria fazer essa determinação, o mesmo perde a sua razão de ser, já que, se outro o utilizar, não diferenciará nada.

Consequentemente, o titular da marca não terá o incentivo económico necessário para continuar a utilizá-la, uma vez que não faria sentido para a empresa continuar a investir no melhoramento dos seus produtos, pois estes poderiam ser confundidos com outros que empregassem o mesmo sinal. De facto, a recusa do registo faz decrescer, em grande medida, o valor da marca, de tal forma que o seu titular teria de se abstrair de a utilizar, prejudicando o seu negócio e, naturalmente, a empresa.<sup>96</sup>

Para além disso, a recusa do registo poderia aumentar a utilização do sinal, resultado este que é o oposto daquele que se pretende alcançar, nomeadamente nos casos em que a marca viola a moral e ordem pública, já que isso implicaria uma disseminação acentuada do conteúdo que aquela cláusula pretende proibir.<sup>97</sup>

Posto isto, as marcas asseguram o bom funcionamento do mercado e possibilitam o progresso, incentivando os seus proprietários a investir na qualidade dos bens ou serviços de forma a satisfazer e atrair consumidores.

Concluindo, sendo praticamente inconcebível a utilização de uma marca não registada, pelas desvantagens e pelo paradoxo que daí resulta, podemos concluir que existe um conflito entre o Direito de marca e a liberdade de expressão, por uma simples razão: ainda que possível, é prejudicial para qualquer negócio a utilização de uma marca não registada, pelo que a sua proteção é imprescindível.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Cf. BONADIO 2015 p. 52.

<sup>97</sup> Cf. French Connection Ltd No. 2184549 vs. Woodman, No. 81862 2006, para. 54: “No entanto, se a proteção for recusada, tal significa que o conteúdo pode ser copiado por terceiros com impunidade. Assim, a recusa da proteção é, pelo menos em princípio, mais provável de resultar na ampla divulgação da matéria ou assunto, do que se a proteção fosse conferida”.

<sup>98</sup> SCREW YOU 2006 p. 15.

## **As Marcas e a Liberdade de Expressão**

### **Marcas imorais e ofensivas**

No capítulo sobre a liberdade de expressão vimos que a proteção deste direito engloba, principalmente, as expressões que chocam e ofendem, por serem as mais propícias de censura. Assim, parece que a cláusula que obriga à concordância das marcas com a ordem pública e bons costumes entra em conflito com esta liberdade, porque pretende impedir o registo de sinais com aquele teor.<sup>99</sup>

Deste modo, a aplicação desta cláusula implica um balanço entre o direito dos comerciantes em escolher os sinais distintivos que os mesmos pretendem registar e o direito do público em não ser confrontado com marcas abusivas, perturbadoras ou até ameaçadoras.<sup>100</sup>

Posto isto, por marcas ofensivas ou imorais entenda-se aquelas lesam a ordem pública e os princípios de moralidade aceites numa sociedade.

Ora, como já referimos no primeiro capítulo deste estudo, o TJ veio clarificar que os princípios de moralidade se referem aos valores morais fundamentais e padrões aos quais uma sociedade adere em determinado momento e local<sup>101</sup>. Quanto à ordem pública, o TG estabeleceu que “cabe a cada EM estabelecer o que é que constitui este requisito com base nas suas necessidades nacionais (...). A ordem pública expressa, assim, a vontade do regulador público.”<sup>102</sup>

Importa referir também que estes conceitos não são necessariamente iguais em todos os EM, devido a diferenças linguísticas, históricas e culturais. Porém, o carácter unitário do sistema de marcas da EU obriga a recusa do registo de uma marca se esta for considerada contrária àqueles conceitos em apenas um EM.<sup>103</sup>

Portanto, a definição de moral e ordem pública não é fácil, na medida em que a sua aplicação pode surgir em contextos diversos, mas sem que tal implique, necessariamente, uma agressão ao direito à liberdade de expressão. Vejamos.

---

<sup>99</sup> Constantin Film Produktion vs. EUIPO 2020, para. 56.

<sup>100</sup> MECHANICAL APARTHEID vs. EUIPO 2015, para. 11.

<sup>101</sup> Constantin Film Produktion vs. EUIPO 2020, p. 39.

<sup>102</sup> CANNABIS STORE ANSTERDAM 2019, p. 71 e 72.

<sup>103</sup> Couture Tech Ltd vs. IHMI 2011, para. 31 a 36. Cf. EUIPO 2021, p. 7.

Não podemos considerar que as expressões que integram a categoria do discurso de ódio<sup>104</sup> se encontrem no âmbito de proteção da liberdade de expressão, já que os Estados estão obrigados a proibir as formas mais graves deste tipo de discurso, devido às implicações negativas que têm noutros direitos e em toda a sociedade.

Assim, marcas que evidenciem conteúdo racista, homofóbico ou de semelhante natureza não podem gozar de proteção, já que nem a própria liberdade de expressão visa defender expressões com este conteúdo.

Como exemplos destas situações podemos apontar o caso do sinal “*PAKI*”<sup>105</sup>, cujo registo foi recusado por se considerar racialmente ofensivo, uma vez que este termo é utilizado para insultar indivíduos vindos do subcontinente indiano. Do mesmo modo, as marcas que podem ser associadas pelos consumidores a organizações terroristas ou regimes autoritários também têm sido rejeitadas, como é o caso do sinal distintivo “*BIN LADIN*”<sup>106</sup>. Também a marca “*La Mafia SE SIENTA A LA MESA*” foi recusada por remeter a uma organização criminosa responsável por atentados graves<sup>107</sup>.

Outros exemplos relevantes são o caso da marca “*MECHANICAL APARTHEID*”<sup>108</sup>, onde se considerou que se referia a um sistema racista e desumano, bem como o caso da rejeição do sinal “*PSRS*”<sup>109</sup>, sigla para URSS em letão e ainda os sinais “*PANZER CORPS*” e “*SS*”<sup>110</sup>, por aludirem a símbolos Nazis. De facto, este entendimento é também aplicado a marcas figurativas quando os símbolos utilizados remetem a movimentos autoritários ou violentos, como acontece, por exemplo, no caso da proibição da utilização de símbolos nazis ou de despotismo.<sup>111</sup>

---

<sup>104</sup> Este tipo de discurso refere-se a expressões de conteúdo abusivo, insultuoso, intimidante ou que incite violência, ódio ou discriminação contra indivíduos com um conjunto específico de características, ainda que não exista uma definição universalmente aceite deste termo na lei internacional. In TODOROVA 2019, p. 332.

<sup>105</sup> Cf. *PAKI Logistics GmbH vs. IHMI* 2011.

<sup>106</sup> Cf. *BIN LADEN* 2004.

<sup>107</sup> Cf. *La Mafia Franchises vs. EUIPO* 2018, para. 37 e 47.

<sup>108</sup> Cf. *MECHANICAL APARTHEID vs EUIPO* 2015, para. 18.

<sup>109</sup> Cf. *PSRS* 2012.

<sup>110</sup> Cf., respetivamente, *Panzer Corps* (fig.) 2012 e *SS* (fig.) 2018.

<sup>111</sup> Por exp. *Couture Tech Ltd vs. IHMI* 2011, onde foi rejeitado o registo de uma marca figurativa que utilizava o brasão da antiga União Soviética, tendo a EUIPO fundamentado que a marca era contrária à ordem pública por aludir ao regime totalitário soviético e à sua ideologia que afetou tragicamente vários países, nações e indivíduos. Aliás, na Hungria é proibida a utilização daquele símbolo.

No entanto, a tarefa mais difícil será distinguir o discurso de ódio de outros tipos de expressões que apenas ofendem, chocam ou disturbam, pois existem várias situações em que é permitido o registo de marcas com este teor.

Antes de mais, é importante referir que a ilegalidade não é condição necessária para dar origem a um conflito com a moral pública, uma vez que a utilização de certas palavras não constitui motivo suficiente para dar a início a um processo judicial, mas são suficientemente ofensivas para não serem registadas como marcas.<sup>112</sup>

Posto isto, a jurisprudência europeia já veio dizer que a aplicação e interpretação do art. 7º nº1 al. f) do RMUE deve ter em conta o contexto em que uma marca potencialmente imoral é utilizada, já que este pode contribuir para a redução da sua capacidade ofensiva<sup>113</sup>.

Para a EUIPO um critério a ter em atenção é a identidade do titular da marca, ainda que as suas intenções ou conduta sejam irrelevantes, não sendo necessário prova de que o mesmo pretende chocar ou ofender o público. De facto, o que importa são os efeitos que a marca pode ter no público em geral.<sup>114</sup>

Um exemplo relevante é o caso da marca “*JEWISH MONKEYS*”, cujo registo foi recusado por se entender que a marca podia ser percebida pelo povo judeu como um insulto. Porém, em sede de recurso, foi considerado relevante o facto do próprio candidato ao registo ser judeu e pretender utilizar o sinal para fins satíricos e humorísticos. Aliás, o próprio Conselho de Recurso afirmou que “a identidade do requerente deve certamente ser tida em consideração (...)”<sup>115</sup>. Para além disso, considerou também que o sucesso do grupo musical prova como os seus fãs não ficaram ofendidos pelo nome<sup>116</sup>.

Posto isto, o fator decisivo é a compreensão objetiva do sinal distintivo do ponto de vista do destinatário<sup>117</sup>, pelo que deve ser possível demonstrar como o contexto onde a marca seria utilizada pode influenciar o público, ao ponto de criar um efeito positivo, ainda que estejamos perante marca ofensiva<sup>118</sup>.

---

<sup>112</sup> *Fucking Freezing!* (fig.) 2011, para. 16.

<sup>113</sup> *SCREW YOU* 2006, para. 21.

<sup>114</sup> Cf. *W GIRLS DOING WHATEVER THE F\_\_\_ THEY WANT* (fig.) 2018, para. 19. e *Intertops* 2005, para. 28.

<sup>115</sup> *JEWISH MONKEYS* 2015, para. 17.

<sup>116</sup> *JEWISH MONKEYS* 2015, para. 12.

<sup>117</sup> *JEWISH MONKEYS* 2015, para. 16.

<sup>118</sup> Cf. *IZYUMENKO* 2021, p. 900.

Em segundo lugar, também pode ser permitido o registo de uma marca que não vá mais longe do que um certo grau de provocação, sendo importante a precessão da marca pelo público relevante.

Ora, pode ser difícil de determinar quando é que um sinal distintivo deixa de ser meramente insolente ou desagradável, para ser seriamente abusivo e suscetível de ofender gravemente, onde já será legítima a recusa<sup>119</sup>. Ainda assim, importa referir que não é suficiente que a marca seja apenas de “mau gosto”<sup>120</sup>.

Para além disso, se pelo menos um dos significados da marca for indecente ou repulsivo, a marca será sujeita a recusa, desde que pelo menos uma parte significativa da população relevante a perceberá como tal<sup>121</sup>.

Do mesmo modo, não se deve fazer analogias linguísticas, ou seja, temos de avaliar o significado ofensivo de um sinal apenas da perspectiva do público falante da língua relevante. Por exemplo, no caso da marca “*CURVE*”, cujo significado em romeno é prostituta, o titular argumentou que, como a palavra “*hurve*”, com o mesmo significado em alemão, tinha perdido a sua conotação ofensiva na Alemanha, o mesmo teria sucedido com a palavra “*curve*” na Roménia. No entanto, este argumento foi desconsiderado<sup>122</sup>.

Para além disso, se uma marca for constituída por mais do que um elemento e um deles seja ofensivo, é possível que não seja recusada se os elementos adicionais (neutros) conseguirem apaziguar o carácter ofensivo. Utilizando o exemplo da marca “*REVA The electriCity Car*”<sup>123</sup>, o Conselho considerou que, com a utilização das palavras inglesas, o público finlandês não consideraria a expressão “*reva*” (que significa vagina) como intencionalmente abusiva, mas apenas como uma infeliz escolha de marca de origem estrangeira.<sup>124</sup>

Adicionalmente, os tribunais recorrem muitas vezes às definições do dicionário, já que estas fornecem uma indicação preliminar sobre se a palavra em questão tem, ou não, um significado ofensivo<sup>125</sup>. Podem-se seguir também por estudos e opiniões de

---

<sup>119</sup> SCREW YOU 2006, para. 19.

<sup>120</sup> CURVE, Brainlab AG vs. IHMI 2014, para. 19.

<sup>121</sup> FICKEN 2014, para. 38.

<sup>122</sup> Cf. CURVE, Brainlab AG vs. IHMI 2014, para. 30.

<sup>123</sup> REVA The electriCity Car (fig.) 2006, para. 11 e 12.

<sup>124</sup> EUIPO 2021, p.7 e 8.

<sup>125</sup> Fucking Freezing! (fig.) 2011, para. 25.

especialistas<sup>126</sup>. Ainda assim, se uma marca cai ou não dentro daquela definição depende, em grande medida, das considerações pessoais de cada juiz relativamente a assuntos de cariz controverso.<sup>127</sup>

Ora, quando pretendemos determinar o carácter imoral das palavras utilizadas numa marca, deve-se ter em consideração os padrões de uma pessoa razoável com níveis normais de sensibilidade e tolerância, já que algumas pessoas se ofendem com facilidade, enquanto outras não. Qualquer que seja a instituição que avalia o carácter ofensivo da marca, deve ter como referência os padrões e valores dos cidadãos que se encontram no meio caminho dos dois extremos.<sup>128</sup>

Por exemplo, foi aceite o registo da marca “*Contrabando*” para rum, por se considerar que o público-alvo iria perceber a marca como provocativa e rebelde, mas não como um indicador de origem criminal<sup>129</sup>. Do mesmo modo, a EUIPO aceitou o registo da marca “*De Puta Madre*” já que, apesar de “puta” significar prostituta na língua espanhola, a expressão em si significa “muito bom”, coloquialmente, bem como a marca “*ILLICIT*”, que foi considerada aceitável, uma vez que “ilícito” é distinto de “falsificação”, pelo que a marca seria vista como fantasiosa.<sup>130</sup>

De facto, são cada vez mais as empresas que apostam em estratégias de marketing “agressivas” de forma a atrair clientes. Assim, por vezes, as marcas de conteúdo ousado e controverso são escolhidas com o propósito de chocar os consumidores, porque tal conteúdo é memorável e incita à discussão, chamando a atenção do público. Posto isto, em algumas circunstâncias, ter marcas imorais pode ser viável economicamente.<sup>131</sup>

Tomando como exemplo o caso da marca “*Licor de Merda*”, podemos perceber como a utilização da palavra grosseira “merda”, pode ter como efeito a atração de clientes mais jovens, que provavelmente acharão esta marca cómica. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a outras marcas, como o licor “*Força no Pau*”.

Ainda assim, o Tribunal já afirmou que o público relevante não é necessariamente apenas aquele que compra os bens e serviços abrangidos pela marca, já que existe a

---

<sup>126</sup> PAKI Logistics GmbH vs. IHMI 2011, para. 27.

<sup>127</sup> PHILLIPS 2008, p. 60.

<sup>128</sup> SCREW YOU 2006, para. 21.

<sup>129</sup> CONTRA-BANDO (fig.) 2015, para. 23.

<sup>130</sup>Cf. EUIPO, Guidelines for Examination in the Office, Part B Examination, Section 4, Absolute grounds for refusal 2021, pp. 503 a 507.

<sup>131</sup> BONADIO 2015, p. 43.

possibilidade de um público mais amplo, do que apenas os consumidores visados, se deparar acidentalmente com a marca<sup>132</sup>. Deste modo, este critério, ainda que importante, não pode ser determinante para saber se a marca viola, ou não, os princípios morais vigentes.<sup>133</sup>

Outro critério importante é a utilização anterior da marca no mercado ou num contexto social. Veja-se o caso da marca “*Die Wanderhure*” (“prostituta de rua”), onde o Conselho teve em consideração o sucesso do livro e da adaptação para filme, bem como a falta de oposição em relação ao título potencialmente ofensivo.

O caso da marca “*Fack Ju Göhte*” é também relevante pois demonstra a importância do contexto social, já que o TJ considerou que este sinal não devia ser recusado pela relevância de outros elementos contextuais, nomeadamente o facto de corresponder ao título de uma comédia alemã que teve grande sucesso, a circunstância do seu título não ter suscitado controvérsias, entre outros<sup>134</sup>.

Assim, ainda que a marca seja composta por palavras de conteúdo grosseiro, o facto de não despertar uma reação negativa por parte de população demonstra como deve prevalecer, nesses casos, a liberdade de expressão.<sup>135</sup>

Por outro lado, no caso da marca “*La Mafia SE SIENTA A LA MESA*”, o recorrente apelou ao facto de querer evocar a saga cinematográfica “O Padrinho” e não pretender chocar ou ofender. Porém, o Tribunal considerou isso irrelevante para a perceção negativa que o público pertinente terá dessa marca, afirmando que nenhum elemento evoca diretamente essa saga.<sup>136</sup>

Um último critério ao qual queremos aludir é a necessidade de se ter em conta os produtos ou serviços para os quais o registo da marca é solicitado, já que o público relevante difere consoante aqueles, e, ao mesmo tempo, as apreciações sobre o que é considerado inaceitável ou ofensivo.

De facto, quando os bens ou serviços são de consumo em massa e estão disponíveis em lojas direcionadas ao público em geral, é mais provável a sua exposição a um maior número de pessoas, incluindo indivíduos com sensibilidades mais delicadas,

---

<sup>132</sup> PAKI Logistics GmbH vs. IHMI 2011, para. 18.

<sup>133</sup> ¡Que bueno ye! HIJOPUTA (fig.) 2010, para. 24.

<sup>134</sup> Cf. Constantin Film Produktion vs. EUIPO 2020, para. 70.

<sup>135</sup> Cf. Constantin Film Produktion vs. EUIPO 2020, para. 50 a 53.

<sup>136</sup> Cf. La Mafia Franchises vs. EUIPO 2018, para. 41 e 42.

como crianças ou idosos. Caso contrário, se os bens ou serviços são direcionados para um nicho do mercado e se encontrarem em lojas especializadas, é provável que só uma parte específica do público entre em contacto com eles e, conseqüentemente, com a marca potencialmente ofensiva que, à partida, não chocará<sup>137</sup>.

Tendo como exemplo o caso “*SCREW YOU*”, o registo desta marca foi pedido para sinalizar bens comuns, que podiam ser utilizados pelo público geral. No entanto, a palavra “*screw*”, ainda que não seja o termo mais grosseiro da língua inglesa, não deixa de ser uma interjeição vulgar que usa a sexualidade com o objetivo de expressar desprezo.

Deste modo, o Conselho considerou que um cidadão com um nível normal de sensibilidade e tolerância ficaria incomodado com a exposição comercial regular daquele termo, especialmente se a marca pudesse ser encontrada em lojas comuns, pelo que o registo foi recusado<sup>138</sup>.

Porém, esta marca pretendia assinalar, para além daqueles produtos, mercadorias que podem ser encontradas nas chamadas “*sex shop*”. Assim, em relação a estes, o Conselho considerou que uma pessoa que é suficientemente interessada em brinquedos sexuais para reparar na marca que os comercializa, é improvável de ficar ofendida por um termo com conotações sexuais, pelo que foi dado provimento ao registo.<sup>139</sup>

Outro exemplo é o caso da marca “*SKYLLA*”, cuja expressão tem vários significados em grego, sendo um deles “prostituta”, onde o Conselho considerou que não seria percebida como ofensiva, uma vez que comercializa barcos<sup>140</sup>.

Já no caso “*SULA*”, que significa pénis em romeno, o Conselho confirmou a recusa do pedido de registo, porque a mercadoria que seria comercializada (leite e derivados) não evitou e até realçou o vínculo com a conotação sexual<sup>141</sup>.

Assim, podemos ver como o tipo de produtos a que a marca se destina pode ser um fator relevante, já que, se os artigos em si forem visados para um público maior de idade e mais liberal, como acontece no mercado do sexo e do álcool, justifica-se a adoção de uma posição mais permissiva. Por outro lado, se a marca for registada para distinguir

---

<sup>137</sup> EUIPO, Case-law Research Report – Trade marks contrary to public policy or accepted principles of morality 2021, p. 8.

<sup>138</sup> SCREW YOU 2006, para 26.

<sup>139</sup> SCREW YOU 2006, para. 29.

<sup>140</sup> SKYLLA (fig.) 2020, para. 15.

<sup>141</sup> SULA (fig.) 2020, para. 23.

produtos ou serviços destinados a clientela mais sensíveis, então aí é compreensível que não possa ser utilizada uma marca com aquele teor.<sup>142</sup>

Assim, se for provável que os produtos sejam publicitados durante o horário nobre da televisão ou utilizados na rua, é necessária uma abordagem mais restrita, já que, embora certos adultos possam ter uma mentalidade mais aberta em termos de humor obsceno ou sexual, tal não significa que não se importem de ser expostos a isso na companhia dos seus filhos ou pais idosos.<sup>143</sup>

Posto isto, a tendência geral do sistema de registo de marcas europeu nos últimos anos, aponta para uma maior tolerância no registo de marcas potencialmente ofensivas, o que demonstra o empoderamento da liberdade de expressão e uma atenuação da definição de moral pública. Ainda assim, a linha que separa o que é meramente provocativo daquilo que é seriamente ofensivo ainda é muito ténue, o que resulta numa grande inconsistência nas decisões sobre a atribuição do registo na Europa<sup>144</sup>.

Por exemplo, no caso da marca “*Fack Ju Göhte*”, esta foi recusada, inicialmente, porque a palavra “*fack*” se assemelha a “*fuck*”. No entanto, o recorrente alegou que essa última expressão perdeu o seu significado vulgar devido à evolução da linguagem e fundamentou o seu apelo no facto de terem sido aceites os registos das marcas como ‘*Fucking Hell*’ e ‘*MACAFUCKER*’.<sup>145</sup>

Concluindo, ainda que no sistema europeu as decisões sejam um pouco arbitrárias, há certos critérios pelos quais as autoridades relevantes se podem seguir, tal como expusemos *supra*. Porém, nenhum destes critérios é determinante, pelo que têm de ser aplicados em conjunto.

### **Sinais de Elevado Valor Simbólico**

Antes de mais, importa salientar que o EUIPO já veio estabelecer, na sua jurisprudência, que não são apenas os sinais com conotações negativas que podem ser ofensivos, já que o uso banal de sinais com elevado valor pode ser considerado lesivo, usando como exemplo termos com significado religioso<sup>146</sup>.

---

<sup>142</sup> Cf. CAMPINOS 2015, p. 423, anotação IX.

<sup>143</sup> SCREW YOU 2006, para. 21.

<sup>144</sup> Cf. IZYUMENKO 2021, p. 908.

<sup>145</sup> Cf. Constantin Film Produktion vs. EUIPO 2020, para. 34.

<sup>146</sup> Cf. ATATURK 2012, para. 31 e EUIPO, Guidelines for Examination in the Office, Part B Examination, Section 4, Absolute grounds for refusal 2021, p. 7.

Ora, é compreensível como a utilização de um sinal que detenha um significado elevado, quer seja político, ideológico, cultural ou espiritual, como marca possa vulgarizar a sua importância e, por isso, ser insultuosa.

Um exemplo desta situação é o caso da marca “*ATATURK*” que foi cancelada a pedido da República da Turquia. Ora, o Conselho de Recurso reconheceu que o papel histórico de Kemal Pascha (Atatürk) justifica o reconhecimento do seu nome como um símbolo nacional, pelo que a sua utilização como marca teria um impacto ofensivo na sensibilidade do consumidor médio europeu de origem turca<sup>147</sup>. Ora, o mesmo pode ser aplicado a outras personalidades notáveis da história, como Gandhi, Madre Teresa ou Nelson Mandela<sup>148</sup>.

Como já referimos no primeiro capítulo, é ainda recusado o registo de uma marca que contenha símbolos, brasões, emblemas ou distinções do Estado, entre outras instituições, bem como as marcas que utilizem a Bandeira Nacional da República Portuguesa ou algum dos seus elementos<sup>149</sup>.

Importa referir que o objetivo destes preceitos é impedir que a utilização daqueles elementos induza em erro acerca da proveniência dos produtos ou serviços ou até da natureza oficial da entidade que os fornece, bem como a evitar a usurpação de símbolos que pertencem à coletividade, de forma a impedir o desrespeito ou desprestígio daqueles e, finalmente, assegurar a igualdade substancial dos concorrentes. No caso específico da Bandeira Portuguesa, pretende-se que a marca não seja constituída exclusivamente por esse símbolo.<sup>150</sup>

Relativamente aos sinais que incluem símbolos religiosos, esta questão apresenta alguma controvérsia. Ora, não nos parece que daqui resulte uma proibição total do uso de símbolos com alusões religiosas, sem qualquer intuito ofensivo<sup>151</sup>.

Por outro lado, as autoridades europeias têm sido cautelosas aquando do seu registo como marcas. Por exemplo, marcas que incluem o símbolo da cruz cristã<sup>152</sup>, os

---

<sup>147</sup> ATATURK 2012, para. 33.

<sup>148</sup> KUR 2017, p. 177.

<sup>149</sup> Art. 231º n.º3 al. a), n.º4 e n.º5 do CPI.

<sup>150</sup> Cf. P. SOUSA E SILVA 2019, p. 261 a 262. No mesmo sentido CAMPINOS 2015, p. 422 e 423, anotação VII. Sobre isto ver ainda SENFTLEBEN 2015, p. 357 a 359.

<sup>151</sup> Por exp. foram concedidos registos de marcas com referências desta qualidade, como acontece com as marcas “LACRIMA CHRISTI” ou “RAINHA SANTA” (Marcas nacionais n.º129849 e n.º169611, respetivamente), para vinho do Porto. Cf. P. SOUSA E SILVA 2019, p. 260.

<sup>152</sup> Representação de uma cruz (fig.) 2015.

sinais “CORAN”<sup>153</sup>, “DALAILAMA”<sup>154</sup>, BUDDHA”<sup>155</sup> E “JESUS” foram recusados por razões de imoralidade.

Aliás, no caso da recusa de registo da marca “JESUS”<sup>156</sup>, foi considerado que causava uma ofensa grave à maioria da população, já que a utilização desse nome para propósitos comerciais constituía um insulto não só para os cristãos, mas também para todos aqueles que acreditam na necessidade do respeito pelas sensibilidades religiosas de terceiros.<sup>157</sup>

Mais tarde, a EUIPO declarou também que, “um ateu pode escrever um artigo público a ridicularizar a religião e o Estado não intervirá, mas uma marca que goze ou explore o nome do fundador de uma grande religião pode não ser registada”<sup>158</sup>.

Porém, somos da opinião que esta questão apresenta várias nuances, pelo que o simples uso de um sinal com alusões religiosas não pode constituir razão suficiente para determinar a recusa do registo.

O próprio CPI estabelece exceções a este motivo de recusa “quando os mesmos sejam usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais do comércio dos produtos ou serviços a que a marca se destina e surjam acompanhados de elementos que lhe confirmam carácter distintivo”<sup>159</sup>.

De facto, são várias as expressões de carácter religioso que estão enraizadas na nossa sociedade e são utilizadas por indivíduos ateus ou que praticam outras religiões. Por exemplo, ao dizer “graças a Deus!”, “ai Jesus!”, “Madalena arrependida”, ou “credo!” estamos a usar expressões idiomáticas com uma forte presença cultural na nossa linguagem corrente e que se afastam cada vez mais da sua origem e propósito religioso.

Para além disso, há certas figuras que são fortemente associadas a religiões, como é o caso da cruz para os cristãos, da estrela de David para os judeus e da roda de biga com oito raios para os budistas (a chamada roda do Dharma). Ora, estas figuras encontram-se

---

<sup>153</sup> Coran 1986.

<sup>154</sup> Dalailama 2002.

<sup>155</sup> Buddha 2007.

<sup>156</sup> Cf. JESUS 2005.

<sup>157</sup> BONADIO 2015, p. 46. Neste sentido ver também P. SOUSA E SILVA 2019, p. 260 nota.

<sup>158</sup> SCREW YOU 2006, para 24.

<sup>159</sup> Art. 231º nº3 al. b) CPI.

no domínio público<sup>160</sup>, pelo que não existe sobre eles nenhum direito exclusivo de propriedade intelectual<sup>161</sup>.

Ainda assim, independentemente da aquisição de direitos de marca, um sinal religioso permanece disponível para fins estritamente religiosos e, igualmente, um sinal com significado cultural permanece disponível para fins estritamente culturais.<sup>162</sup>

Posto isto, é da nossa opinião que se pode aplicar aqui a lógica do contexto, que é igualmente aplicada às marcas potencialmente ofensivas. Vejamos.

Primeiro, o significado e a perceção da marca pelo público relevante é importante, pelo que, quando uma marca tem como elemento um símbolo religioso, consideramos que a adição de elementos neutros podem auxiliar a marca a afastar-se de uma ideia de origem religiosa, que pode surgir no espírito do consumidor, bem como atenuar um carácter possivelmente ofensivo<sup>163</sup>. Do mesmo modo, também é possível a situação em que uma marca com um elemento religioso se torne ofensiva, quando lhe é adicionada outro elemento, não de cariz neutro, mas com um significado que, junto com elemento religioso, se torna ofensivo.<sup>164</sup>

Além disto, consideramos importante os produtos ou serviços que a marca se propõe a comercializar. De facto, não nos parece correto que um indivíduo possa usar um símbolo da religião católica para diferenciar mercadorias sexuais ou alcoólicas, ou, por outro lado, que possa utilizar um símbolo do hinduísmo para diferenciar produtos de carne de vaca.

Posto isto, a jurisprudência do TEDH tem vindo a aceitar um maior grau de liberdade de expressão relativamente a temáticas religiosas, por se considerar que é um tipo de discurso político e também devido à evolução dos padrões morais<sup>165</sup>.

---

<sup>160</sup> Sobre isto cf. N. SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual Os Atos de Aproveitamento* 2020 pp. 389 a 401.

<sup>161</sup> Sobre esta temática cf. SENFTLEBEN 2015.

<sup>162</sup> SENFTLEBEN 2015, p. 363.

<sup>163</sup> Por exp. no caso da marca DEUS EX MACHINA, a expressão complementar “ex machina” certamente ajuda a perceção do público relevante, neste caso, os cristãos, que se poderiam sentir ofendidos com a utilização da palavra “DEUS”.

<sup>164</sup> Por exp. uma marca do género “JESUS SINNER”. Este conteúdo seria provavelmente ofensivo para os praticantes da religião católica. Por seu turno, uma marca composta apenas pela palavra “SINNER” já não.

<sup>165</sup> IZYUMENKO 2021, p. 901.

Um exemplo que espelha este progresso, principalmente no contexto comercial, é o caso *Sekmadienis Ltd. vs. Lithuania*<sup>166</sup> onde uma empresa de produtos de vestuário foi alvo de sanção por empregar a imagem de Jesus e da Virgem Maria numa campanha publicitária. Porém, o Tribunal considerou que o simples facto de as figuras estarem a ser utilizadas para fins não religiosos, não constituía motivo suficiente para sancionar a empresa<sup>167</sup>. Para além disto, a EUIPO já permitiu o registo de uma marca com o nome “*JESUS*”<sup>168</sup>.

Concluindo, a mera utilização de símbolos de elevado valor simbólico, particularmente religiosos, não deve, à partida, ser considerada insultuosa, ainda que tenhamos sempre de ter em conta o contexto em que se insere. Desta forma, consideramos que uma abordagem casuística será a melhor forma de lidar com esta questão polémica.

### **Paródias e o risco de degradação das marcas**

Antes de mais importa referir que, tendo em conta a complexidade deste tema, a abordagem será resumida, com um intuito unicamente expositivo da questão.

A paródia consiste “numa imitação do estilo de um determinado escritor, artista ou género com exagero deliberado para efeito cómico”<sup>169</sup> e surge, no caso das marcas, quando um terceiro utiliza o sinal de uma marca, normalmente notória ou de prestígio<sup>170</sup>, para efeitos de crítica ou humor. De facto, devido à sua fama, estas marcas são mais propícias a serem alvo dos parodistas.

Para que uma paródia seja bem-sucedida não pode haver risco de confusão com a marca original, ou seja, embora deva fazer lembrar aquela, os seus elementos de natureza humorística ou crítica têm de permitir a distinção, de forma a não iludir o público.

Neste sentido, a discussão sobre se este tipo de “apropriação” deveria constituir uma violação do direito de marca é algo controversa: por um lado, estamos perante uma alusão a uma marca sobre a qual existe uma proibição de exploração por terceiros; por outro lado, entende-se que, enquanto expressão criativa, está protegida pela liberdade de expressão, ainda que tenha como base um trabalho já existente.

---

<sup>166</sup> Cf. *Sekmadienis Ltd. v. Lituânia* 2018.

<sup>167</sup> Cf. *IZYUMENKO* 2021, p. 901 a 903.

<sup>168</sup> Cf. Marca nº 0689374.

<sup>169</sup> Definição dada por *Oxford Languages*.

<sup>170</sup> Art. 234º e 235º do CPI.

Posto isto, esta questão pode surgir em dois tipos de situações.

Primeiro, a paródia pode servir unicamente um propósito crítico ou humorístico, não tendo como finalidade sinalizar produtos ou serviços no mercado. Aqui somos da opinião que, ao encontrar-se fora do contexto económico, está também fora da “reserva” do direito do titular da marca<sup>171</sup>, pelo que a proibição de paródias neste contexto implicaria uma clara e desnecessária restrição à liberdade de expressão<sup>172</sup>.

Por outro lado, a questão complica-se quando há exploração comercial.

É neste tipo de situações que pode surgir o risco de degradação da marca (*dilution by tarnishment*), que consiste na diminuição da força atrativa da mesma, afetando o modo como o público olha para os produtos ou serviços. Nestes casos, é legítima uma ação por parte do respetivo titular<sup>173</sup>.

Por exemplo, são comercializadas *T-shirts* que constituem uma paródia relativamente à marca *YSL*, uma vez que utilizam as mesmas iniciais, mas como elemento diferenciador acrescentam a frase “*Your Life Sucks*”. Ora, um consumidor de sensibilidade média poderia ter o discernimento necessário para perceber que não está a comprar um produto da *YSL*, no entanto, será correto a empresa poder atrair um maior número de clientes por aludir àquela marca de prestígio?

Posto isto, para que haja degradação do prestígio da marca não é necessário que estejamos perante uma paródia, basta que exista uma associação a produtos de qualidade inferior ou que aquela seja retratada num contexto prejudicial ou desagradável, suscetível de evocar considerações pouco lisonjeiras sobre o produto original<sup>174</sup>.

---

<sup>171</sup> Cf. BOHACZEWSKI 2020, p. 860: “Portanto, fora do contexto económico, o uso de uma marca, nomeadamente uma marca de prestígio, é permitida. (...) qualquer uso de um sinal para fins pessoais dentro da empresa ou para fins informativos, artísticos, educacionais (...) paródias, sátiras ou polémicas, etc. não se encontra no âmbito do monopólio do titular do direito de marca.”

<sup>172</sup> Como exemplo desta situação temos o caso onde a organização Greenpeace utilizou caricaturas das marcas “Esso” e “Areva” (Comissão Francesa de Energia Atómica) para assinalar a influência nociva destas atividades no ambiente, tendo o Tribunal de Recurso de Paris e o Supremo Tribunal considerado que o uso das marcas em questão não tinha como objetivo promover a comercialização de produtos ou serviços concorrentes, mas sim utilizá-las num sentido puramente polémico, fora do contexto comercial. In BRETONNIÈRE 2009, “France Trademark rights v free speech: can prejudicial trademark use still be prevented?”.

<sup>173</sup> Outras figuras relevantes são o risco de diluição (*dilution by blurring*), relacionado com o risco de confusão, e o parasitismo (*free riding*), que implica um benefício por associação. Cf. P. SOUSA E SILVA 2019, pp. 311 a 320. Sobre este tema ver também N. SOUSA E SILVA, Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual Os Atos de Aproveitamento 2020, pp. 289 a 297.

<sup>174</sup> Cf. LOTT 2018.

Um caso célebre desta natureza envolveu a empresa detentora da marca de prestígio “Coca-Cola”, que agiu contra um póster que imitava o estilo e esquema de cores do famoso slogan “Enjoy Coca-Cola”, mas com a frase “Enjoy Cocaine”. Ainda que a empresa detentora da paródia não pretendesse comercializar bens da mesma natureza dos produtos da marca original, o Tribunal considerou que a associação desta marca ao consumo de drogas iria prejudicar a sua reputação comercial.<sup>175</sup>

Concluindo, ainda que a paródia constitua uma forma de expressão artística, protegida pela liberdade de expressão, a sua existência depende da referência a um trabalho já existente. Tal associação poderá ter consequências negativas para a marca original, nomeadamente a diluição do seu prestígio.

#### **Capítulo IV – Breve referência ao sistema norte-americano**

Chegados a este capítulo final, consideramos pertinente uma breve abordagem ao sistema norte-americano e aos mais célebres casos nesta matéria, de forma a conceber uma resposta sobre o conflito em análise.

Ora, nos EUA vigora o *Lanham Act*<sup>176</sup>, estatuto federal que regula o regime das marcas e que proíbe o registo de sinais distintivos com conteúdo ofensivo ou imoral, como acontece na UE. No entanto, o Supremo Tribunal considerou-o inconstitucional por constituir uma restrição à Primeira Emenda, a qual protege a liberdade de expressão de forma absoluta.

O caso pioneiro neste sentido foi *Matal vs. Tam*<sup>177</sup> onde uma banda de rock tentou registar como marca a expressão “*Slants*”<sup>178</sup> de forma a reivindicar estereótipos asiáticos. Ora, o Supremo Tribunal considerou que a disposição que proíbe o registo de marcas “depreciativas” implica uma discriminação inconstitucional, porque violava a Primeira Emenda.

Igualmente, no caso *Iancu vs. Brunetti*<sup>179</sup>, o pedido de registo da marca “*FUCT*” para produtos de vestuário foi recusado por se considerar que violava o preceito que proíbe marcas de conteúdo ofensivo e imoral. O Supremo Tribunal considerou que esta proibição é baseada em perspetivas, porque permite o registo de marcas que são aceites

---

<sup>175</sup> Cf. Coca-Cola Company vs. Gemini Rising, Inc. 1972.

<sup>176</sup> *TradeMark Act 1946*.

<sup>177</sup> Cf. *Matal vs. Tam* 2017.

<sup>178</sup> *Slants*” significa “olhos rasgados”, característicos das pessoas com ascendência asiática.

<sup>179</sup> Cf. *Iancu vs. Brunetti* 2019.

pelo “senso de retidão e moralidade” da maioria da sociedade, mas impede o registo de marcas contrárias a esses conceitos. Deste modo, uma vez que as decisões sobre o registo são efetuadas com base no ponto de vista que a marca representa, o Supremo Tribunal considerou que o referido preceito constitui uma desnecessária restrição à Primeira Emenda, sendo assim inconstitucional<sup>180</sup>.

Posto isto, o caso *Iancu vs. Brunetti* termina a sentença que teve início no caso *Matal vs. Tam*, ou seja, que o discurso “depreciativo” e o discurso “imoral” são protegidos pela Primeira Emenda e por isso o *Lanham Act* não os pode proibir.<sup>181</sup>

Feita esta exposição podemos ver como o sistema europeu e o sistema norte-americano apresentam respostas distintas para a questão colocada inicialmente.

Enquanto nos EUA o conflito é resolvido através da prevalência absoluta da liberdade de expressão, na Europa a solução apresenta-se caso a caso, pelo que nem a liberdade de expressão nem a cláusula de proibição do Direito de marcas operam na totalidade.

Assim, ao compararmos o sistema europeu com o sistema norte-americano, podemos ver que cada um tem as suas particularidades quanto à liberdade de expressão. Aliás existem duas grandes diferenças que distinguem a jurisprudência dos dois.

Em primeiro lugar, nos EUA a liberdade de expressão é discutida a nível federal, enquanto na Europa os conceitos nacionais desta liberdade são únicos em cada Estado. De facto, o TEDH não padronizou as leis dos EM, enquanto o Supremo Tribunal dos EUA federalizou essa liberdade, o que nos leva a concluir que enquanto na Europa os EM têm margem de julgamento, isto já não acontece nos Estados Americanos. Assim, os juízes europeus podem avaliar os limites da liberdade de expressão munidos dos “padrões” consagrados na Convenção, enquanto os juízes americanos têm de realizar sempre a mesma tarefa de avaliação, já que nenhuma lei pode restringir a liberdade de expressão, garantida pela Primeira Emenda – esta intransigência na defesa da liberdade de expressão é desconhecida na Europa.

A segunda diferença relaciona-se com o valor que é atribuído à liberdade de expressão. Ora, no sistema norte-americano esta liberdade tem um valor absoluto, já que

---

<sup>180</sup> Cf. Osenga 2019. Ver também HARVARD LAW REVIEW 2019 e LINCE 2019.

<sup>181</sup> LINCE 2019, p. 5.

nada parece conseguir limitá-la a não ser os casos de perturbação pública na forma de violência imediata por parte do seu autor. Por sua vez, no continente europeu, o exercício desta liberdade implica “deveres e responsabilidades”, como afirma a Convenção no seu art. 10º nº2, pelo que podemos dizer que é uma liberdade “relativa”.

Assim, as diferenças entre os dois sistemas são nítidas. Por estas razões é que nos EUA o discurso racista e xenófobo sai muitas vezes impune e, no caso da publicidade comercial, grandes empresas aproveitam-se da liberdade de expressão para invalidar regulamentos sobre a publicidade. Já na Europa, a liberdade de expressão ajusta-se a uma sociedade mais unida (mas, na opinião dos americanos, menos livre), uma vez que é vista não só como uma liberdade individual, podendo-se tornar numa verdadeira liberdade social.<sup>182</sup>

---

<sup>182</sup> Cf. ZOLLER 2009.

## **Conclusão**

Este estudo permite a reflexão sobre a relação entre a PI e os Direitos Fundamentais, nomeadamente sobre o conflito entre o Direito de marcas e a Liberdade de Expressão.

Em primeiro lugar, podemos afirmar que os direitos intelectuais incidem sobre bens imateriais e, ainda que a doutrina sobre a sua natureza seja vasta e não nos tenha sido possível concluir sobre qual a mais acertada, afirma-se, com certezas, que concordamos que o direito emergente do registo é um direito negativo, no sentido em que proíbe terceiros de utilizarem o mesmo sinal no mercado. Para além disso, ficamos a conhecer as funções das marcas, cuja principal é a indicação de proveniência do produto ou serviço, bem como o seu âmbito de tutela e os seus limites.

Adicionalmente, foi-nos possível expor brevemente os motivos absolutos de recusa consagrados no CPI e, dentro destes, demos especial atenção à proibição de marcas contrárias à moral pública e bons costumes, bem como aquelas que utilizam sinais de elevado valor simbólico, onde se considera que a liberdade de expressão é restringida.

Relativamente ao segundo capítulo, não era novidade que a liberdade de expressão constitui um direito essencial da sociedade democrática. No entanto, ficamos a conhecer os seus limites, não só a nível nacional, como internacional e como, por vezes, motivos de ordem e moral pública podem justificar a restrição deste direito, ainda que aliados de outros requisitos.

No terceiro capítulo pudemos concluir que existe, de facto, uma relação entre a PI e os Direitos Fundamentais. Além disso, expusemos casos concretos onde a liberdade de expressão foi restringida pelo Direito de marcas e os critérios usados para o efeito, bem como o regime das paródias e o risco de degradação das marcas, que parecem restringir aquela liberdade também.

Posto isto, o conflito entre estes Direitos ocorre quando um se torna o obstáculo do outro. Ora, neste caso concreto, ainda que se possa considerar que a liberdade de expressão está sempre acautelada porque o registo não permite a utilização, pelo que o titular pode sempre utilizar a marca, é impossível que uma empresa seja bem-sucedida se o sinal diferenciador dos seus produtos ou serviços não estiver protegido, pelo que o conflito é real.

Concluindo, resta-nos responder à questão colocada na introdução deste estudo: será que o conflito entre a liberdade de expressão e o Direito de marcas está bem resolvido?

É clara a dificuldade em encontrar uma solução única e perfeita para o conflito que se apresenta. De facto, no sistema norte-americano existe uma maior certeza jurídica, porque prevalece sempre a liberdade de expressão, enquanto no sistema europeu as decisões acabam por pecar por arbitrariedade, porque são feitas caso a caso e através do preenchimento de conceitos indeterminados.

Por outro lado, ainda que existam expressões ofensivas protegidas pela liberdade de expressão, existe também um direito da comunidade em não ser exposta a conteúdos potencialmente insultuosos. De facto, quando as marcas se dirigem a um público mais recetivo, é claro que a liberdade de expressão não deve ser restringida. Porém, o problema não se coloca aqui, mas sim quando o público relevante envolve, ou pode envolver, indivíduos mais sensíveis. Ora, dificilmente conseguiremos acautelar os interesses e necessidades desse público se a liberdade de expressão predominar sempre, porque marcas com este conteúdo poderiam ser registadas livremente e, conseqüentemente, serem expostas a qualquer grupo de indivíduos.

Assim, na nossa opinião, a melhor abordagem a este conflito será resolvê-lo caso a caso, harmonizando os dois Direitos. Ainda que, por vezes, o sistema europeu restrinja desproporcionalmente o direito à liberdade de expressão, a jurisprudência mais atual demonstra como o EUIPO tem evoluído, permitindo o registo de marcas mais controversas, mas para o público e os produtos ou serviços “corretos”.

Deste modo, os critérios que consideramos mais importantes são os seguintes:

- o contexto em que a marca está inserida, incluindo a identidade do titular;
- o grau de provocação do conteúdo da marca;
- o tipo de produtos ou serviços que sinaliza;
- o público-alvo que pretende atingir;
- a utilização anterior no mercado ou num contexto social;

## **Bibliografia**

- ALÌ, Gabriele Spina. "Intellectual Property and Human Rights: A Taxonomy of Their Interactions." *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 51, 2020: 411- 445.
- ASCENSÃO, Oliveira. "As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet". *Direito Industrial APDI*, ASCENSÃO, Oliveira (Coord.), Vol. 3. Almedina, 2002.
- . *Direito Civil - Reais*. 5º. Coimbra Editora, 1993.
- . "Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo?" *THEMIS: Revista da Faculdade de Direito da UNL* VIII, Ano 9 no. 15º, HESPANHA, António Manuel (dir.), 117-138, 2008.
- BOHACZEWSKI, Michal. "Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion?" 2020: 856-877.
- BONADIO, Enrico. *Brands, Morality and Public Policy: Some Reflections on the Ban on Registration of Controversial Trademarks*. Vol. 19. Marq. Intellectual Property L. Rev., 2015.
- BRETONNIÈRE, JF, Cordélia Flourens. "France Trademark rights v free speech: can prejudicial trademark use still be prevented?" *IP Value 2009 - An international guide for the boardroom - IAM*, 2009: 136-139.
- CAMPINOS, António, Luís Couto Gonçalves. *Código da Industrial Anotado*. 2º. Almedina, 2015.
- CANOTILHO, J. J. Gomes, Vital Moreira. *Constituição da República Portuguesa Anotada*. 4º. Vol. I. Coimbra Editora, 2007.
- CARVALHO, Maria Miguel. *A Marca Enganosa*. Almedina, 2010.
- CARVALHO, Orlando de. *Direito das Coisas, Coord. Francisco Liberal Fernandes, Maria Raquel Guimarães, Maria Regina Redinha*. 1ª. Coimbra, 2012.
- CORNISH, William, David Llewelyn, Tanya Aplin. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and allied rights*. 8ª. Sweet & Maxwell, 2013.
- CORREIA, António Ferrer. *Lições de direito comercial*. Vol. I. Coimbra, 1973.

- COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel. *Curso de Direito Comercial*. 11. Vol. 1. Almedina, 2018.
- DUCOULOMBIER, Peggy. “Interaction between human rights: Are all human rights equal?” In *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, Christophe GEIGER, 39-51. Elgar , 2015.
- ELTAYEB, Mohamed Saeed M. “THE QUEST FOR PERMISSIBLE LIMITATIONS ON FREEDOM OF EXPRESSION: PUBLIC ORDER AND PUBLIC MORALITY EXCEPTIONS.” *The Review of Faith & International Affairs* 13 (2015): 69-74.
- EUIPO. “Case-law Research Report – Trade marks contrary to public policy or accepted principles of morality.” Working document , 2021.
- EUIPO. “Guidelines for Examination in the Office, Part B Examination, Section 4, Absolute grounds for refusal.” 2021, 318-664.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Fundamentos de derecho de marcas*. Editorial Montecorvo, 1984.
- GERVAIS, Daniel. “Human Rights and the philosophical foundations of intellectual property.” In *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, Christophe GEIGER, 89-97. Elgar, 2015.
- GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*. 8. Almedina, 2019.
- GONÇALVES, Luís da Cunha. *Da Propriedade e da Posse*. Edições Ática, 1952.
- HELFER, Laurence R. “Mapping the Interface Between Human Rights and Intellectual Property.” In *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, Christophe Geiger, 6-15. Elgar, 2015.
- IZYUMENKO, Elena. “A Freedom of Expression Right to Register “Immoral” Trademarks and Trademarks Contrary to Public Order.” *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 52 (2021): 893-914.
- KUR, Annette, Martin Senftleben. *European Trade Mark Law*. Wolters Kluwer, 2017.

- PIRES DE LIMA, Fernando Andrade, João de Matos Antunes Varela. *Código Civil Anotado*. 2ª. Vol. III. Coimbra Editora, 1987.
- LINCE, Tim. “Iancu v Brunetti ruling – trademark community has its say on implications of momentous US Supreme Court decision.” *World Trademark Review (WTR)*, 25 junho 2019.
- LOTT, Leslie J. “TRADEMARK PARODY.” *LOTT & FISCHER Intellectual Property Law*. 28 novembro 2018. <https://www.lottfischer.com/blog/trademark-parody/> (accessed março 28, 2022).
- MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. *Liberdade de expressão, Dimensões Constitucionais da Esfera Pública no Sistema Social*. Coimbra Editora, 2002.
- MACOVEI, Monica. *Freedom of Expression: A guide to the implementation of Article 10 of the European Convention on Human Rights*. 2. Vols. Human rights handbooks, No. 2. Council of Europe, 2004.
- MAIA, José Mota. *Propriedade Industrial - Volume II - Código da Propriedade Industrial Anotado*. Edições Almedina, 2005.
- MIRANDA, Jorge. *Direitos Fundamentais*. 2º. Almedina, 2017.
- MIRANDA, Jorge, Rui Medeiros. *Constituição Portuguesa Anotada*. 2º. Vol. 1. Universidade Católica Portuguesa Editora, 2017.
- OLAVO, Carlos. *Sinais distintivos do comércio concorrência Desleal*. Vol. 1, in *Propriedade Industrial*. Almedina, 2005.
- Osenga, Professor Kristen. *Iancu v. Brunetti [SCOTUSbrief]*. 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=rR4OavolQgw> (accessed março 20, 2022).
- PHILLIPS, Ron. “A CASE FOR SCANDAL AND IMMORALITY: PROPOSING THIN PROTECTION OF CONTROVERSIAL TRADEMARKS.” *Baltimore Intellectual Property Law Journal* 17 (2008): 55-78.
- Harvard Law Review. “First Amendment — Iancu v. Brunetti.” *Harvard Law Review* 133 (novembro 2019): 292-301.

- SENFLEBEN, Martin. “Free Signs and Free Use – How to Offer Room for Freedom of Expression Within the Trademark System.” In *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, Christophe GEIGER, 354-376. Elgar, 2015.
- SOUSA E SILVA, Nuno. *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual Os Atos de Aproveitamento*. Coleção de Monografias nº4. Instituto do conhecimento Abreu Advogados. Almedina, 2020.
- SOUSA E SILVA, Nuno. “Sinais distintivos: uma introdução.” *Revista de Direito Comercial*, 2020.
- SOUSA E SILVA, Pedro. *Direito Industrial: Noções Fundamentais*. Almedina, 2019.
- TODOROVA, Elena. “BALANCING FREEDOM OF EXPRESSION AND FIGHT AGAINST HATE SPEECH- A COMPLEX TASK.” *International Magazine for Social Sciences "Vizione"* 32 (2019): 327-337.
- TORNADA, João. “Liberdade de expressão ou “liberdade de ofender”? – o conflito entre a liberdade de expressão e de informação e o direito à honra e ao bom nome.” Em *O Direito - Ano 150º - II*, AA. VV., 119-155. Almedina, 2018.
- TUSHNET, Rebecca. “Trademark Law as Commercial Speech.” *South Carolina Law Review* 58 (2007): 737-756.
- VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*. 5º. Almedina, 2012.
- YAN, Julie. “Art in the Dichotomy of Freedom of Expression & Obscenity: An Anti-Censorship Perspective.” *MANITOBA LAW JOURNAL* 40, no. 3 (2017): 365-390.
- YIGZAW, Destaw A. “Hierarchy of norms: the case for the primacy of human rights over WTO law.” *Suffolk Transnational Law Review*, 2015: 33-68.
- ZOLLER, Elisabeth. “Freedom of Expression: "Precious Right" in Europe, "Sacred Right" in the United States?” *Indiana Law Journal* 84, no. 3 (2009): 803-808.

### **Jurisprudência**

- Tribunal de Justiça, Caso C-17/06, *Celine SARL vs. Céline SA*, 2007. ECLI:EU:C:2007:497

Tribunal de Justiça, Caso C-206/01, *Arsenal FC vs. Matthew Reed.*, 2002.  
ECLI:EU:C:2002:651

Tribunal de Justiça, Caso C-236/08, *Google France SARL, Google Inc. vs. Louis Vuitton Malletier SA.*, 2010. ECLI:EU:C:2010:159.

Tribunal de Justiça, Caso C-240/18 P, *Constantin Film Produktion vs. EUIPO.*, 2020.  
ECLI:EU:C:2020:118

Tribunal de Justiça, Caso C-251/95, *SABEL BV vs. PUMA AG, Rudolf Dassler Sport.*,  
1997. ECLI:EU:C:1997:528

Tribunal de Justiça, Caso C-273/00, *SIECKMANN.*, 2002. ECLI:EU:C:2002:748

Tribunal de Justiça Caso C-291/00 *LTJ Diffusion SA vs. Sadas Vertbaudet SA.*, 2003.  
ECLI:EU:C:2003:169

Tribunal de Justiça, Caso C-375/97, *General Motors Corporation vs. Yplon SA*, 1999.  
ECLI:EU:C:1999:408.

Tribunal de Justiça, Caso C-487/07, *L'Oréal SA v Bellure NV*, 2009.  
ECLI:EU:C:2009:378

Tribunal Distrital dos EUA, E. D. Nova York, Caso Civ. A. No. 72 C 194, *Coca-Cola Company vs. Gemini Rising, Inc.*, 346 F. Supp. 1183., 1972.

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Caso 25716/94, *JANOWSKI vs. POLAND.*,  
1999. ECLI:CE:ECHR:1999:2101JUD002571694.

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Caso 3779/11, *CASE OF ANNEN vs. GERMANY*, 2018. ECLI:CE:ECHR:2018:1018JUD000377911.

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Caso 40397/12, *Neij and Sundekolmisoppi vs. Sweden "Pirate bay"*, 2013. ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC004039712

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Caso 5493/72, *HANDYSIDE v. THE UNITED KINGDOM.*, 1976. ECLI:CE:ECHR:1976:1207JUD000549372.

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Caso 69317/14, *Sekmadienis Ltd. v. Lituânia.*,  
2018. ECLI:CE:ECHR:2018:0130JUD006931714

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Caso 73049/01, *Anheuser-Busch Inc. vs. Portugal*, 2007. ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD007304901

Tribunal Federal Alemão de Patentes (*Bundespatentgericht*), Nº 24 W (pat) 140/01, *Dalailama*, 2002.

Tribunal Federal Alemão de Patentes (*Bundespatentgericht*), Nº 25W (pat) 394/84, *Coran*, 1986.

Tribunal Federal Alemão de Patentes (*Bundespatentgericht*), Nº 28W (pat) 66/06, *Buddha.*, 2007.

Tribunal Geral, Caso T-1/17, *La Mafia Franchises vs. EUIPO*, 2018. ECLI:EU:T:2018:146.

Tribunal Geral, Caso T-232/10, *Couture Tech Ltd vs. IHMI*. 2011. ECLI:EU:T:2011:498

Tribunal Geral, Caso T-266/13, “*CURVE*”, *Brainlab AG vs. IHMI*, 2014. ECLI:EU:T:2014:836

Tribunal Geral, Caso T-52/13, “*FICKEN*”, *Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG vs. IHMI.*, 2014. ECLI:EU:T:2013:596.

Tribunal Geral, Caso T-526/09, *PAKI Logistics GmbH v IHMI*. 2011. ECLI:EU:T:2011:564

Tribunal Geral, Caso T-683/18, *CANNABIS STORE ANSTERDAM*, 2019. ECLI:EU:T:2019:855

Tribunal Geral, Primeira Instância, Caso T-140/02, *Intertops*, 2005. ECLI:EU:T:2005:312.

Supremo Tribunal dos EUA, Caso 00-276, *UNITED STATES vs. UNITED FOODS, INC, 533 U.S. 405, 409.*, 2001.

Supremo Tribunal dos EUA, Caso 139 S. Ct. 2294 , *Iancu vs. Brunetti.*, 2019.

Supremo Tribunal dos EUA, Caso 137 S. Ct. 1744, *Matal vs. Tam.*, 2017.

## **Casos do EUIPO:**

Conselho de Recurso do EUIPO, Caso R 175/2010-2, *¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.)*, 2010.

Conselho de Recurso do EUIPO, Caso R 487/2020-1, *SKYLLA (fig.)*, 2020.

Conselho de Recurso do EUIPO, Caso R 601/2019-2, *CURVES MAGAZIN EST. 2011 soulful driving (fig.)*, 2019.

Conselho de Recurso do EUIPO, Caso R 846/2020-2, *KAFFE CURVE*, 2020.

Conselho de Recurso do EUIPO, Caso R 1516/2018-5, *W GIRLS DOING WHATEVER THE F \_\_\_ THEY WANT (fig.)*. 2018.

Conselho de Recurso do EUIPO, Caso R 2994/2019-4, *PROCURVE*, 2020.

Conselho de Recurso do EUIPO, Caso R 2388/2019-4, *SULA (fig.)*, 2020

Conselho de Recurso IHMI, Caso R 168/2011-1, *Fucking Freezing! (fig.)*. 2011.

Conselho de Recurso IHMI, Caso R 177/2004-2, *BIN LADEN*, 2004.

Conselho de Recurso IHMI, Caso R 495/2005-G, *SCREW YOU.*, 2006.

Conselho de Recurso IHMI, Caso R 510/2013-1, *Representação de uma cruz (W 10 643 644) (fig.)*, 2015.

Conselho de Recurso IHMI, Caso R 519/2015-4 *JEWISH MONKEYS*, 2015.

Conselho de Recurso do IHMI, Caso R 558/2006-2, *REVA The electriCity Car (fig.)*. 2006.

Conselho de Recurso IHMI, Caso R 2613/2011-2, *ATATURK, República da Turquia vs. IHMI.*, 2012.

Conselho de Recurso do IHMI, Caso R 2804/2014-5, *MECHANICAL APARTHEID vs EUIPO.*, 2015.

Conselho de Recurso do IHMI, Caso R 2822/2014-5, *CONTRA-BANDO (fig.)*, 2015.

Departamento de Operações IHMI, Marca nº010019503, *Panzer Corps (fig.)*, 2012.

Departamento de Operações IHMI, Marca nº 011119716, *PSRS.*, 2012.

Departamento de Operações EUIPO, Marca nº 017921384, *SS (fig.)*, 2018.

Instituto da Propriedade Intelectual U.K, Caso n° 0-137-06, *French Connection Ltd No. 2184549 vs. Woodman, No. 81862.*, 2006.

Instituto da Propriedade Intelectual U.K, Caso n° O/021/05, *JESUS* n°689374 e 776058, 2005.

Instituto da Propriedade Intelectual U.K, Marca n° 2232411, *Tiny Penis.*, 2001.