

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa



FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE LISBOA

A Paródia e os Direitos de Propriedade Intelectual

Maria Catarina Videira Louro

Dissertação apresentada no âmbito do
Mestrado Científico em Direito Intelectual,
sob orientação do Professor Doutor Luís
de Menezes Leitão

Junho de 2018

À memória da Tia Joaquina e da Avó Amélia

*The creatures outside looked from pig to man,
and from man to pig, and from pig to man
again: but already it was impossible to say
which was which.*

– George Orwell, *Animal Farm*

AGRADECIMENTOS

Para a conclusão da presente dissertação de mestrado foi decisivo o contributo de todos aqueles que apoiaram a sua preparação.

Assim, em primeiro lugar, devo agradecer ao meu orientador, o Professor Doutor Luís de Menezes Leitão, por me ter guiado neste percurso.

Devo igualmente uma palavra de agradecimento à PLMJ, nas pessoas do Dr. Daniel Reis e do Dr. Manuel Lopes Rocha, pela confluência de sorte e oportunidade que me proporcionaram.

Mas não basta agradecer àquelas que diretamente contribuíram para a preparação desta dissertação. Pelo contrário, este trabalho é igualmente produto de todos aqueles que me concederam a estabilidade e a motivação necessárias para ir trilhando o meu percurso. Assim, devo uma palavra de agradecimento a toda a minha família.

Especialmente, agradeço aos meus pais, pela absoluta confiança que sempre depositaram em mim, bem como pelo inquebrável suporte que sempre demonstraram ser. Agradeço igualmente ao meu irmão, por, pela paridade com que sempre me tratou, me elevar os objetivos e demonstrar-me a capacidade de superação. Do mesmo modo, uma palavra de agradecimento à Sofia, por sempre estimular a minha capacidade de perseverança, às minhas Tias, pela alegria que trouxeram ao meu caminho, aos meus avós, pelo orgulho incondicional que sempre demonstraram, e à Tia Joaquina, pela proximidade e preocupação, que foi peça central em todo o meu percurso.

Agradeço ainda a todos os meus amigos – aos presentes e aos menos presentes, aos novos e aos mais antigos – que me ajudaram a superar estes e outros desafios.

Finalmente, agradeço ao Francisco, pelo respeito com que me trata e por todo o apoio que, não sendo incondicional, é verdadeiro.

Maria Catarina Videira Louro

RESUMO

A Paródia, enquanto a imitação burlesca de um direito de propriedade intelectual anterior realizada com um propósito humorístico, tem de utilizar partes da obra ou da marca anterior que evoca. Assim, embora a Paródia se deva destacar suficientemente do direito de propriedade intelectual que utiliza, os autores e titulares dos direitos anteriores não se sentem, normalmente, confortáveis com a utilização das suas obras ou dos seus sinais com propósitos humorísticos e grotescos, que muitas vezes lhes são pessoalmente dirigidos. Os titulares dos direitos de autor temem, sobretudo, a potencial ofensa à sua honra e reputação resultante da Paródia, bem como, em certos casos, a afetação da exploração económica da obra. Diversamente, os titulares dos direitos de marcas temem, essencialmente, a diluição e o potencial *denegrimiento* das suas marcas, que possa interferir com a exploração económica das mesmas.

Contudo, a Paródia enquadra-se no sistema constitucional enquanto uma forma de liberdade de expressão, nomeadamente, de liberdade de crítica. Assim, a Paródia encontra-se numa relação de conflito com os direitos de propriedade intelectual. No âmbito do Direito de Autor, vários sistemas jurídicos nacionais cristalizaram a paródia como uma exceção admitida àqueles direitos exclusivos. Em Portugal, porém, o caminho foi ligeiramente distinto, pelo que nesta dissertação nos propusemos a apreciar em que medida devem os direitos de autor sobrepor-se aos direitos de quem parodia, e vice-versa. No âmbito do Direito de Marcas, não foi prevista expressamente qualquer expressão para a Paródia, pelo que se pretendeu igualmente compreender em que medida pode a Paródia interferir com o exclusivo concedido aos titulares dos Direitos de Marcas.

Identificado o conflito de interesses entre o Direito à Paródia e os Direitos de Propriedade Intelectual, através da presente dissertação procuraram-se soluções adequadas à sua resolução, atentos os diplomas legais aplicáveis, bem como a experiência doutrinária e jurisprudencial nacional e internacional relevante.

Assim, concluiu-se que a solução não pode passar pela definição de critérios estanques, devendo a apreciação operar-se de forma necessariamente casuística. Mas descobriram-se alguns critérios relevantes que podem servir de ponto comum para orientar a decisão, sempre pautados pelos usos honestos.

Palavras-Chave: *Paródia, Humor, Direito de Autor, Direito de Marcas, Exceção*

ABSTRACT

Parody, as the burlesque imitation of an intellectual property right carried out with a humorous purpose, uses parts of the earlier work or trade mark that evokes. Therefore, although Parody shall differentiate sufficiently of the intellectual property right that are being used, the authors, and other intellectual property rights' holders, usually do not feel comfortable with the use made of their works and marks with humorous and grotesque purposes, that are often personally directed to them. The copyright holders fear, essentially, the potential damage caused to their honour and reputation, as well as, in some cases, the impairment to their right to economically explore the work. Differently, the trade mark holders fear, fundamentally, the dilution of their trade marks and the potential *tarnishment* caused to them, that may interfere with their economical exploitation.

However, within the constitutional frame, Parody is considered to be a kind of freedom of expression, namely, the freedom of speech and criticism. Therefore, Parody is in conflict with the intellectual property rights. Within the Copyright framework, several national judicial systems have provided Parody as an exception to the copyrights. In Portugal, however, the path followed was slightly different, for which reason we endeavoured efforts to understand in which way copyrights should overlap the rights of the parodist, and *vice-versa*. Within Trade Marks Law, no Parody Exception was expressly provided by any judicial system, for which reason we also intended to understand to what extent Parody can interfere with the exclusive right to trade marks granted to its holders.

Once identified the conflict between the right to Parody and the Intellectual Property rights referred, in this dissertation we endeavoured our efforts to find the appropriate solutions to settle the issue, in light of the relevant applicable legislation, as well as the national and international doctrine and case-law.

We, therefore, concluded that the solution could not be found by the definition of closed criteria, but that the assessment should, instead, be performed in a case-by-case basis. However, we found some relevant criteria that can work as a common point for decision, always guided by the honest practices.

Keywords: *Parody, Humour, Copyright, Trade Marks, Exception*

LISTA DAS PRINCIPAIS ABREVIATURAS UTILIZADAS

ADPIC/TRIPS	Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio
AIPPI	Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual
BGH	<i>Bundesgerichtshof</i>
CC	Código Civil
CDADC	Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos
CDFUE	Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
CEDH	Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais
CPI	Código da Propriedade Industrial
CRP	Constituição da República Portuguesa
DM	Diretiva sobre Marcas
EUIPO	Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
IHIM / OHIM	Instituto de Harmonização do Mercado Interno / <i>Office for Harmonisation in the Internal Market</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
NDM	Nova Diretiva sobre Marcas
RM	Regulamento sobre a Marca Europeia
TDRA	<i>Trademark Dilution Revision Act</i>
TEDH	Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
TGI	Tribunal de Grande Instância
TGUE	Tribunal Geral da União Europeia
TJUE	Tribunal de Justiça da União Europeia

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
CAPÍTULO I. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITO À PARÓDIA E DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: UM DIREITO FUNDAMENTAL A PARODIAR?	8
CAPÍTULO II. REGIME JURÍDICO DA PARÓDIA NO CONTEXTO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL	15
SECÇÃO I. A PARÓDIA E O DIREITO DE AUTOR	15
1. A Paródia enquanto Exceção: Desenvolvimentos Internacionais da sua Protecção.....	16
2. Exemplos de Direito Comparado	21
2.1. O Caso Francês	21
2.2. O Caso Belga.....	26
2.3. O Caso Espanhol	32
2.4. Outros Casos Europeus de referência.....	35
2.5. O Caso Estadunidense	37
3. Regime Jurídico da Paródia de Direitos de Autor Em Portugal.....	43
3.1. A Paródia enquanto Exceção.....	44
3.2. A Paródia enquanto Obra	47
3.2.1. <i>Enquadramento do Conceito de Obra de Paródia no Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos</i>	47
3.2.2. <i>Obras Originais e Obras Derivadas: Conceito e Requisitos</i>	48
3.2.3. <i>Obra de Paródia como Obra Original. Inadmissibilidade da Paródia como Obra Derivada</i>	52
3.3. Relação e Conflito entre a Paródia e os Direitos Pessoais de Autor	55
3.3.1. <i>Enquadramento da Questão</i>	55
3.3.2. <i>Direito à Revindicação da Paternidade da Obra</i>	57
3.3.3. <i>Direito à Genuinidade e Integridade da Obra</i>	58
4. Síntese: Concretização dos Critérios e dos Limites de Admissibilidade da Paródia	65
SECÇÃO II. A PARÓDIA E O DIREITO DE MARCAS	69
1. A Ausência de Concretização da Paródia em Perspetiva de Direito Comparado	71
1.1. O Tratamento do Tema na União Europeia	71

1.2. O Caso Estadunidense.....	83
2. Enquadramento Valorativo da Paródia no Âmbito do Direito de Marcas.....	90
2.1. Funções da Marca.....	91
2.1.1. <i>Função Distintiva</i>	92
2.1.2. <i>Função de Garantia de Qualidade</i>	94
2.1.3. <i>Função Publicitária</i>	95
2.2. Riscos Tutelados pela Marca.....	98
2.2.1. <i>Risco de Confusão</i>	98
2.2.2. <i>Risco de Diluição</i>	101
3. Admissibilidade da Paródia de Marcas e das Marcas de Paródia.....	104
3.1. Concretização: A Paródia como um Problema Específico das Marcas Notórias e das Marcas de Prestígio.....	105
3.1.1. <i>Marcas Notórias</i>	106
3.1.2. <i>Marcas de Prestígio</i>	107
3.1.3. <i>Consequências</i>	109
3.2. Uma Exceção de Paródia alargável ao Direito de Marcas?.....	112
3.3. Os Limites à Paródia.....	115
3.3.1. <i>Risco de Confusão</i>	116
3.3.2. <i>Diluição e Denegrimto do Prestígio e da Imagem da Marca</i>	119
3.3.3. <i>Propósito Comercial da Paródia</i>	121
3.4. Marcas de Paródia.....	126
3.4.1. <i>Transponibilidade dos Argumentos utilizados quanto às Paródias de Marcas Tradicionais</i>	128
3.4.2. <i>Um Entrave à Possibilidade de Licenciamento: O Merchandising</i>	135
3.5. A Relevância da Paródia de Marcas no quadro da Publicidade: o caso da Publicidade Comparativa.....	137
4. Síntese: Concretização dos Critérios e dos Limites de Admissibilidade das Paródias de Marcas e das Marcas de Paródia; Relevância dos Propósitos Prosseguidos.....	140
CONCLUSÕES	146
BIBLIOGRAFIA	149

INTRODUÇÃO

Desde há muito que a paródia é um género reconhecido de crítica no domínio artístico e literário. Na verdade, a paródia, enquanto género de expressão artística, conta com uma longa tradição de existência. Assim, a história da paródia inclui reconhecidos exemplos nas diferentes culturas clássicas. A paródia conhece as suas origens na Grécia Antiga, sendo atribuída à língua Helénica a sua origem etimológica. Será, aliás, a Hipónax de Éfeso, influenciador da comédia grega, que se deve a fundação do estilo literário de paródia, vindo Aristófanes e Luciano de Samósata a ser considerados os mais famosos parodistas da sua época clássica.¹ Também a poesia de Virgílio foi então alvo de inúmeras paródias, sendo que, durante a Era Medieval, muito comuns se tornaram as paródias e caricaturas, tanto na forma escrita quanto, e sobretudo, teatral.² Descubrem-se, assim, amplos exemplos de autores modernos que seguiram o estilo, e foram alvo do mesmo, incluindo Shakespeare, Jane Austen, Hemingway, Voltaire³ e Cervantes.⁴

A história da paródia juridicamente relevante está inelutavelmente conectada à própria evolução e afirmação dos direitos de propriedade intelectual. A evolução histórica, a revolução industrial e a revolução tecnológica ditaram que não só os direitos de autor se fossem impondo enquanto prerrogativas pessoais que cabem aos seus criadores, acentuando-se cada vez mais um pendor individual e concorrencial de outros direitos intelectuais, nomeadamente nas marcas.⁵ E, assim, sendo prerrogativas arreigadas a um titular individualizável, mesmo que uma pessoa coletiva, a tendência parodista extrapolou para esse âmbito. Com o tempo, as marcas tornaram-se até alvos mais apetecíveis às contundentes críticas e humorísticas iniciativas dos parodistas.

Nesses termos, foi-se acentuando um conflito de interesses entre os titulares de direitos de propriedade intelectual e os interesses de quem parodia, normalmente justificados na sua própria liberdade de expressão. Pois que não tardou até que os titulares dos direitos de propriedade

¹ Assim o explica JUDITH B. PROWADA, *Parody and fair use in copyright law: Setting a Fairer Standard in Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 17 *Communications & The Law*, 54, 1995, *apud* LEONARDO MACHADO PONTES, *Trademark and Freedom of Speech: A Comparison between the U.S. and the EU System in the Awakening of Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen*, Genebra, OMPI, 2015, p. 1.

² Cfr. DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks*, in *Proceedings of the ALAI Congress of June 13-17, 2001*, Nova Iorque, ALAI-USA, 2002, p. 638.

³ Luis XV terá, inclusivamente, decretado a proibição da paródia para agradar a Voltaire, que mal aceitava a paródia às suas obras, sendo depois resposta a sua legalidade por decreto do mesmo Rei. Assim o explica Silvia Díaz Alabart, em comentário ao artigo 39 da Lei da Propriedade Intelectual Espanhola, citando uma Sentença do Tribunal de Nápoles relativa ao tema da paródia. Cfr. RODRIGO BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Editorial Tecnos, Madrid, 1989, p. 585.

⁴ Cfr. LEONARDO MACHADO PONTES, *op. cit.*, p. 2.

⁵ Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, Almedina, Coimbra, 2015, p. 162

intelectual quisessem impor os seus exclusivos, levando as quezílias que travavam com os parodistas a tribunal.

O caso Norte-Americano *Coca-Cola Company v. Gemini Rising, Inc.*⁶ foi um dos primeiros casos sobre paródia de direitos de propriedade intelectual a ser submetido aos Tribunais, sendo ainda hoje um dos casos mais emblemáticos nesta matéria. Neste âmbito, a Coca-Cola Co. sentiu necessidade de se defender contra a utilização da sua conhecida marca figurativa e lema “*Enjoy Coke*” de forma distorcida num póster onde se lia “*Enjoy Cocaine.*” O *US District Court* concedeu razão à Coca-Cola, nessa instância julgada em 1972. Sem prejuízo, tal não tem obstado a que os sinais protegidos pela Coca-Cola tenham vindo a ser utilizados em forma de paródia por outros titulares, com aquela e outras variações. São tais paródias apostas em peças de vestuário, em canecas, e outras formas de *merchandising*, para serem comercializadas, ou não, encontrando-se todos os sinais de paródia nos diversos canais *online*.

Este caso é demonstrativo dos desafios que os titulares de direitos de propriedade intelectual enfrentam. A intensificação da economia digital e a globalização potenciaram o fenómeno da paródia, podendo assim revelar-se muito difícil reagir contra todas as formas de paródia dos seus direitos de propriedade intelectual. E, onde se logrem obter decisões judiciais satisfatórias, muito pouco tempo depois poderão os mesmos direitos ser alvo de uma outra representação humorística, para propósitos distintos, realizada por outra entidade, ou mesmo por um terceiro que não se consiga identificar.

A paródia dos direitos de propriedade intelectual constitui, portanto, um tema atual, intergeracional e constante. Não obstante, não sendo uma novidade nos meandros artísticos e literários, a sua densificação em termos jurídicos pode não se ter vindo a revelar a mais completa, sobretudo no panorama nacional. Por esse motivo, descobrindo a pertinência do tema que joga com o conflito entre direitos fundamentais e exclusivos, e atentando à relativa falta de concretização da questão, propusemo-nos a analisar a paródia no quadro dos direitos de propriedade intelectual.

Antes de empreender tal análise, importa, porém, concretizar o conceito central da presente dissertação. Durante todo o trabalho, o conceito de paródia é referido indistintamente para identificar as situações de utilização de um direito de propriedade intelectual para efeitos de galhofa. Contudo, outros conceitos são considerados para identificar representações humorísticas

⁶ Acórdão do *US District Court for the Eastern District of New York*, de 24 de julho de 1972.

de direitos intelectuais. Designadamente, a par de paródia, utilizam-se os conceitos de caricatura e de *pastiche*.

A paródia, enquanto género artístico, reproduz burlescamente alguma coisa, copiando o suficiente desta, de forma a ser reconhecível, enquanto subverte a mensagem do original.⁷ Com efeito, vem a paródia definida no Dicionário da Língua Portuguesa como “a imitação burlesca de uma obra séria”.⁸ Identificam-se, assim, duas características essenciais na Paródia: (i) a imitação de uma obra, (ii) feita de forma burlesca. A *pastiche* é definida no Dicionário da Língua Portuguesa⁹ como a “obra literária ou artística na qual se imitou a maneira de outro escritor ou artista.”¹⁰ Finalmente, por caricatura, entende-se a “representação grotesca de pessoas ou acontecimentos”, conceito muito próximo do da paródia.¹¹ Portanto, conforme se verá adiante,¹² as três expressões referem-me a um mesmo “estado de espírito”,¹³ ainda que em diversos âmbitos do direito de autor.¹⁴

Assumindo que os conceitos serão tratados uniformemente, mais importante é esclarecer que a paródia pode assumir diversas formas. Ou seja, a paródia não se concretiza apenas numa forma de reprodução burlesca de uma obra literária; ela pode também concretizar-se como uma paródia musical, alterando a letra ou a sonoridade de uma certa composição; como uma paródia artística, alterando uma determinada obra em forma caricatural; ou como qualquer outra forma possível de reprodução burlesca de direitos de propriedade intelectual. Na multiplicidade de direitos intelectuais, a paródia pode assumir uma forma especificamente relacionada com o tipo de direito de propriedade intelectual em causa.

O objeto desta dissertação centra-se apenas em dois tipos específicos de paródia de direitos de propriedade intelectual: a paródia de direitos de autor e a paródia de direito de marcas. Não se

⁷ Cfr. STACEY L. DOGAN e MARK A. LAMELY, *Parody as a Brand*, Stanford Public Law Working Paper No 2170498, 2012, p. 473.

⁸ Definição constante do Dicionário Priberam, disponível em <https://www.priberam.pt/dlpo/par%C3%B3dia>.

⁹ Definição constante do Dicionário Priberam, disponível em <https://www.priberam.pt/dlpo/pasticho>.

¹⁰ O *Cour de Cassation* Francês já operou a distinção entre paródia e *pastiche*. Segundo aquele Tribunal, a paródia permitiria a identificação imediata da obra parodiada, ao passo que a *pastiche* trataria de galhofar com uma personagem da obra parodiada. Cfr. Acórdão do *Cour de Cassation*, Câmara Civil 1, de 12 de janeiro de 1988, 85-18787. A distinção já foi, entretanto, julgada irrelevante por alguma jurisprudência francesa mais recente.

¹¹ Definição constante do Dicionário Priberam, disponível em <https://www.priberam.pt/dlpo/caricatura>.

¹² Cfr. *Infra*, o ponto 2.1., da Secção I, do Capítulo II, na análise do Caso Francês no âmbito do Direito Comparado.

¹³ Cfr. AUDREY LEBOS, *Las excepciones al derecho de autor en materia publicitaria*, in *Publicidad y derechos de autor en algunos países de europa*, Nova Juris Interpretation in hodierna Gentium communione 20, Aracne, 2015, p. 107, que diz “*Les termes parodie, pastiche, et caricature n’impliquent aucune conséquence juridique en peuvent être tenus par synonymes.*”

¹⁴ Importaria ainda distinguir o conceito de paródia do conceito de sátira. Todavia, esta distinção é sobretudo operada no âmbito do Direito Norte-Americano, não retirando os Tribunais Europeus consequências à existência da distinção, nem sequer a identificando. Sem prejuízo, pode dizer-se, em conformidade com o entendimento estadunidense, que a sátira corresponde ao trabalho que aponta os vícios e deficiências de um concreto indivíduo ou instituição, para o ridicularizar e com ele troçar.

exclui a possibilidade de outros direitos de propriedade intelectual serem objeto de paródias, como no caso dos desenhos e modelos industriais, ou no caso de outros direitos relacionados, como os nomes de domínio. Contudo, reveste-se de especial importância a análise da paródia no âmbito dos direitos de autor e do direito de marcas, pela especial incidência das paródias sobre estes dois tipos de direitos e, também, pela relevância das questões que suscitam.

Assim, no âmbito do Direito de Autor, não só é necessário perceber, como um todo, se a intromissão de paródias nos direitos de autor anteriores é lícita, como é necessária a análise da paródia enquanto obra tutelada e enquanto exceção aos direitos de autor anteriores. Além disso, neste âmbito, a paródia não pode ser encarada de um ponto de vista meramente económico, isto é, em atenção dos direitos patrimoniais de autor, sendo igualmente necessário analisá-la da perspectiva dos “direitos morais” de autor, intrínseca e incontornavelmente relacionados ao criador intelectual da obra.

Já no âmbito do Direito de Marcas, a compreensão das paródias opera-se de forma diametralmente distinta. Essencialmente porque, aqui, as motivações económicas subjacentes a estes direitos de propriedade intelectual são mais vincadas, não dependendo os direitos de marcas, em nenhuma medida, da personalidade do seu titular. Por isso, e porque a paródia não mereceu qualquer concretização legislativa no âmbito do Direito de Marcas, a forma de reação contra as paródias pode ser menos evidente. As soluções para o conflito de interesses identificado têm de ser operadas com base nas decisões jurisprudências e nas orientações doutrinárias a esse respeito. Concretamente, no caso português, dada a ausência de quadro jurisprudencial e doutrinário, as questões foram sendo analisadas com base em alguma experiência internacional (essencialmente europeia) mais próxima da nossa situação.

Nestes termos, com a presente dissertação pretende-se compreender em que medida é admissível que terceiros realizem paródias dos direitos de propriedade intelectual anteriores. Concretamente, tentará determinar-se a abrangência de proteção concedida pelo Direito de Autor e pelo Direito de Marcas, às obras e aos seus autores, e às marcas e aos seus titulares, no âmbito da paródia. Inversamente, pretende-se identificar e analisar igualmente os limites conhecidos à paródia.

Para o efeito, abre-se a presente dissertação com um capítulo introdutório dedicado à apreciação das limitações existentes ao Direito de Autor e ao Direito de Marcas, enquadrando-se a questão

do ponto de vista da existência de um conflito de direitos. Nesta sede, pondera-se acerca da existência de um direito fundamental a parodiar.

CAPÍTULO I. LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITO À PARÓDIA E DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: UM DIREITO FUNDAMENTAL A PARODIAR?

A paródia, sendo uma forma de crítica e, assim, uma garantia de liberdade de expressão – tanto que foi considerada pelo Supremo Tribunal Norte-Americano como o “motor da liberdade de expressão” – não é bem acolhida pelos autores e criadores parodiados. Não só porque a crítica dos seus trabalhos os inquieta, como, tal qual se verá, se podem sentir limitados nos direitos às suas obras.¹⁵

A paródia torna-se juridicamente relevante quando se intromete no âmbito dos direitos legalmente reconhecidos aos cidadãos, como acontece no âmbito dos direitos de propriedade intelectual.¹⁶ Neste espaço reconhece-se uma importância acrescida à paródia, já que os direitos intelectuais que a compõem são essencialmente direitos de exclusivo ou de monopólio.¹⁷ Isto é, são direitos que não sofrem normalmente restrições ou limitações na sua utilização, sendo os seus titulares responsáveis exclusivos pela sua exploração. Nesses termos se enquadram, geralmente, os direitos intelectuais na categoria de direitos de propriedade, assegurando-lhes proteção constitucional, de acordo com o artigo 62.º da Lei Fundamental Portuguesa, e sendo-lhes reconhecido expressamente o cariz fundamental nos termos do n.º 2 do artigo 17.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Da perspectiva dos direitos de propriedade intelectual, a paródia, para ser admitida, deverá constituir, como melhor se verá adiante, uma exceção, uma limitação ou uma zona livre no seio dos direitos intelectuais. Isto porque, por natureza, a paródia requer a utilização de elementos de uma obra preexistente. Assim, entre os direitos intelectuais e o direito à paródia surge um conflito. Mais precisamente, surge um conflito entre o parodista e o titular dos direitos de propriedade intelectual sobre a obra ou o sinal distintivo parodiados.¹⁸ Para o solucionar, deve compreender-se o concreto enquadramento da paródia nos diferentes sistemas constitucionais, para ponderar a sua posição relativa face aos direitos de propriedade intelectual que, como vimos, granjeiam

¹⁵ Cfr. CHRISTOPHE GEIGER, *Les Exceptions au droit d'auteur en faveur de la création dérivée*, in *Droit d'Auteur et Liberté d'Expression*, Actes de Journées d'Étude ALAI, ALAI, Barcelona, 2006, pp. 338-339.

¹⁶ Refere Dirk Voorhoof que, em termos legais, a paródia se tornou problemática durante o período Iluminista e a Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, quando se desenvolveu a proteção legal do Direito de Autor e da Propriedade Intelectual e Industrial. O desenvolvimento da proteção jurídica dos direitos intelectuais não podia, contudo, impedir os desenvolvimentos da paródia enquanto forma comum de expressão. No final do século XX, as paródias eram feitas de todos os tipos de obras, especialmente de filmes, músicas populares, bandas desenhadas e marcas. Cfr. DIRK VOORHOOF, *op. cit.*, p. 638.

¹⁷ Cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade*, in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 61, n.º 3, Lisboa, Ordem dos Advogados, 2001.

¹⁸ Cfr. MARIE-PIERRE STROWEL e ALAIN STROWEL, *Le parodie selon le droit d'auteur et la théorie littéraire*, in *Revue Interdisciplinaire d'Études Juridiques*, Vol. 1991.26, 1991, pp. 23-24.

proteção constitucional. Contudo, é provável que não se consiga encontrar uma fórmula única de resolução do conflito, assente numa hierarquização estanque dos valores em oposição. Aliás, a construção de uma ordem e valores rígida pode até ser desaconselhável.¹⁹

Ora, constituindo a paródia uma imitação burlesca de uma obra original, que a altera, com um propósito crítico, ela constitui uma forma de utilização da palavra, incluída no âmbito do direito fundamental à liberdade de expressão e à liberdade de criação intelectual, artística e científica.²⁰ Efetivamente, já se pronunciou o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa no sentido em que “a linguagem satírica, mesmo acintosa e desagradável, é uma linha de formulação de crítica social que merece proteção no âmbito da liberdade de expressão”.²¹ Reconhecer a zona permitida à paródia, significa também compreender a abrangência da liberdade de expressão, bem como da liberdade de criação intelectual, artística e científica, e a correspondente liberdade de utilização de obras literárias, artísticas e científicas.²²

É que, de facto, reconduzir o género de paródia enquanto uma forma de liberdade de expressão poderia fazer privilegiá-lo sempre em detrimento dos direitos de propriedade intelectual que cabem aos seus titulares. Em rigor, as únicas limitações permitidas à liberdade de expressão, enquanto magno princípio, deveriam cingir-se aos casos previstos pela Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, de 1950.²³ No entanto, se a própria liberdade de expressão não constitui um direito absoluto,²⁴ também o não constituirão as

¹⁹ Cfr. PAULO FERREIRA DA CUNHA, *Direito à Palavra & Crime de Palavra – Breve Reflexão Constitucional-Penal*, in *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*, Ano 24, n.º 4, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, que assume não ser a favor de uma ordem rígida de valores e sempre aplicável, ainda que nos conflitos com o Direito à Palavra tenda a fazer prevalecer este último.

²⁰ A liberdade de criação cultural é, conforme nos ensina Jorge Miranda, indissociável da liberdade de expressão e da liberdade de fruição cultural. Na verdade, não há liberdade de criação sem liberdade de expressão, sendo que se trata mesmo de uma liberdade de expressão qualificada, “até porque a expressão tanto pode ser do pensamento como de sentimentos e emoções.” Cfr. JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, *Constituição Portuguesa Anotada*, Tomo I, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, pp. 452-455.

²¹ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 de maio de 2015, proferido no âmbito do Processo n.º 142/09.7TCFUN.L1-2.

²² Cfr. JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, *Liberdade e Exclusivo na Constituição*, in IV Curso de Direito Industrial, Lisboa, Almedina, 2005, pp. 57-71.

²³ Nos termos do artigo 10.º da CEDH, são casos excecionais que podem justificar a intromissão de uma limitação ao direito à liberdade de expressão os previstos no n.º 2, que dispõe: “o exercício dessa liberdade, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetida a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a imparcialidade do poder judicial.”

²⁴ E isso muito embora se privilegie, normalmente, o direito à liberdade de expressão sobre os demais direitos conflituantes, nos casos em que exista um conflito de direitos com outros direitos fundamentais. Na verdade, conforme escreveu Paulo Ferreira da Cunha, “e o conflito entre direitos, aqui, embora não sejamos a favor de uma ordem de valores rígida e sempre aplicável, arriscaríamos a dizer que por regra deverá ser resolvido em favor do Direito à Palavra.” Cfr. PAULO FERREIRA DA CUNHA, *op. cit.*, pp. 505-506.

diferentes formas de paródia sendo que, falhando ao cumprimento dos critérios que tornam uma paródia juridicamente relevante, constituirão verdadeiras formas de infração aos direitos de propriedade intelectual. Tanto mais quando, conforme visto, os direitos de propriedade intelectual também beneficiam de proteção jus-constitucional.

Para o efeito de encontrar uma solução para o conflito de direitos, devem chamar-se à colação as conclusões do Tribunal de Justiça da União Europeia no âmbito do primeiro, e único, caso por este decidido relativamente à paródia de direitos de propriedade intelectual: o caso *Deckmyn c. Vandersteen*.²⁵ Nesse Acórdão se determinou, precisamente, que “as exceções aos direitos enunciados nos artigos 2.º e 3.º desta diretiva [Diretiva 2001/29/CE²⁶], previstas no artigo 5.º da mesma, visam salvaguardar um «justo equilíbrio» entre, designadamente, os direitos e os interesses dos autores, por um lado, e os dos utilizadores de materiais protegidos, por outro.” Por essa razão, “a aplicação, numa situação concreta, da exceção relativa à paródia, na aceção do artigo 5.º, n.º 3, alínea k), da Diretiva 2001/29, deve respeitar um justo equilíbrio entre, por um lado, os interesses e os direitos das pessoas referidas nos artigos 2.º e 3.º desta diretiva e, por outro, a liberdade de expressão dos utilizadores de uma obra protegida que invocam a exceção relativa à paródia, na aceção do artigo 5.º, n.º 3, alínea k).”

Adianta-se que o artigo 5.º, n.º 3, alínea k) da Diretiva 2001/29/CE se trata de uma concretização expressa, no âmbito do Direito de Autor, do direito de parodiar obras preexistentes, ainda que tenha natureza facultativa. Mas, independentemente da natureza que assume em concreto a paródia no quadro das diversas ordens jurídicas, que será objeto de análise nas secções seguintes – e que corresponderá inevitavelmente a formas de restrição ou limites aos direitos intelectuais, sejam elas cristalizadas legislativamente ou não –, o que se pretende retirar essencialmente dos excertos transcritos é que se reconhece a existência de um conflito entre o direito à paródia e os direitos de propriedade intelectual. E que a solução para o conflito deverá ser encontrada num justo equilíbrio entre os interesses privados, essencialmente patrimoniais, dos titulares dos direitos, e a liberdade de expressão de quem parodia.

De facto, conforme já se adiantou, e demonstrou incidentalmente, nenhum dos valores em conflito são absolutos, podendo ceder perante outros.

De um lado estão os direitos exclusivos de propriedade intelectual, os quais devem sucumbir perante interesses públicos, razão pela qual, no âmbito do direito de autor, foram expressamente

²⁵ Acórdão *Deckmyn c. Vandersteen*, de 3 de setembro de 2014, C-201/13, EU:C:2014:2132.

²⁶ Diretiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação.

identificadas formas livres de utilização e reprodução de obras (cfr. o artigo 75.º do CDADC), e, no âmbito do direito de patentes, foi prevista a possibilidade de quebra de patente, podendo o titular de uma patente ser obrigado a conceder licença para a exploração da respetiva invenção por motivos de interesse público (cfr. artigo 110.º do CPI). A questão é menos evidente no âmbito do Direito de Marcas, na medida em que, aí, estão em causa direitos puramente patrimoniais, sendo os interesses circundantes essencialmente de natureza comercial. Por essa razão, não se vislumbrando a necessidade de proteção abstrata de interesses da comunidade, não foram expressamente consagradas quaisquer formas de limitação ou exceção àqueles direitos. Mas isso não significa que aqueles direitos não possam, ou devam, ceder perante interesses públicos relevantes, incluindo perante formas de paródia e crítica, desde que sejam cumpridos os critérios de validade das paródias, e se respeitem os limites de proteção das marcas.

Do outro lado está a liberdade de expressão – concretamente, a liberdade de crítica e sátira –, a qual não é reconhecidamente uma “liberdade de expressão libertina”.²⁷ É, outrossim um direito com peso e medida, ainda que possa pesar, muitas vezes, mais do que os demais pesos na balança.²⁸ A liberdade de expressão é, assim, limitada por direitos de terceiros, entre os quais o direito de propriedade intelectual, conforme resulta do próprio artigo 10.º, n.º 2 da CEDH.

O justo equilíbrio entre os interesses dos titulares dos direitos intelectuais, e dos autores de paródias encontra-se através de juízos de proporcionalidade. Com efeito, é isso mesmo que resulta do artigo 52.º, n.º 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,²⁹ quando determina que as restrições aos direitos e liberdades só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem a objetivos de interesse geral, na observância do princípio da proporcionalidade.

Nesses termos, deverá descobrir-se, em cada caso, se, à luz dos interesses em cotejo, deverá prevalecer o direito de crítica, inerente à liberdade de expressão, ou, ao invés, os direitos patrimoniais dos autores a assegurarem o exclusivo na exploração e reprodução das suas obras e outros sinais protegidos. No domínio literário e artístico, i.e. no seio do Direito de Autor, em face

²⁷ Cfr. PAULO FERREIRA DA CUNHA, *op. cit.*, p. 512.

²⁸ Na expressão de Manoel J. Pereira dos Santos, “obviamente, não se trata de um direito absoluto. Isto porque pode haver a eventual colisão da liberdade de expressão com outros direitos fundamentais.” Cfr. MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS, *Direito de Autor e Liberdade de Expressão*, in *Direito de Autor e Direitos Fundamentais*, São Paulo, Editora Saraiva, 2011, p. 132.

²⁹ Dispõe o n.º 1 do artigo 52.º da CDFUE: “qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União ou à necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros.”

da exceção, limitação ou “zona livre” definida nas diferentes legislações ocidentais vigentes, ou construída na doutrina e jurisprudência, prevalecerá, em princípio, o direito de crítica, querendo-se proteger a informação, a inteligência e o riso, prevenindo a sociedade contra o estiolamento da sátira e da paródia.³⁰ No domínio puramente comercial, e concretamente do direito de marcas, a solução do conflito pode requerer mais aprimorados juízos de proporcionalidade, já que exceções expressas não existem.

Tratar-se-á de indagar acerca da adequação da relação entre os dois valores em cotejo que, neste caso, embora igualmente previstos enquanto bens constitucionais, têm ordens de grandeza distintas. Deverá avaliar-se em que medida a relação é “justa, adequada, razoável, proporcionada”, de forma a determinar-se em que medida um deles pode determinar a limitação do outro.³¹ Mas a proporcionalidade não é juízo que se deva cingir à fase, primeira, de avaliação e comparação entre os bens, devendo ser igualmente aplicada quando, posteriormente, se pretenda definir a medida restritiva ao direito fundamental cedente, para apurar a sua adequação material. Essa apreciação caberá, em princípios, aos diferentes julgadores nacionais.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já teve oportunidade de se expressar sobre um conflito de direitos entre liberdade de expressão e direito de marcas, no caso *Österreichische Schutzgemeinschaft Für Nichtraucher And Robert Rockenbauer c. Áustria*.³² Implicados estavam uma Associação antitabagista Austríaca, e o respetivo Presidente, e o Estado Austríaco. Aqueles primeiros recorreram para o TEDH da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Austríaco, que havia decidido de forma favorável aos titulares da marca de tabaco “CAMEL”, por alegada violação do artigo 10.º da CEDH. Especificamente, a Associação em questão havia comercializado panfletos, *posters* e autocolantes com a aposição de uma caricatura de um esqueleto montando um camelo, com um cigarro de frente. Debaixo da imagem constava o *slogan* “*Nur Ein Kamel Geht Meilenweit Für Eine Zigarette*” (“apenas um camelo percorre quilómetros por um cigarro”), em clara paródia do *slogan* da marca CAMEL “*Ich gehe meilenweit für CAMEL-Filter*” (“eu percorro quilómetros por um filtro CAMEL”). Na língua germânica, como em português, a palavra “camelo” além de se referir ao animal, tem também um sentido pejorativo. Assim, o TEDH, em concordância com o Supremo Tribunal Austríaco, acabou por concluir que os peticionantes não se haviam

³⁰ Cfr. PAULO FERREIRA DA CUNHA, *op. cit.*, p. 514, onde concretamente refere, quando aborda os perigos da ingerência em demasia das democracias sobre a liberdade de expressão, e da definição dos seus limites, que “a sátira, a paródia e afins arriscam-se a estiolar, pelo medo, pelo menos, de maçadas.”

³¹ Cfr. JORGE REIS NOVAIS, *Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 178-179.

³² Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Comissão (Plenário), de 31 de agosto de 1990, Processo n.º 17200/90, ECLI:CE:ECHR:1991:1202DEC001720090.

limitado a informar, em geral, o público dos riscos para a saúde causados pelo tabaco, mas a apresentar o seu criticismo em forma de caricatura com um *slogan* irónico distorcendo as marcas e os *slogans* publicitários da marca de cigarros em causa. E, assim, entendeu que a decisão do Supremo Tribunal Austríaco não havia ultrapassado a margem de apreciação que lhe é deixada pelo artigo 10.º da CEDH para analisar a proporcionalidade de uma interferência com a liberdade de expressão, rematando que não se estava perante uma qualquer violação do artigo 10.º.³³

Caso a jurisprudência criada por esta decisão tivesse vingado, ter-se-ia condenado ao ilícito as formas de paródia de marcas, e, mais importantemente, restringir-se-ia significativamente a abrangência dos direitos de cada um à liberdade de expressão. Mas esta corrente de raciocínio veio a ser posteriormente invertida, mesmo pelo TJUE, como logo se verá no caso *Deckmyn c. Vandersteen*.

Igualmente importante será, sempre, numa e noutra sede, verificar o cumprimento dos critérios que fazem de uma paródia uma paródia juridicamente válida. Vários critérios se podem aventar neste concreto, tendo sido diversas as construções que, ao longo dos anos e nas diferentes jurisdições, têm auxiliado os Tribunais a determinar a validade das paródias.

A nível comunitário, já se pronunciou o Tribunal de Justiça da União Europeia, no âmbito do direito de autor, no sentido de que deverá competir aos diferentes Estados-Membros a avaliação casuística da validade da exceção de paródia, de forma a encontrar o ponto de justo equilíbrio entre os direitos. Com efeito, no Acórdão *Deckmyn c. Vandersteen* veio considerar-se o conceito de paródia como um conceito autónomo do direito da União, em face da sua utilização da Diretiva 2001/29/CE, devendo por isso, e sem prejuízo do carácter facultativo da exceção de paródia prevista naquele normativo, ser interpretado uniformemente no território da União Europeia. Contudo, no mesmo Acórdão, se julgou que o significado e alcance da expressão paródia deveriam ser determinados de acordo com o seu sentido habitual na linguagem corrente, nos termos da qual a paródia tem por características essenciais (i) evocar uma obra existente, embora apresentando diferenças perceptíveis relativamente à mesma, e, por outro, (ii) constituir uma manifestação humorística ou burlesca.³⁴ Identificou apenas estas como características essenciais que a paródia, enquanto exceção ao direito de autor, deveria reunir, não a subordinando sequer a um carácter original próprio, para além do dever de apresentar diferenças perceptíveis relativamente à obra original objeto da paródia. A validade da exceção não dependeria, assim, de mais critérios

³³ Cfr., com uma posição crítica da decisão, LEONARDO MACHADO PONTES, *op. cit.*, pp. 41-42.

³⁴ Acórdão *Deckmyn c. Vandersteen*, EU:C:2014:2132, § 19 e 20.

senão os de a paródia dever constituir uma paródia no sentido habitual da expressão, ainda que devendo ser apreciada de forma casuística, para respeitar um justo equilíbrio entre os titulares dos direitos de autor, e aqueles que invocam a exceção de paródia.

Esta conclusão, que muita tinta fez entretanto correr, foi ao encontro das conclusões do Advogado-Geral Pedro Cruz Villalón³⁵, que acentuava que a interpretação do conceito de paródia deveria ser inspirada nos direitos fundamentais consagrados na Carta, o que deverá ser feito pelos julgadores nacionais.

Nestes termos, competindo às diferentes jurisdições nacionais a apreciação das concertas circunstâncias que podem determinar que a paródia seja considerada lícita, recorrendo a construções criativas de critérios suplementares para auxiliar nos juízos de proporcionalidade, relega-se a sua apreciação para as secções seguintes, onde, autonomamente, se abordarão as temáticas das restrições e limitações influídas pela paródia no âmbito do direito de autor e no âmbito do direito de marcas.

³⁵ Cfr. Conclusões do Advogado-Geral Pedro Cruz Villalón, apresentadas em 22 de maio de 2014, no âmbito do Processo C-201/13.

CAPÍTULO II. REGIME JURÍDICO DA PARÓDIA NO CONTEXTO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

SECÇÃO I. A PARÓDIA E O DIREITO DE AUTOR

À luz do que se dispôs anteriormente, compreende-se, pois, que a paródia se faz através de uma outra obra, da qual parte sempre para colher inspiração. No âmbito do Direito de Autor são identificáveis variadíssimas e distintas formas de paródia. Assim, pode a paródia assumir a sua feição tradicional, na forma de paródia literária, aos temas literários, a obras literárias em concreto ou, até, a personagens de uma obra concreta e determinada, pode também tratar-se de uma paródia musical, ainda que aqui se tenda a aproveitar, normalmente, das melodias, de uma paródia de obras das artes plásticas, e ainda de uma paródia de obras cinematográficas ou televisivas.³⁶

Ora, certo é que a atividade dos parodistas descrita foi tradicionalmente aceite social e legalmente, intrometendo, assim, uma exceção no âmbito do Direito de Autor Europeu.

De facto, considera-se que a compressão dos direitos de autor se pode justificar quando esteja em causa a utilização dessa obra para efeitos de caricatura, paródia e *pastiche*. A pertinência da introdução dessa exceção está essencialmente relacionada com a consideração de que a mesma cumpre uma função importante de foro cultural e social, permitindo um melhor acesso à educação, à cultura e ao conhecimento. Isto é, tratar-se de uma exceção destinada a “promover a disseminação da informação e do conhecimento para o bem comum.”³⁷

Esta exceção, contudo, não conheceu consagração normativa desde sempre, não tendo merecido sequer a transposição para a nossa ordem jurídica – à semelhança, aliás, do que aconteceu noutros sistemas de matiz civil. Em face do precedente, *infra* faz-se uma breve – e não exaustiva – resenha histórico-evolutiva da exceção de paródia no âmbito do Direito de Autor, enquadrando-a nas cláusulas de exceção genéricas que foram sendo concretizadas. Isto é, quer-se percorrer a experiência histórica dos limites e exceções³⁸ admitidos pelo Direito de Autor em geral – os quais,

³⁶ Sobre os diferentes tipos de paródias, cfr. Silvia Díaz Alabart, no Comentário ao artigo 39 da Lei de Propriedade Intelectual Espanhola, em RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, pp. 586-595.

³⁷ Cfr. PATRÍCIA AKESTER, *Código do Direito de Autor e Direitos Conexos Anotado*, Almedina, Coimbra, 2017, p. 145. Na sua anotação ao artigo 75.º do CDADC, relativo à utilização livre da obra, a autora empreende a distinção entre três categorias de exceções e limitações ao Direito de Autor: (i) as que salvaguardam, fundamentalmente, os direitos do indivíduo, (ii) as que tutelam interesses de cariz comercial e (iii) as que se destinam a promover a disseminação da informação e do conhecimento para o bem comum.

³⁸ José de Oliveira Ascensão esclarece que não devem as utilizações livres que aqui se discutem ser consideradas exceções, no seu sentido substancial. No fundo, tratam-se de circunstâncias que contribuem para provar o cariz não absolutamente oponível *erga omnes* do Direito de Autor, mas não de verdadeiras normas excepcionais de Direito de

no fundo, se referem a “tudo aquilo que impede que o direito de autor tenha carácter absoluto”,³⁹ ainda que compactado no campo das obras protegidas – para concluir com a análise da exceção concreta de paródia.

Depois, analisar-se-ão, como exemplos de Direito Comparado, algumas das experiências concretas relativamente à posição da paródia, e o seu reconhecimento enquanto exceção, e enquanto obra, compreendendo em que medida deve ser uma obra original, bem como a identificação dos critérios relevantes desenhados para reconhecimento da validade da paródia, recorrendo, quando existam, aos casos jurisprudenciais que tenham contribuído para esse resultado.

No que concerne concretamente à ordem jurídica nacional, tendo presente que, neste caso, a paródia não foi consagrada enquanto uma utilização livre no âmbito dos direitos de autor, tendo sido incluída no catálogo exemplificativo de criações intelectuais protegidas por direito de autor, analisa-se, em primeiro lugar, a paródia enquanto exceção ao direito de autor e, depois, a paródia enquanto obra.

1. A Paródia enquanto Exceção: Desenvolvimentos Internacionais da sua Proteção

Conforme é amplamente conhecido, o primeiro instrumento internacional multilateral com proeminente importância destacável no âmbito do Direito de Autor foi a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas.⁴⁰ Com este tratado se uniformizaram, pela primeira vez, as legislações nacionais em matéria de Direito de Autor, servindo, inclusivamente, como fonte das leis de proteção de direitos autorais em numerosos países. Além de ter instituído os princípios basilares subjacentes a este ramo do Direito, a Convenção de Berna estabeleceu um mínimo de proteção – definindo e enumerando obras protegidas e estabelecendo um exclusivo a atribuição de direitos patrimoniais, e também morais, aos autores pelas suas criações –, tendo igualmente previsto zonas livres. As zonas livres materializam-se na regra dos três passos (*the three-step test*), tendo-se também enumerado as primeiras limitações e exceções ao Direito de Autor.

Autor. Cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil – Direito de Autor e Direitos Conexos*, 1.^a Edição, Lisboa, Wolters Kluwer Portugal sob a marca Coimbra Editora, 2012, p. 216.

³⁹ JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil – Direito de Autor e Direitos Conexos*, p. 212.

⁴⁰ António Maria Pereira, aliás, reconhecia-o como o tratado multilateral mas antigo e o que assegurava o maior nível de proteção ao Direito de Autor. Apontava ainda que a Convenção fora um fator decisivo de uniformização das legislações nacionais, bem como a fonte direta das leis de proteção do direito de autor em numerosos países. Cfr. ANTÓNIO MARIA PEREIRA, *Problemática Internacional do Direito de Autor* (Conferência proferida no II Congresso Ibero-Americano do Direito de Autor e Direitos conexos realizada em Lisboa em novembro de 1994).

Concretamente, tais primeiras exceções concerniam a utilizações importantes para o eficaz decorrer da vida em sociedade, para efeitos culturais e para fins privados. Estabeleceram-se exceções atinentes a discursos políticos e a discursos pronunciados em debates judiciais, a conferências, alocações e outras obras da mesma natureza pronunciadas em público, à reprodução para fins privados, a citações, à ilustração do ensaio, a artigos de atualidade e obras radiofundidas que tenham a mesma natureza, a obras vistas ou ouvidas no decurso dos relatos de acontecimentos da atualidade e a gravações efémeras efetuadas por organismos de radiodifusão (artigo 2-Bis, n.ºs 1 e 2, artigo 9, n.º 2, artigos 10, 10-Bis e 11-Bis, n.º 3). Logo previu também a Convenção de Berna limitações nos campos da radiodifusão e da transmissão por cabo e da gravação de obras musicais (artigos 11-Bis, n.º 2, e 13, n.º 1).⁴¹ Não se conhecia ainda o conceito de paródia enquanto exceção aos direitos de autores.

Mas, independentemente das exceções concretamente consagradas onde se não incluiu expressamente a paródia – ainda que fosse uma realidade já muito bem conhecida e presente à época –, merece especial nota, em face da sua importância destacável, a regra dos três passos, primeiramente consagrada no artigo 9, n.º 2 da Convenção de Berna.⁴² A regra dos três passos foi originalmente desenhada enquanto critério, dirigido aos Estados-signatários, de permissão da livre reprodução das obras que a mesma protegia. Assim, poderiam os diferentes Estados subscritores permitir a livre reprodução das obras literárias e artísticas desde que (i) isso fosse feito em casos especiais identificados, (ii) tal reprodução não prejudicasse a exploração normal da obra, e (iii) o ato de reprodução livre não causasse um prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor.

Através desta regra se esclareceu que – ainda que em situações especificamente individualizadas – o direito que cabe ao autor pela sua obra não é absoluto, havendo espaço para intromissões. Essas teriam, contudo, de ser operadas em respeito da exploração normal da obra, e não causar prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. Com o primeiro requisito pretendia-se, essencialmente, assegurar que o direito patrimonial que cabe ao autor não sofre limitações. Com o segundo, ainda que não se tenha definido o que seja “prejuízo injustificado aos legítimos

⁴¹ Cfr. PATRÍCIA AKESTER, *op. cit.*, p. 145.

⁴² Como se verá infra, a regra foi depois replicada pelo artigo 13.º do Acordo ADPIC-TRIPS, pelo artigo 10.º, n.º 2 da Convenção da OMPI sobre Direito de Autor, pelo artigo 5.º, n.º 5 da Diretiva sobre Direito de Autor na Sociedade da Informação, e, após transposição desta última, pelo artigo 75.º, n.º 4 do CDADC.

interesses do autor”, pretendia-se também, segundo se crê, garantir que a fruição patrimonial da obra está reservada ao seu autor.⁴³

A Convenção Universal sobre Direito de Autor, promulgada em Genebra em 6 de setembro de 1953, sob a égide da UNESCO, estabeleceu também previsões referentes a exceções aos direitos patrimoniais e morais de autor protegidos. Assim, no seu artigo 4-Bis, n.º 2, estabeleceu-se que *“cada Estado Contratante poderá, através da sua legislação nacional, abrir exceções aos direitos mencionados no parágrafo 1 deste artigo que não sejam contrárias ao espírito e às disposições da presente Convenção. Os Estados que usarem eventualmente desta faculdade deverão, no entanto, conceder um nível razoável de proteção efetiva a cada um dos direitos que sejam objeto dessas exceções.”* Nesta cláusula aberta poderiam caber todas as exceções quanto os Estados Contraentes pretendessem instituir, desde que coerentes com o espírito e letra daquela Convenção. Simultaneamente, introduziu-se uma condição para o exercício das exceções: os Estados-Membros que integrassem esta exceção teriam de procurar conceder um nível razoável de proteção efetiva a cada um dos direitos objeto das exceções, ainda que não tenha definido exemplos de medidas de proteção efetiva.

No Acordo ADPIC-TRIPS,⁴⁴ aprovado no âmbito do Acordo que Cria a Organização Mundial do Comércio, assinado em Marraquexe a 15 de abril de 1994, foi igualmente prevista uma cláusula referente a utilizações livres das obras protegidas. Nesta cláusula, materializada no artigo 13.º, retomou-se a nomenclatura utilizada na Convenção de Berna, recuperando-se assim a regra dos três passos.

Vários anos volvidos desde a instituição da Convenção de Berna, chega o Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, adotado em Genebra a 20 de dezembro de 1996, que visou estreitar o sistema de proteção jurídica concedida às obras, prestações e produções protegidos, de forma eficaz, rigorosa e assente num elevado nível de proteção da propriedade intelectual. O seu artigo 10.º, n.º 1 estabeleceu que *“em determinados casos especiais que não obstem à exploração normal da obra e não prejudiquem de forma injustificável os legítimos interesses do autor, as partes contratantes, podem estabelecer na sua legislação nacional limitações ou exceções aos direitos reconhecidos no presente tratado aos autores de obras literárias e artísticas.”* E o n.º 2 desse mesmo preceito fez-se referir à Convenção de Berna, rezando que na aplicação daquela Convenção, as partes contratantes *“devem restringir as limitações ou exceções aos direitos nela*

⁴³ Assim, Alberto de Sá e Mello. Cfr. ALBERTO DE SÁ E MELLO, *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*, 2.ª Edição Actualizada e Ampliada, Coimbra, Almedina, 2016, pp. 231-232.

⁴⁴ Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio.

previstos a determinados casos especiais que não obstem à exploração normal da obra e não prejudiquem de forma injustificável os legítimos interesses do autor.” Concretizava-se, assim, a forma de implementação das exceções previstas na Convenção de Berna pelos diferentes Estados-Membros.

É neste quadro, o qual incluía também o próprio Tratado de Roma, que surge a Diretiva 2001/29/CE, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, que veio instituir um catálogo de exceções admissíveis ao Direito de Autor, que os Estados-Membros poderiam adotar. Assim, os artigos 5.º, n.ºs 2 e 3, identificaram expressamente um catálogo exaustivo de exceções integráveis na legislação interna de cada Estado-Membro – i.e., identificaram casos especiais que podem ser objeto de utilizações livres –, tendo destacado, no n.º 2, exceções atinentes ao direito de reprodução, e, no n.º 3, um catálogo de outras exceções e limitações não puramente relacionadas com o direito de reprodução.⁴⁵

Pretendeu a Diretiva dar opção aos Estados-Membros de preverem certas exceções e limitações para fins de ensino ou de investigação científica, a favor de instituições públicas como bibliotecas e arquivos, para efeitos de notícias, citações, para utilização por pessoas deficientes, para utilização relacionada com a segurança pública e para a utilização em processos administrativos e judiciais.⁴⁶ Porém, as utilizações realizadas ao abrigo dessas exceções e limitações têm de ser realizadas de forma a não prejudicarem os legítimos interesses do titular do direito ou de a forma a não obstem à exploração normal da sua obra. Quis-se, essencialmente, assegurar o equilíbrio entre a preservação dos interesses pessoais e patrimoniais dos titulares de direitos de autor e os interesses da sociedade na promoção da cultura, do conhecimento científico e da educação. Ou seja: o n.º 5 deste artigo 5.º converteu a regra dos três passos da Convenção de Berna, referida *supra*, em “cláusula geral de interpretação”,⁴⁷ tendo sido nesse sentido que a regra foi recebida pelo artigo 75.º, n.º 4 do CDADC.

⁴⁵ O Considerando 32 da Diretiva reza assim: “a presente diretiva prevê uma enumeração exaustiva das exceções e limitações ao direito de reprodução e ao direito de comunicação ao público. Algumas exceções e limitações ao direito de reprodução e ao direito de comunicação ao público. Algumas exceções só são aplicáveis ao direito de reprodução, quando adequado. Esta enumeração tem em devida consideração as diferentes tradições jurídicas dos Estados-Membros e destina-se simultaneamente a assegurar o funcionamento do mercado interno. Os Estados-Membros devem aplicar estas exceções e limitações de uma forma coerente, o que será apreciado quando for examinada futuramente a legislação de transposição.”

⁴⁶ Cfr. Considerando 34 da Diretiva.

⁴⁷ ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Fair Use e Direitos de Autor (Entre a Regra e a Exceção)*, in *Estudos em Honra do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão*, Volume I, Lisboa, Almedina, 2008, p. 862.

Mas, chegados aqui, foi então incluída no catálogo de exceções e limitações admissíveis a exceção relativa a utilizações para efeitos de caricatura, paródia ou *pastiche* (artigo 5.º, n.º 3, alínea k) da Diretiva)).

A exceção já havia merecido consagração legislativa em alguns dos Estados-Membros da União Europeia. Assim, em França, o 4.º § do artigo L.122-5 do Código de Propriedade Intelectual (correspondente ao artigo 41.º, n.º 4 da antiga Lei de Direito de Autor, datada de 11 de março de 1957),⁴⁸ prevê a paródia, a *pastiche* e a caricatura enquanto formas não interditas de utilização a obra, desde que esta esteja divulgada. Trata-se de uma exceção ao direito patrimonial de autor, desde que as leis “do género” sejam respeitadas.⁴⁹ Identicamente, na Bélgica – desde 1994⁵⁰ – que é consagrada a exceção de caricatura, paródia e *pastiche*, desde que seja realizada de acordo com os usos honestos (artigo XI.190 do Código de Direito Económico Belga, sendo esta exceção novamente enfatizada no artigo XI.217 do mesmo normativo, que enumera as situações em que os direitos referidos em artigos precedentes não se aplicam). E, mesmo no nosso país vizinho, a Lei da Propriedade Intelectual Espanhola já previa – antes mesmo da transposição da Diretiva – a paródia enquanto exceção autónoma ao Direito de Autor (artigo 39.º).⁵¹

Além disso, a paródia já havia sido discutida nos tribunais desses e de outros Estados, o que desembocou na consagração da exceção no âmbito da Diretiva.

A exceção – deve realçar-se – foi introduzida na Diretiva como facultativa, dando-se opção aos diferentes Estados-Membros de a concretizarem, ou não, nas suas legislações nacionais.

Ora, deve então interpretar-se a exceção introduzida pela Diretiva relativa à caricatura, paródia e *pastiche*: na Diretiva, e nos demais instrumentos infra Europeus, a exceção foi prevista em nome de interesses públicos relacionados com a educação e a cultura, porque se entendeu que utilizações de obras para efeitos de caricatura, paródia e *pastiche* asseguravam finalidades expressivas importantes. Sem prejuízo, a exceção só pode ser aplicada em respeito dos interesses do titular do direito de autor e sem interferir com a exploração da obra prosseguida pelo mesmo.

⁴⁸ A Diretiva terá, aliás, adaptado a redação da norma francesa, ainda que a doutrina francesa não faça distinções de maior entre os diferentes termos utilizados na norma – “caricatura, paródia e *pastiche*”. Cfr. DELIA LIPSZYC, *La Excepción para fines de Parodia*, in *Actas de las Jornadas de Estudio ALAI – Derecho de Autor y Libertad de Expresión*, ALAI, ALADDA, 2008, p. 333.

⁴⁹ DIRK VOORHOOF, *op. cit.*, pp. 640-641.

⁵⁰ Com a introdução da Lei de 30 de junho de 1994 relativa ao direito de autor e aos direitos vizinhos.

⁵¹ Cfr. ADOLF DIETZ, *El Derecho de Autor en España y Portugal*, in *Coléccion Analisis y Documentos*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1992, p. 144.

Chegados aqui, e para aquele fim de interpretação da exceção, cumpre compreender em que medida foi a exceção introduzida nalguns dos diferentes Estados-Membros da União Europeia, o que, no caso de alguns deles, já foi interlocutoriamente e preliminarmente aferido. Em ordem a enriquecer o estudo, e nutri-lo de realidades comparativas importantes, analisa-se também o caso Norte-Americano, e o enquadramento da paródia na doutrina do fair use, para depois analisar a nossa realidade nacional concreta.

2. Exemplos de Direito Comparado

2.1. O Caso Francês

Inicia-se a análise comparada pelo modelo francês dado ter sido esta, segundo se crê, a jurisdição que deu letra à exceção facultativa incluída na Diretiva 2001/29/CE.⁵² Com efeito, como foi preliminarmente visitado na secção anterior, o 4.º § do artigo L.122-5 do Código de Propriedade Intelectual, como o artigo 41.º, n.º 4 da anterior Lei de Direito de Autor de 11 de março de 1957, prevê uma exceção de paródia. Em concreto, reza aquela disposição que “*Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre*”.⁵³ Redação esta muito semelhante à que veio a ser introduzida na alínea k), do n.º 3 do artigo 5.º da Diretiva 2001/29/CE.

A exceção refere-se não só à paródia, mas também à *pastiche* e à caricatura. Mas as três expressões referem-me a um mesmo “estado de espírito”, ainda que em diversos âmbitos do direito de autor.⁵⁴ Com efeito, por paródia designam-se as produções que ridicularizam os traços característicos, e as fraquezas, do autor e de uma obra em particular, tendo a mesma intenção a *pastiche* no âmbito literário e a caricatura no domínio artístico.⁵⁵

No âmbito do Direito Francês, a paródia é então expressamente concretizada enquanto exceção, mas, já não assim, enquanto obra. Sem prejuízo, reconhecer-se-á proteção às obras de paródia, nos termos dos direitos de autor, quando elas constituam obras originais, o que significará ter de obedecer às «leis do género»,⁵⁶ as quais serão analisadas a respeito da exceção de paródia. Quanto à paródia enquanto exceção, a sua validade depende do preenchimento de, pelo menos,

⁵² Foi das primeiras leis do mundo a incluir uma disposição expressa sobre a paródia. Cfr. MARIE-PIERRE STROWEL e ALAIN STROWEL, *op. cit.*, p. 25.

⁵³ Em tradução livre: *quando a obra seja divulgada, o seu autor não pode restringir a paródia, a pastiche e a caricatura, considerando as leis do género.*

⁵⁴ HENRI DESBOIS, *Le Droit d’Auteur en France*, Dalloz, Paris, 1978, pp. 321-323.

⁵⁵ HENRI DESBOIS, *op. cit.*, pp. 321-323.

⁵⁶ Cfr. ROLAND DUMAS, *La Propriété Littéraire et Artistique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1987, pp. 171-172.

alguns critérios. Esses, serão não só os critérios estabelecidos na lei, como também os construídos *ad hoc*, pela doutrina e jurisprudência.

Nos termos do texto do artigo L.122-5, a paródia constituirá uma exceção permitida ao direito de autor quando reúna as seguintes condições: (i) seja feita de uma obra previamente divulgada, (ii) seja feita de acordo e tomando em consideração as *leis do género*.

O primeiro limite é pressuposto evidente, porquanto uma paródia só será eficaz e reconhecível se, em princípio, evocar uma obra já publicada e conhecida do público, pois só assim se conseguirá uma comparação eficaz entre a obra objeto de paródia e a própria paródia. Mas, além disso, corresponde ao reconhecimento do direito moral do autor da obra parodiada de publicar e divulgar a sua obra. Isto é, o direito de parodiar, ancorado na liberdade de expressão, não se pode sobrepor ao direito exclusivo e inalienável do autor de decidir pela publicação da obra.⁵⁷

Quanto ao segundo limite, ele é mais abrangente, e quer traçar a fronteira das utilizações de obras, ou formas de plágio e contrafação, não admitidos por direito de autor.⁵⁸ Mas a lei relegou a definição do que sejam as “leis do género” para os tribunais e pensadores do país. Esta concessão terá sido intencional, pretendendo o legislador facilitar a criação de obras de paródia.

Ora, em Direito Francês, de acordo com a evolução e com a jurisprudência francesa, as “leis do género” identificadas no artigo L.122-5 do Código da Propriedade Intelectual, reconduzir-se-ão, essencialmente, ao número de três critérios essenciais para cumprimento da validade da exceção de paródia.⁵⁹

Em primeiro lugar, a “intenção humorística” ou o cariz cómico da paródia. Conforme expresso no Acórdão do *Tribunal de Grande Instance* de Paris, de 13 de fevereiro de 2001, a paródia pressupõe necessariamente uma intenção de entreter, sem prejudicar a obra anterior.⁶⁰ Este pressuposto pode ser de difícil aplicação por parte dos parodistas, que, em caso de litígio, terão de fazer prova da intenção satírica e humorística das suas obras. *A contrario*, este critério poderá significar

⁵⁷ Cfr. MARIE-PIERRE STROWEL e ALAIN STROWEL, *op. cit.*, p. 25.

⁵⁸ Será a técnica utilizada para evitar que a paródia possa ser utilizada como forma de “maquilhar uma imitação”. Assim, Ysolde Gendreau, *Las Excepciones de Cita y Parodia. El Derecho de Adaptación*, in *Derecho de Autor y Libertad de Expresión*, Actas de las Jornadas de Estudio ALAI, ALAI, Barcelona, 2006, p. 314.

⁵⁹ Assim foi determinado no Acórdão do Tribunal de recurso de Paris, de 15 de outubro de 1985, confirmado pelo Acórdão da *Cour de Cassation*, de 12 de janeiro de 1988, Processo n.º 85-18787, onde, decidindo-se pela licitude da paródia musical em causa – a obra “*Douce France*” foi utilizada para a paródia “*Douce Transes*” –, se esclareceu que os critérios de uma paródia lícita serão: (i) ter um propósito humorístico, (ii) distinguir-se suficientemente da obra original e (iii) não ter por objeto o denegrimiento da obra e a sua privação do público. A este propósito, cfr. MARIE-PIERRE STROWEL e ALAIN STROWEL, *op. cit.*, pp. 46-47, e SILVIA DÍAZ ALABART, *Comentario al Artículo 39*, in RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *op. cit.*, pp. 590-591.

⁶⁰ Acórdão do *Tribunal de Grande Instance* de Paris, 3.ª Câmara, 3.ª Secção, de 13 de fevereiro de 2001, “SNC Prisma Presse et EURL Femme / Charles V. et association Apodeline”.

também que, sob a égide da paródia, não serão válidos nem permitidos usos de obras anteriores com propósitos distintos de humorísticos. Assim, se uma obra, mesmo que genericamente reconhecível como de paródia, tiver propósitos essencialmente comerciais, poderá não ser excepcionada nos termos do artigo L.122-5, devendo ser requerida a autorização do autor da obra original. No mesmo Acórdão, pronunciou-se o *Tribunal de Grande Instance* no sentido de que, sendo a intenção do trabalho não provocar o riso e entreter, mas propósitos puramente comerciais, então, será necessário requerer a autorização do autor da obra anterior para o efeito.⁶¹ Mas tal não significa que a obra de paródia não possa ser, para alguns efeitos, comercializada.⁶²

Em segundo lugar, não pode a paródia implicar um risco de confusão com a obra original. Este critério é expressamente referido também no aresto do *Tribunal de Grande Instance* de Paris, de 13 de fevereiro de 2001, e já havia sido desenvolvido pelo Tribunal Comercial de Siena, de 26 de junho de 1934. Através da imposição deste critério pretende-se delinear o plágio e a contrafação das obras anteriores da utilização permitida, devendo garantir-se que a obra de paródia é suficientemente destacável da obra original, recorrendo-se apenas aos elementos suficientes da obra original para lograr alcançar uma paródia eficaz.

Acrescenta-se ainda um critério, de cariz abstrato, norteado pelo princípio da proibição do excesso: não deve a paródia ter uma intenção de prejudicar a obra e o autor da obra anterior.⁶³ Corresponde à concretização dos valores da proporcionalidade no âmbito do conflito de direitos entre a liberdade de expressão e de criação cultural e os direitos dos autores das obras originais. Não pode a paródia constituir uma reprodução integral ou quase integral da obra anterior, não se tolerando o plágio e o parasitismo. No Acórdão do *Tribunal de Cassation*, de 27 de março de 1990, julgou-se, precisamente, que a exceção de paródia só se aplicará na condição de ser claro para o público que se está perante a presença do trabalho de paródia, e que se não trata de um autêntico excerto do trabalho anterior.⁶⁴ Por outro lado, determina a proteção do autor nos seus direitos de personalidade, não se admitindo a injúria e a difamação. Assim, no aresto de 10 de setembro do

⁶¹ No Acórdão em questão, estavam em discussão a reprodução dos elementos gráficos e fotográficos da revista *Femme*, no *site* dos demandados Charles V. e a Associação Apodeline, acompanhados de legendas denegridoras e atentatórias à imagem das demandantes. Os demandados alegaram que se tratava de uma paródia, mas o Tribunal chegou à conclusão que a reprodução das imagens havia sido feita para promover o sistema Linux às suas internautas femininas, em vez de pretender criticar ou brincar com as obras gráficas e fotográficas das demandantes, tendo a publicação uma vocação essencialmente comercial.

⁶² No Acórdão do *Cour d'Appel* de Paris, Câmara 2, de 18 de fevereiro de 2001, 09/19272, "*Editions Leopard Masqué c/ Moulinsart*", proferido a respeito da personagem de banda desenhada *Tintin* defendeu-se a exceção de paródia num caso em que as revistas, que continham as diferentes paródias contestadas, eram comercializadas.

⁶³ Para André Françon, o limite imposto pelas "leis do género" reconduzir-se-ia à condição de não poder implicar a paródia qualquer "*intention de nuire*", i.e., a intenção de denegrir e prejudicar o autor e a obra. Cfr. ANDRÉ FRANÇON, *La Propriété Littéraire et Artistique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1970, p. 66.

⁶⁴ Acórdão do *Cour de Cassation* Francês, Câmara Civil 1, de 27 de março de 1990, Processo n.º 88-16223.

Cour de Cassation,⁶⁵ tornou-se assente que excedem as leis do género todas as paródias que violem os direitos morais do autor, que protegem o respeito pelo seu nome e pela integridade da sua obra.

O Tribunal de Recurso de Paris explanou e densificou, num Acórdão muito recente, os critérios que uma paródia deve reunir para se poder enquadrar na defesa de exceção de paródia.⁶⁶ O objeto do litígio, nesse caso, relacionava-se com a reprodução do busto de “Marianne”, símbolo da República Francesa, nos traços de Brigitte Bardot, através de uma fotomontagem, num número do semanário francês “Le Point”. A ação fora interposta pela viúva, e herdeira, do escultor do busto utilizado como base da fotomontagem. O Tribunal acabou por concluir que não se tratava de um caso de contrafação nem de uma violação dos direitos morais do autor, até porque a figura de “Marianne” não é apropriável, sendo, ademais, satirizada desde os tempos de instituição da República Francesa, além de reunir os critérios de uma paródia lícita. Esclareceu que a obra de paródia será lícita, na ausência de autorização do autor da obra original, quando preencha os critérios da exceção de paródia, os quais identificou como sendo: (i) o propósito humorístico, (ii) a circunstância de não poder, ou pretender, prejudicar o autor da obra original, (iii) não poder criar um risco de confusão com a obra parodiada e, ainda, (iv) não poder prejudicar a exploração comercial da obra.

Os *supra* analisados critérios constituem, pois, os critérios que a jurisprudência francesa, com o auxílio da doutrina nacional, tem interpretado como sendo os essenciais para a defesa da exceção de paródia se poder validamente aplicar. Não esgotam, contudo, todos os critérios identificados e potencialmente aplicáveis nos diferentes casos jurisprudenciais. Assim, por exemplo, num caso decidido pelo Tribunal de *Grande Instance* de Paris, a respeito de uma paródia da personagem “Tintin” numa Edição de “*Léopard Masqué*”, especializada na publicação de obras humorísticas, discutiu-se a impossibilidade de parodiar uma obra que seja, ela própria, de cariz humorístico.⁶⁷

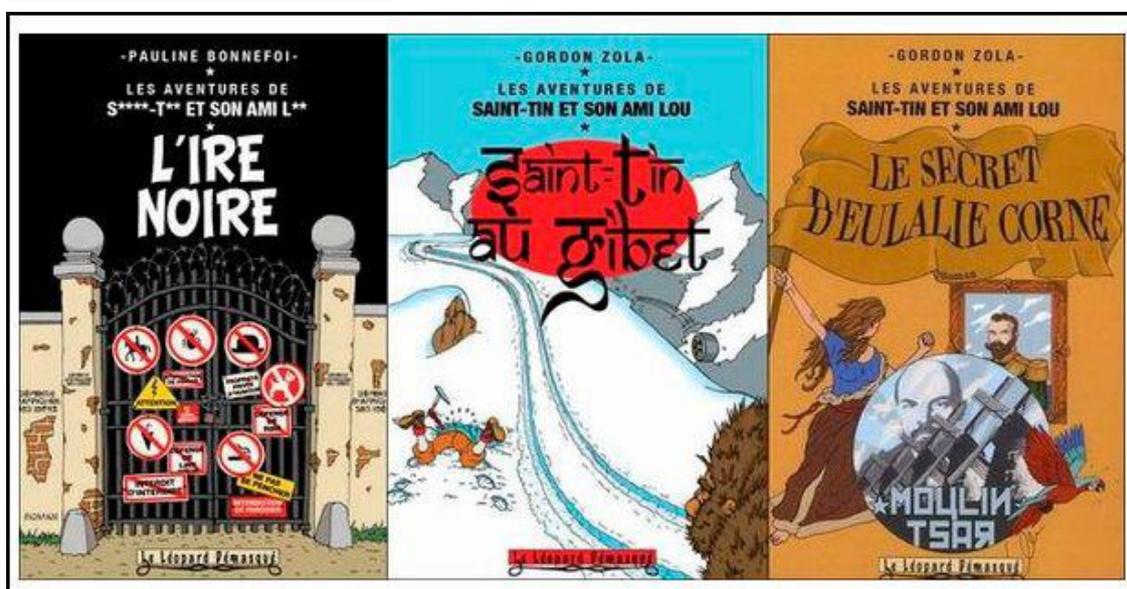
⁶⁵ Acórdão do *Cour de Cassation* Francês, Câmara Civil 1, de 10 de setembro de 2014, Processo n.º 13-14629, “*Commissaire Maigret*”.

⁶⁶ Acórdão do *Cour d’Appel* de Paris, Câmara 1, de 22 de dezembro de 2017, Processo n.º 16/29387.

⁶⁷ Acórdão do *Cour d’Appel* de Paris, Câmara 2, de 18 de fevereiro de 2001, 09/19272, “*Editions Leopard Masqué c. Moulinsart*”. Especificamente, a Fundação da Moulinsart, detentora dos direitos sobre as obras “As aventuras de Tintin”, interpôs uma ação contra a editora dos livros “Le Leopard Masqué”, por violação dos direitos de autor, nas edições onde utilizavam a personagem Tintin para fazer humor sobre situações atuais, com piadas irónicas relativamente à questão geopolítica. As capas contestadas, contendo paródias de edições dos livros as Aventuras de Tintin, eram as seguintes:

Argumentava a autora que, por definição, a paródia consiste em ridicularizar uma obra séria. O argumento foi colhido em Primeira Instância, mas rejeitado em Recurso, assente na circunstância de ser irrelevante o género adotado, seja ele humorístico ou não, e de já se ter decidido em casos anteriores a defesa da exceção de paródia em revistas humorísticas. Além disso, fundou-se a decisão na inexistência de risco de confusão entre a reprodução e a obra original, considerando a notoriedade da personagem *Tintin*, e atendendo aos diferentes enredos utilizados no livro de paródia e nas obras de banda-desenhada originais.⁶⁸

Interessante é, igualmente, a decisão proferida no já mencionado Acórdão relativo à paródia “*Douce Transes*” da canção “*Douce France*”,⁶⁹ em que se entendeu que constituía paródia a alteração da letra da canção, muito embora se tenha reproduzido toda a melodia da música. Isto é, entendeu-se que a alteração da letra da canção reunia os pressupostos da exceção da paródia, ainda que a música tenha sido copiada.⁷⁰ Além disso, através desta decisão reconheceu-se que, em princípio, as paródias realizadas de obras anteriores não precisam, necessariamente, de ser dirigidas, ou ter como objeto, essas mesmas obras, podendo ser dirigidas a obras de terceiros e a terceiros autores.



É curioso referir, a respeito desta questão, que, hoje em dia, além destas edições, muitas outras paródias foram, entretanto, realizadas de outros livros de *Tintin*, pela Editora dos livros “Le Leopard Masqué”, os quais são presentemente comercializados através do *website* <http://leopardmasque.com/>.

⁶⁸ Cfr. a este respeito, o Estudo Empírico realizado pelo Intellectual Property Office do Reino Unido. DINUSHA MENDIS e MARTIN KRETSCHMER, *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions – Comparative Review of the Underlying Principles – Parody and Pastiche*, Intellectual Property Office, 2013.

⁶⁹ Acórdão do *Cour de Cassation*, de 12 de janeiro de 1988, Processo n.º 85-18787.

⁷⁰ Esta posição é vincadamente criticada por Silvia Díaz Alabart, no *Comentario al Artículo 39*, in RODRIGO BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (Coord.), *op. cit.*, pp. 590-591.

Tudo visto, pode concluir-se que, em França, para invocar validamente a exceção de paródia será necessário que a obra de paródia reúna três critérios essenciais: deter um propósito humorístico, não implicar um risco de confusão com a obra parodiada, e não pretender prejudicar ou, de alguma forma, denegrir a obra e o autor da obra galhofada. Outros critérios se poderão juntar, e fazer a diferença crucial no juízo de admissibilidade – como será o caso, por exemplo, do propósito comercial das paródias –, mas a reunião dos sobreditos critérios será, em princípio, suficiente para legitimar a obra do parodista.

2.2. O Caso Belga

Uma nota não poderia deixar de ser feita quanto à experiência Belga a respeito da relação entre a paródia e os direitos de autor. A menção apresenta-se como obrigatória considerando, sobretudo, que foi um Tribunal da jurisdição Belga o responsável pelo proferimento da única decisão lavrada sobre a matéria pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.⁷¹

Na jurisdição Belga a exceção de paródia foi consagrada em 1994. Pode dizer-se que foi uma concretização tardia, atendendo à experiência francesa vizinha, mas, ainda assim, anterior à chegada da Diretiva 2001/29/CE, sendo que mesmo antes da sua concretização a doutrina já a considerava como uma exceção lícita ao direito de autor.⁷² Presentemente, a paródia está cristalizada no artigo XI.190 do Código de Direito Económico, de 28 de fevereiro de 2013, enquanto exceção ao direito exclusivo do autor de reproduzir e comunicar a obra ao público, para efeitos de caricatura, paródia e *pastiche*, desde que realizadas tomando em consideração os usos honestos.

A defesa por exceção de paródia é recuperada no § 9.º do artigo XI.217, a respeito dos direitos conexos, ou vizinhos, aos direitos de autor, destacando que os artigos XI. 205 – relativo ao direito exclusivo do artista, intérprete ou executante reproduzir a sua prestação ou de autorizar a sua reprodução –, XI.209 – que concede aos produtores de fonogramas e de filmes o direito exclusivo de reproduzir e autorizar a reprodução das suas prestações –, XI.213 – que prevê o direito dos artistas, intérpretes e executantes ao recebimento de uma remuneração equitativa por conta da reprodução pública e radiofundida das suas prestações – e XI.215 – que enumera os direitos dos organismos de radiodifusão – não serão aplicáveis quando os atos visados por tais disposições sejam realizados para fins de caricatura, paródia e *pastiche*, considerando as práticas honestas.

⁷¹ De facto, foi o Tribunal da Relação de Bruxelas que submeteu à apreciação do TJUE as perguntas prejudiciais no âmbito do caso *Deckmyn c. Vandersteen*. Isso, muito embora a decisão respeitasse a uma questão Luxemburguesa.

⁷² Cfr. ALAIN BERENBOOM, *Le Droit d'Auteur, Maison Ferdinand Larcier*, Bruxelas, 1984, p. 114.

Em face da letra da lei belga, compreende-se que o critério orientador das paródias corresponde aos usos e práticas honestas. Esta identifica-se com pressupostos de boa-fé, e merece uma superlativa concretização doutrinária e jurisprudencial.

Contudo, o percurso jurisprudencial foi sinuoso, reconhecendo-se, nos tribunais belgas, algum desconforto e contrariedade quanto à aceitação de paródias aos direitos de autor.

Com efeito, logo em 1978, o Tribunal de Recurso de Bruxelas decidiu que, num caso de utilização da personagem *Tintin*,⁷³ não se verificava qualquer exceção de paródia mas, outrossim, estava-se perante um caso de utilização indevida da obra original de Hergé, na qual se havia, segundo disse o Tribunal, distorcido e mutilado aquela obra.⁷⁴ Nos termos desta decisão, para aplicação da exceção de paródia, seria necessário que a paródia não implicasse a “deturpação” ou “mutilação” de uma obra original. Esta visão conflitua, de certa forma, com o próprio conceito de paródia. De facto, tornaria praticamente impossível a ocorrência de qualquer forma de paródia de direitos de autor, já que, por natureza, a paródia implica necessariamente a modificação de uma obra anterior, de forma burlesca, e com uma intenção vincadamente crítica.⁷⁵

Noutra decisão proferida a respeito das obras de Hergé, nomeadamente, da personagem *Tintin*, determinou-se a inaplicabilidade da exceção de paródia, assente em dois critérios, essencialmente: por um lado, a ocorrência de risco de confusão e, por outro lado, a circunstância de a obra não ter cariz humorístico.⁷⁶ Mas acrescentou ainda um terceiro pressuposto, expressamente rejeitado pelos Tribunais Franceses: o de que paródia sobre paródia não vale. Ora, os dois primeiros critérios não levantam questões, mas o último constitui uma restrição adicional, não expressa nem assente em usos desonestos.⁷⁷

O Tribunal de Recurso de Bruxelas veio reiterar a sua antipatia para com a defesa de paródia num caso de paródia dos direitos de autor de Maurice de Bevere Morris, autor da banda desenhada *Lucky Luke*. Moris iniciou um processo contra Jean Bucquoy, um artista multimédia belga controverso, por este ter produzido o álbum “*La vie Sexuelle de Lucky Luke*”. O Tribunal confirmou a decisão da Instância Inferior, ordenando a cessação imediata da produção, distribuição e

⁷³ Acórdão do Tribunal de Recurso de Bruxelas, de 8 de junho de 1978, “*Tintin en Suisse*”.

⁷⁴ Nas palavras do Tribunal, “segundo o falacioso pretexto de realizar uma obra de imitação burlesca e de caricatura grotesca, o réu, na realidade, mutilou a obra original de Hergé.” Demonstrado o seu expresso repúdio pela decisão em questão, cfr. ALAIN BERENBOOM, *op. cit.*, p. 115.

⁷⁵ Neste sentido também DIRK VOORHOOF, *op. cit.*, pp. 642-643.

⁷⁶ Acórdão do Tribunal Civil de Bruxelas, de 2 de novembro de 1994.

⁷⁷ Acerca deste e doutros Acórdãos proferidos pelos Tribunais Belgas, veja-se o estudo empírico do Liege Competition and Innovation Institute da AIPPI. Cfr. BERNARD VANBRABANT, *La Parodie en droit d'auteur et en droit des marques*, Liege Competition and Innovation Institute, AIPPI, 2017, disponível em <http://www.lcii.eu/wp-content/uploads/2017/10/AIPPI-5-10-2017-Vanbrabant-Parodie.pdf>.

comercialização do mencionado álbum.⁷⁸ A decisão, proferida a 24 de março de 1994, reconheceu ainda assim que, embora à época a letra da lei ainda não contivesse expressamente uma exceção de paródia, ela poderia ocorrer, mas não naquele caso concreto. E isso porque, primeiro, a obra não mostrava elementos originais suficientes, e, segundo, porque não se provou que o autor da paródia não tivesse uma intenção de prejudicar a obra e o autor da obra anterior. O que, a *contrario*, significaria que existe uma presunção de intenção maliciosa do autor da paródia, que este deveria inverter.⁷⁹ Além disso, o Tribunal fez prevalecer expressamente os direitos subjetivos do autor da obra original sobre a liberdade de expressão do réu.

Foi também julgado um caso de paródia, concretizado num álbum de banda desenhada de cariz sexual, no Tribunal de Recurso da Antuérpia.⁸⁰ Entendeu o Tribunal que a paródia era desprovida de cariz original, não sendo movida por um propósito crítico, tendo apenas um objetivo comercial.

Veio o *Cour de Cassation* Belga aceitar e aplicar (finalmente) a exceção de paródia, numa decisão proferida em 5 de abril de 2001,⁸¹ a respeito da utilização de partes e do estilo de letra do jornal “Vers L’Avenir”, como “L’Avenir Vert” num outro jornal destinado a fins de campanha política. O tribunal considerou que, entre os dois títulos e representações, não existia risco de confusão, e que na paródia foram utilizados os elementos da obra anterior estritamente necessários para a concretização da paródia, que visavam propósitos humorísticos e críticos da obra anterior parodiada.

No Acórdão do *Cour de Cassation* Belga, de 18 de junho de 2010,⁸² que julgou o recurso da ação interposta pela sociedade Moulinsart, detentora dos direitos patrimoniais de autor de Hergé, contra a galeria Racines & L’oeil, e Ole Alhberg, pela exposição de pinturas onde, numa delas, o capitão Haddock figurava caído junto a um quadro representativo de uma mulher em posições eróticas, e noutra, os detetives Dupont e Dupont se multiplicavam, num universo que evocava a obra do pintor René Magritte, intitulada “Golconde”. Ainda que se abstendo de discutir concretamente os argumentos de paródia invocados – que no Tribunal de Bruxelas haviam sido aceites, e reconhecida a exceção de paródia –, discutiu os critérios que uma paródia terá de reunir para se poder aplicar a exceção. Assim, referiu a essencialidade da obra ser original, não se podendo

⁷⁸ Acórdão do Tribunal de Recurso de Bruxelas, de 24 de março de 1994.

⁷⁹ Assim o diz DIRK VOORHOOF, *op. cit.*, p. 643.

⁸⁰ Acórdão do Tribunal de Recurso da Antuérpia, de 11 de outubro de 2000.

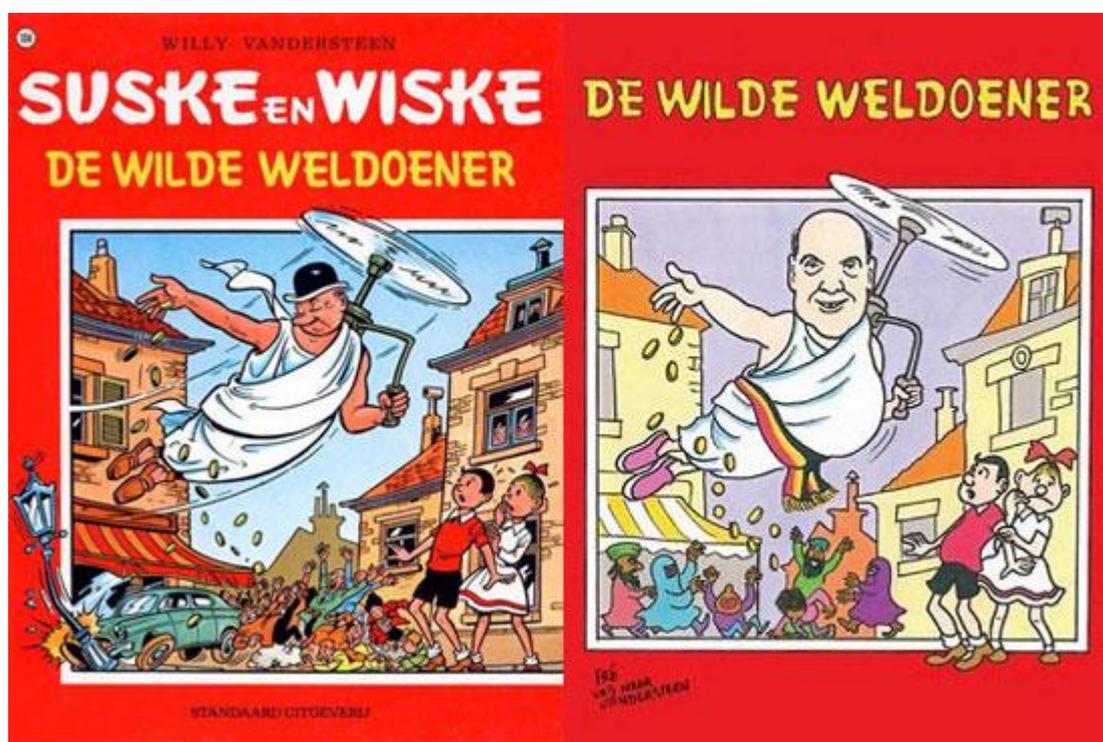
⁸¹ Acórdão do *Cour de Cassation* Belga, Câmara 1, de 5 de abril de 2001, C.980563F.

⁸² Acórdão do *Cour de Cassation* Belga, de 18.06.2010, C.080247F, “*Moulinsart c. Ole Alhberg*”.

confundir com a obra parodiada, o facto de dever respeitar o elemento moral, e a sua intenção humorística.

Assim sendo, vistos diferentes exemplos de decisões jurisprudenciais proferidas pelos Tribunais Belgas a respeito da proteção da paródia em termos de Direito de Autor, compreende-se que, salvo alguns casos pontuais, os critérios utilizados pelas instâncias para considerar a validade da paródia são muito semelhantes aos utilizados em França, sendo, aliás, as decisões belgas largamente influenciadas pela doutrina e jurisprudência francesas. Fala-se, essencialmente, da necessidade de a paródia consistir numa obra original, não se confundindo com a obra anterior parodiada, na intenção humorística e crítica e a ausência de intenção de prejudicar ou denegrir a obra e o autor da obra anterior.

Foi neste quadro que foi submetida à apreciação do Tribunal da Relação de Bruxelas a questão que opôs Johan Deckmyn e a Associação sem fins lucrativos Vrijheidsfonds VZW aos herdeiros de Vandersteen, autor dos livros de banda desenhada *Bob e Bobette*,⁸³ e outros. O litígio tinha como objeto a conduta de Deckmyn, quando, por ocasião do ano novo, distribuiu calendários como brinde para os membros do partido de extrema-direita *Vlaams Belang*, contendo a reprodução de um desenho que se assemelhava ao desenho na capa de um dos livros das séries *Bob e Bobette*. Especificamente, reproduzem-se infra as duas imagens em cotejo:



⁸³ *Suske en Wiske*, na versão flamenga e holandesa, e *Spike and Suzy* na versão inglesa.

O calendário (identificado na imagem do lado direito) continha elementos xenófobos, tendo os autores entendido que era ofensivo dos direitos de autor de Vandersteen, incluindo nos seus direitos morais, dadas as referências raciais efetuadas. A questão foi decidida em primeira instância de forma favorável aos autores, tendo Deckmyn recorrido da mesma para o Tribunal de Recurso de Bruxelas, alegando a exceção de paródia. Os herdeiros de Vandersteen, e outros, argumentaram que a exceção de paródia não era aplicável, porque não reunia os critérios necessários para se aplicar – a saber, o propósito crítico, a originalidade, e intenção e os traços humorísticos, o facto de procurar ridicularizar a obra original, e não utilizar um número elevado de elementos da obra original, senão os estritamente necessários para criar a paródia.

Confrontado com tal recurso, o Tribunal de Recurso de Bruxelas, suspendeu o processo, e submeteu à apreciação do Tribunal de Justiça da União Europeia três questões prejudiciais: (i) se o conceito de paródia é um conceito autónomo de direito da União Europeia; (ii) em caso afirmativo, se a paródia teria de preencher os seguintes requisitos – deter originalidade própria, apresentar a personagem de tal forma que a paródia não pode ser razoavelmente atribuída ao autor da obra original, deter um propósito humorístico, independentemente da expressão de qualquer criticismo aplicável à obra original, e mencionar a origem da obra parodiada –; (iii) se a obra deveria satisfazer quaisquer outras condições ou deter outras características para poder se considerada uma paródia.

Conforme visitado no capítulo anterior, relativo à liberdade de expressão, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que o conceito de paródia deveria ser interpretado como um conceito autónomo do direito da União Europeia,⁸⁴ e interpretado uniformemente na União Europeia, em razão da ambicionada uniformização europeia.⁸⁵ A circunstância de a exceção de paródia consagrada no artigo 5.º, n.º 3, alínea k) da Diretiva 2001/29/CE ser de aplicação facultativa nos diferentes Estados-Membros não limitava, no entender do Tribunal, esta conclusão.

Quanto à segunda e terceira questões, o TJUE determinou, como também já visto, que o conceito de paródia deve ser interpretado conforme o seu significado habitual na linguagem corrente, indicando, então, como características essenciais (i) dever evocar uma obra anterior, enquanto é notavelmente distinta da mesma e (ii) constituir uma expressão humorística ou burlesca. Rejeitou, contudo, todas as restantes características e critérios invocados pelo Tribunal de Recurso de Bruxelas, em forma de questão prejudicial.

⁸⁴ Acórdão *Deckmyn c. Vandersteen*, EU:C:2014:2132, § 15.

⁸⁵ Em conformidade com o decidido no Acórdão *Padawan*, de 21 de outubro de 2010, C-467/08, EU:C:2010:620, § 33.

Apontou, ainda, que o objetivo da exceção está em garantir um “*fair balance*” entre os direitos e os interesses dos autores das obras originais e a liberdade de expressão de quem invoca a exceção de paródia. Sendo que, para determinar se aplicação da exceção de paródia, nos termos do artigo 5.º, n.º 3, alínea k), preserva o equilíbrio entre aqueles valores, todas as circunstâncias do caso deverão ser tomadas em consideração. Nesse pressuposto, conclui que, caso, conforme alegaram os Vandersteen e Outros, a capa do catálogo substituiu, de facto, as personagens apanhando as moedas por pessoas vestindo véus e pessoas de cor, então o desenho transmite uma mensagem racial, potencialmente associável à obra anterior. Assim, deverá o Tribunal Nacional considerar o princípio da não-discriminação baseada na raça, cor e origem étnica, tal como definido na Diretiva 2000/43/CE. Nessas circunstâncias terão os titulares dos direitos de autor um interesse legítimo a garantir que a obra não é associada àquela mensagem racial.

Caberá, contudo, ao Tribunal nacional a tarefa de determinar se, à luz de todas as circunstâncias do caso, a aplicação da exceção de paródia preserva o equilíbrio – o referido “*fair balance*” – entre os direitos e interesses em conflito.⁸⁶

As conclusões lavradas pelo TJUE nesta decisão têm elevado interesse, em face da sua larga contribuição para o desenvolvimento da questão da paródia no direito civil europeu. Em primeiro lugar, concluiu o TJUE, diferentemente do que era a prática comum nos tribunais nacionais, que a paródia deveria reunir apenas dois critérios, construídos através da interpretação do sentido habitual da expressão. Sem que isso prejudique, contudo, que as diferentes jurisdições estabeleçam critérios e características específicas que a paródia deva reunir. Em segundo lugar, concluiu que todas as decisões sobre a validade da paródia se devem pautar por um juízo de equilíbrio entre os interesses e os direitos em disputa. Em vista destes critérios, demonstra como o equilíbrio deve tomar em consideração todas as circunstâncias de um caso concreto, parecendo indicar, ainda que de forma não evidente, que os titulares dos direitos de autor não têm de tolerar a associação da sua pessoa e das suas obras a mensagens com as quais não se identificam, ou que, sendo atentatórias de valores fundamentais básicos, não pretendem ver associadas aos seus trabalhos.

Remeteu, assim, ao Tribunal de Bruxelas a concretização jurídico-factual da ocorrência de uma situação de discriminação, contra a qual os titulares dos direitos de autor se poderiam legitimamente opor.

⁸⁶ Muito embora os vários anos que, entretanto, decorreram desde a prolação da Sentença, não se conhece ainda o veredicto final do Tribunal de Recurso de Bruxelas.

A exceção de paródia, portanto, e conforme visto no capítulo de abertura do presente trabalho, deve ser pautada e orientada pelos valores fundamentais básicos, resumindo-se a discussão, em primeira e última instância, ao conflito de direitos existente, o qual deve ser resolvido através do emprego do princípio da proporcionalidade.

2.3. O Caso Espanhol

A Lei de Propriedade Intelectual Espanhola, aprovada pelo Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que revogou a Lei 22/1987, manteve um artigo próprio unicamente dedicado à paródia.⁸⁷ Dispõe o artigo 39.º, com a epígrafe “Parodia”, que *“no será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.”*

Em Espanha, contudo, semelhantemente ao que ocorre na jurisdição nacional, o estudo da paródia tem sido, de certa forma, negligenciado. Tal dever-se-á à ausência de casos mediáticos sobre o tema, que atraíam a atenção do público em geral.

Sem prejuízo da falta de contributos jurisprudenciais sobre o tema, é indubitável que, face à redação da Lei da Propriedade Intelectual, a paródia constitui uma exceção autorizada ao direito de autor, sendo também reconhecida enquanto obra do espírito humano protegida no seio do ordenamento jurídico Espanhol.

Perceber, porém, em que medida são a exceção de paródia e a obra de paródia admissíveis, conhecendo os critérios que a tornam válida, carece de densificação jurisprudencial e doutrinária. É que, além do mais, em Espanha não se resolve a concreta questão de saber se a paródia constitui uma obra original ou uma obra derivada,⁸⁸ referindo a paródia apenas como uma exceção ao direito de autor.

Deve, assim, começar por recuperar-se a letra do artigo 39.º. Nos termos desse preceito, a paródia constitui uma transformação de uma obra anterior, que não carece de consentimento do autor desta última obra. Ora, se a transformação a que se refere o preceito for interpretada nos termos

⁸⁷ A redação que consta na lei intelectual é idêntica à que constava da Lei anterior, que aquela revogou, que incluiu a exceção pela primeira vez. Ainda que, no âmbito da legislação anterior em matéria de propriedade intelectual – nomeadamente, no Regulamento de 6 de setembro de 1880, da *Ley de Propiedad Intelectual* de 1879 – já se fizesse expressa menção à paródia, referindo-se que *“en las parodias no podrá introducirse en todo ni en parte, sin consentimiento del propietario, ningún trozo literal ni melodía alguna de la obra parodiada.”* Ou seja, reconhecia-se que a paródia não era proibida, mas limitava bastante as possibilidades da sua realização. Cfr. RODRIGO BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, p. 589, Comentário de Silvia Díaz Alabart ao Artigo 39.

⁸⁸ O conceito de obra original e obra derivada será concretamente enquadrado no ponto 3.2.2. na Secção I, do Capítulo II.

do artigo 21.º da mesma Lei de Propriedade Intelectual – segundo a qual a transformação de uma obra “compreende a sua tradução, adaptação e qualquer outra modificação na sua forma, a partir da qual derive uma nova obra” – isso poderá significar que a obra que resulte da atividade parodista seja considerada como uma obra derivada e não como obra original. Isso, sem prejuízo de o n.º 2 não se aplicar, na medida em que o artigo 39.º esclarece especificamente que o autor não tem de dar a sua autorização para que a sua obra seja utilizada para fins de paródia.

Mas a construção doutrinária não tem sido necessariamente essa. SILVIA DÍAZ ALABART discute especificamente o enquadramento da paródia enquanto obra original ou obra derivada. Entende, por um lado, que não é conveniente enquadrá-la entre as obras derivadas, porque a lei não lhe concede o mesmo tratamento que a estas últimas, além de se tratar do género de obras que, talvez, tenha uma maior componente criativa. Mas, por outro lado, considera que também não é adequada a sua inclusão entre as obras originais, dado que a sua originalidade é distinta das obras originais elencadas no artigo 10.º da Lei de Propriedade Intelectual, já que a paródia está sempre baseada numa obra anterior, sem a qual não poderia existir. Assim, conclui, constitui um *tertium genus*, como a própria Lei da Propriedade Intelectual Espanhola reconhece, consciente ou inconscientemente, se, considerando-a enquanto uma transformação, não lhe dá tratamento próprio.⁸⁹

Independentemente de a obra assumir um cariz original em sentido estrito, ou de obra derivada, o que pouco importará para a definição dos critérios de paródia lícita,⁹⁰ a paródia constitui uma transformação da obra anterior, sendo a sua licitude atribuída legalmente pelo artigo 39.º da Lei de Propriedade Intelectual. Este preceito estabelece critérios que fixam a legalidade da paródia, sendo o ponto de partida e o último reduto a recorrer, quando apreciando a legitimidade e validade jurídica de uma obra de paródia.

⁸⁹ Cfr. RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *op. cit.*, pp. 595-598.

⁹⁰ Tanto mais quando, em princípio, consequências praticamente nulas se poderiam extrair de uma diferente classificação de obra. Efetivamente, da forma como o artigo 39.º está redigido, onde se prescinde o consentimento do autor da obra parodiada para a transformação que do trabalho parodista advir, nem se poderia, conforme entendemos, retirar um direito do autor daquela obra a ser remunerado pela utilização que da sua obra é feita – isto é a paródia de uma obra não envolveria o recebimento de direitos patrimoniais pela utilização da mesma. Díaz Alabart discute também esta questão, criticando o estado atual das coisas. Entende que não haverá razão para que não se tomem em conta os direitos patrimoniais de autor, propondo a fixação de critérios percentuais, do valor económico-comercial de exploração de uma obra de paródia, para atribuir ao autor da obra original parodiada. Realça ainda que, mesmo no caso de as coisas de manterem no estado atual da arte, o que não é admissível é que, no caso de ser utilizada a totalidade da obra de um autor, sem a modificar, sem que para tanto tenha sido necessário requerer a autorização do autor, porque a utilização foi feita para fins de paródia, não se reconheçam os direitos patrimoniais do autor. Tal aconteceria, por exemplo, quando se utilize a melodia de uma música na íntegra, apenas se parodiando a letra. A ausência de reconhecimento de direitos patrimoniais ao autor está, diz, em manifesta oposição com os preceitos que estabelecem os direitos de autor aos benefícios de exploração da sua obra. Cfr. SILVIA DÍAZ ALABART, *Artículo 39*, VLEX-228646, in www.vlex.com.

Com efeito, nos termos do artigo 39.º a paródia é lícita quando (i) parodie uma obra anterior que tenha sido divulgada, (ii) não implique um risco de confusão com a obra anterior, (iii) não cause danos à obra original, e (iv) não cause prejuízos ou danos ao autor da obra original.

O primeiro pressuposto é evidente, sendo comum ao primeiro pressuposto da lei francesa, e resulta da própria natureza da paródia, já que muito dificilmente se conseguiria parodiar um bem desconhecido do público.

Já a inclusão do segundo pressuposto, “a ausência de risco de confusão entre a obra de paródia e a obra parodiada”, ainda que essencial, pode revelar-se complexa. Através deste critério, que à primeira vista parece definir a validade da paródia enquanto exceção e não enquanto obra, quer-se garantir que a paródia é suficientemente destacável da obra original, que toma de inspiração, de forma a não se confundir com a mesma. Ou seja, pretende-se assegurar que não ocorre qualquer forma de plágio, mas antes uma forma de adaptação permitida. É um critério complexo dada a natureza da paródia. Isto é, se por um lado a paródia tem de evocar necessariamente uma obra anterior, tem de dela se saber destacar eficazmente. Esta determinação não pode ser feita abstratamente, pelo que carece de densificação e interpretação casuística. Certo será, sempre, que a obra de paródia deve utilizar apenas os elementos estritamente necessários da obra anterior para permitir ao público compreender que se trata de uma obra de paródia.⁹¹

O terceiro critério, intimamente relacionado com o anterior, pretende salvaguardar a integridade da obra, protegendo-a de ofensas. Esclarece, claramente – ainda que tal já resultasse evidente – que a paródia lícita, além de não poder constituir plágio da obra anterior, não pode ser excessiva.

Finalmente, o último critério, que impõe que não se causem danos ao autor, está relacionado com a defesa dos direitos morais de autor à obra, como à integridade da mesma,⁹² e, à defesa dos direitos de personalidade do autor, como o seu direito à honra, sendo a injúria e a difamação formas claras de causar danos ao autor.⁹³

⁹¹ Cfr. ROLAND DUMAS, *La propriété littéraire et artistique*, 1987, p. 448, *apud* SILVIA DÍAZ ALABART, Comentario al Artículo 39, in RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *op. cit.*, pp. 601-602.

⁹² Cristina López Sánchez elenca os vários direitos morais de autor que devem ser respeitados, nos termos do artigo 39.º da Lei de Propriedade Intelectual, sob pena de a paródia ser considerada ilícita: “*así, se considera ilícita la parodia que implique riesgo de confusión con la obra original (protección del derecho a ser reconocido como autor de una obra), unicamente pueden ser parodiadas las obras ya divulgadas (se respeta el derecho de inédito del autor de la obra original), y no puede inferir daño a la obra original o a su autor (porque en esse caso se infringiría el derecho a exigir el respeto a la integridade de la obra y a impedir cualquier deformación o alteración que suponha un perjuicio a los legítimos intereses o menoscabo a la reputación del autor de la obra parodiada)*”. Cfr. CRISTINA LÓPEZ SÁNCHEZ, *La Transformación de la Obra Intelectual*, S.L. DYKINSON, Madrid, 2008, p. 110.

⁹³ Conforme expressa M^a Angustias Martos Calabrús, o limite à exploração da obra não pode ofender o direito moral do autor a exigir a integridade da obra, pelo que, o autor só poderá impedir a paródia da sua obra que atente contra a integridade da mesma e ocasione um prejuízo aos seus legítimos interesses, ou um prejuízo à sua reputação.” Cfr.

Como indiciado na abertura desta secção, em Espanha não se conhecem precedentes jurisprudenciais que possam auxiliar à concretização dos supra identificados critérios, e compreender a abrangência dos mesmos. Isso não significa, contudo, que a técnica parodista seja menos comum em Espanha – muito pelo contrário, aliás, uma das mais célebres obras de paródia nasce em Castela sob a pena de Miguel de Cervantes Saavedra (Dom Quixote de la Mancha).

2.4. Outros Casos Europeus de referência

No âmbito do direito civil europeu, podem referir-se ainda, com interesse, alguns outros exemplos de direito comparado. Assim, a título de exemplo, a situação italiana, onde se não concretizou a exceção de paródia em nenhum normativo legal, sem que isso prejudicasse o seu reconhecimento pelos vários sectores da doutrina e da jurisprudência.⁹⁴ Na Alemanha, por outro lado, embora o legislador tenha igualmente prescindido de concretizar expressamente uma exceção para este efeito, aplicar-se-á à paródia a teoria do *freie Benutzung*, que impõe uma utilização livre.⁹⁵ Atente-se que a teoria, cristalizada no § 24.º do *Urheberrechtsgesetz*,⁹⁶ e desenvolvida pelos Tribunais do país, não corresponde à doutrina do fair use americano.⁹⁷

Mencione-se apenas, em face da sua grande relevância o caso “*Auf fett getrimmt*” (“*aparado em gordura*”), decidido pelo Tribunal de Justiça Federal Alemão (*Bundesgerichtshof*).⁹⁸ A sua pertinência está associada ao facto de ter sido a primeira decisão a ser proferida pelas instâncias

M^a ANGUSTIAS MARTOS CALABRÚS, *Derecho Moral de Autor*, in *Cuadernos Prácticos Bolonia – Parte General – Cuaderno III. La persona y sus derechos*, disponível em www.vlex.com, pp. 149-150.

⁹⁴ Cfr. VICENZO METAFORA, *Satira, opera satirica e diritto d'autore*, in *Cotratto e Impresa: dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale*, CEDAM, Pádua, 2001, pp. 763-790.

⁹⁵ Ou, noutros termos, encontra-se a exceção de paródia a meio caminho entre o direito de adaptação e a exceção *freie Benutzung*, assumindo, aqui, a liberdade de expressão toda a sua importância. Assim o diz YSOLDE GENDREAU, *op. cit.*, p. 314.

⁹⁶ O n.º dispõe da seguinte forma: “*um trabalho independente, criado através da utilização livre da obra de outrem, pode ser reproduzido e explorado sem a autorização do autor da obra utilizada.*”

⁹⁷ A utilização livre, em concreto, foi sendo definida pelos Tribunais Alemães. Assim, em 1958, o Tribunal Federal Alemão (*Bundesgerichtshof*) julgou que, num filme parodiado de Sherlock Holmes, como existia um propósito humorístico, não haveria infração. Alguns anos volvidos, em 1971, no caso “*Disney-Parodie*”, o mesmo Tribunal entendeu que uma paródia apenas cairia no âmbito da categoria de utilização livre se as partes retiradas da obra original fossem apenas as necessárias para criar uma paródia eficaz, especificando, no caso *Freiburger Holbein-Pferd*, em 1997, que a utilização livre pressupõe que a obra original tenha servido apenas de inspiração para a criação individual. No caso “*Alcolix*”, uma paródia da personagem dos livros de banda desenhada Asterix, o Tribunal de Recurso afirmou que a obra anterior apenas deveria ser utilizada, de forma a servir de estímulo para a criação de outra obra. Numa decisão proferida em 2003, no caso “*Gies Eagle*”, o BGH alterou o teste, determinando agora que o pressuposto para o uso irrestrito seria o que a nova obra, independentemente de correspondências externas, mantivesse uma “distância interna” clara, normalmente expressa num tratamento antitético. Sobre estas questões, e mais desenvolvimentos sobre os casos de paródia decididos na jurisprudência alemã, cfr. DINUSHA MENDIS e MARTIN KRETSCHMER, *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions – Comparative Review of the Underlying Principles – Parody and Pastiche*, Intellectual Property Office, 2013, pp.29-32, e PAUL EDWARD GELLER, *A German Approach to Fair Use: Test Cases for TRIPS Criteria for Copyright limitations?*, in *Journal of the Copyright Society of the USA*, Vol. 57, 2010, pp. 557-560.

⁹⁸ Acórdão BGH, de 26 de julho de 2016, Processo n.º I ZR 9/15, ECLI:DE:BGH:2016:280716UIZR9.15.0.

alemãs depois da prolação da decisão *Deckmyn c. Vandersteen*, pelo TJUE. Em linha com a decisão europeia, o BGH sustentou uma interpretação abrangente do termo “paródia”, ampliando a interpretação de paródia que até então propugnava.⁹⁹

Quanto à factualidade do caso, em causa estava a alteração de uma fotografia, representativa de uma atriz alemã, por um Jornal, que a fez parecer ter mais peso. Para auxiliar na interpretação do caso, *infra* reproduzem-se a fotografia original e a edição da fotografia, conforme constantes do aresto proferido:



O autor da fotografia afirmou que a divulgação da segunda imagem infringia os seus direitos de autor sobre a obra original, requerendo uma indemnização por tal violação. Em primeira instância, o pedido foi-lhe parcialmente concedido, o que é invertido em segunda instância, e reposto em última instância. O BGH sustentou que a edição da fotografia caía no conceito de paródia. Susteve que, evocando a obra original, a paródia diferia significativamente da fotografia original, constituindo uma expressão de humor e escárnio. Abdicou, assim, de exigir, como condição, que a paródia fosse uma manifestação “antitética”, i.e. que o humor fosse dirigido expressamente à obra original. Suprimiu igualmente a necessidade de a paródia ser uma obra nova, suscetível de ser protegida nos termos do direito de autor. Além disso, quanto ao conflito de interesses, o Tribunal concretizou os conceitos definidos pelo TJUE. Esclareceu, assim, que a circunstância de

⁹⁹ Em concreto, o BGH já havia aplicado o § 24 a outros casos de paródia de direitos de autor, alegando que se podia aplicar a teoria da “utilização livre” quando (i) a obra original servisse de inspiração à obra de paródia e as características essenciais da primeira tivessem desaparecido; ou (ii) quando a obra original ainda seja reconhecida, mas exista um suficiente “*innerer Abstand*” (“distância interna”) entre as obras em cotejo, materializada, por exemplo, num caso de *expressão antitética* da versão original. Esta última foi a teoria adotada pelo BGH no caso *Alcolix*, decidido em 20 de março de 2003, no âmbito do Processo n.º I ZR 117/00. Cfr. JAN BERND NORDEMANN e VIKTORIA KRAETZIG, *The German Bundesgerichtshof changes its concept of parody following CJEU Deckmyn v. Vrijheidsfonds / Vandersteen*, in *Kluwer Copyright Blog*, Wolters Kluwer, 2016, disponível em <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2016/11/03/the-german-bundesgerichtshof-changes-its-concept-of-parody-following-cjeu-deckmyn-v-vrijheidsfonds-vandersteen/>.

a paródia ter um cariz antitético favorecia a aplicação da utilização livre e que, na apreciação de validade, devem ser consideradas eventuais ofensas a direitos de terceiros. Finalmente, densificou o conceito de não discriminação aplicado ao direito de autor pelo TJUE. Neste último ponto, clarificou que “não discriminação” não se deve interpretar no sentido de “controlo de correção política”, devendo-se sopesar os interesses atendendo ao interesse do autor em não estar associado às ofensas de direitos terceiros.

Este caso reveste-se de excecional relevância, sobretudo para a experiência portuguesa. De facto, como em Portugal, nenhuma exceção de paródia foi consagrada na legislação alemã sobre direito de autor. Não obstante, tal não impediu o BGH de utilizar o conceito de paródia conforme explicitado pelo TJUE, assim aplicando o artigo 5.º, n.º 3 da Diretiva 2001/29/CE. E, por outro lado, por ter dispensado que a paródia constituísse uma obra nova, potencialmente protegida por Direito de Autor, poderá a decisão influenciar a interpretação dos conceitos de paródia, exceção e obra no direito português.

Revestindo-se de significativo interesse a análise da experiência norte-americana, no âmbito da *common law* – em função da perspetiva distinta que oferece para análise – na secção seguinte analisa-se o estado da arte no âmbito nos Estados Unidos.

2.5. O Caso Estadunidense

Do outro lado do oceano Atlântico a paródia também não é uma realidade desconhecida. Assim, embora o *Copyright Act* Americano de 1976 não faça uma referência expressa à paródia, fá-la-á cair no âmbito da doutrina do *fair use*. De facto, o § 107 do *Copyright Act* determina que “a utilização livre de um trabalho protegido por copyright, incluindo a reprodução em cópias ou registos áudio ou através de quaisquer outros meios especificados nessa secção, para propósitos como o **comentário crítico**, reportagens jornalísticas, educação (incluindo múltiplas cópias para uso em sala de aula), bolsas de estudo, ou investigação, não constitui uma infração ao *copyright*” (sublinhado nosso).

O reconhecimento, nos Estados Unidos, da utilização livre de obras protegidas por Direito de Autor para fins de paródia pareceria, assim, assente. Porém, os tribunais Norte-Americanos nem sempre foram persuadidos por esta resposta, de tanto que várias vezes foram as paródias impedidas judicialmente. E, no seio da doutrina, ecoaram algumas vozes dissidentes, para quem o enquadramento da paródia no âmbito da doutrina do *fair use* deverá ser feito em termos bastante restritos.

Conforme se analisará *infra*, as características e condições que, de acordo com a jurisprudência, a paródia deve reunir para poder ser tratada enquanto uma utilização livre, correspondem em grande medida às condições analisadas no âmbito do direito de autor civil. Contudo, nem todos os fundamentos são coincidentes, tendo os próprios tribunais Norte-Americanos zigzagueado na determinação dos critérios que sustentam a licitude de uma paródia.¹⁰⁰

Certo é, contudo, que para determinar a validade de uma paródia se devem tomar em conta os critérios aplicáveis à doutrina do *fair use* fixados no § 107 do *Copyright Act*. Correspondem a alguns dos critérios desenvolvidos pela jurisprudência Norte-americana, que o legislador de 1976 cristalizou na Lei do Copyright, limitados ao número de quatro. Assim, para determinar se uma utilização é “justa”, devem, de acordo com a letra da lei, ser tomados em consideração quatro fatores. A saber:

- (i) o objetivo e o tipo de uso, incluindo saber se o uso serve propósitos de natureza comercial, ou educacional não económicos;
- (ii) a natureza da obra protegida por *copyright*;
- (iii) a quantidade e substância das partes utilizadas da obra anterior como um todo;
- (iv) o efeito da utilização sobre o mercado potencial quanto ao valor da obra anterior.

No que concerne concretamente à exceção de paródia, embora não seja delineável um perfeito padrão, é possível determinar que os diferentes tribunais americanos têm preferido um ou dois dos critérios *supra* mencionados em detrimento dos restantes, sendo claro que a decisão no caso *Campbell v. Acuff-Rose Music* constituiu o ponto de viragem quanto aos critérios a aplicar preferencialmente, sendo, ainda hoje, o caso mais discutido naquela jurisdição.

A primeira questão sobre paródia a ser submetida aos tribunais americanos terá sido no caso *Hill v. Whalen & MArtell, Inc.*,¹⁰¹ quando a teoria do *fair use* ainda se apresentava como mera construção jurisprudencial, onde se discutia a utilização da *persona* de personagens de banda desenhada, cujos direitos eram titulados pelo autor na ação, nas representações dramáticas do réu. O Tribunal Distrital de Nova Iorque entendeu que a utilização das personagens pelo réu pretendia ofender, e ofendia, em elevado grau, os direitos do autor, afetando o valor do *copyright* sobre a obra anterior.¹⁰²

¹⁰⁰ Cfr. MARIE-PIERRE STROWEL e ALAIN STROWEL, *op. cit.*, pp. 28-29.

¹⁰¹ Decisão do Tribunal Distrital de Nova Iorque, de 1914.

¹⁰² Cfr. o Estudo Empírico realizado pelo Intellectual Property Office do Reino Unido, pela pena de DINUSHA MENDIS e MARTIN KRETSCHMER, *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions – Comparative Review of the Underlying Principles – Parody and Pastiche*, pp. 35-36.

Ainda ao abrigo do *Copyright Act* de 1909, foi pela primeira vez considerado o “*conjure up*” – isto é, a evocação da obra anterior – num caso de 1955, onde se discutia se o programa televisivo “*From Here to Obscurity*” era uma verdadeira reprodução burlesca do filme “*From Here to Eternity*”.¹⁰³ Embora apontando que o “burlesco” não fosse, *per se*, uma defesa legítima, o Tribunal sustentou que se haviam aproveitado apenas os elementos necessários do burlesco, decidindo a favor da paródia. Presume-se que se criava, assim, o terceiro critério hoje elencado no § 107, que impõe que se tome em consideração “a quantidade e substância das partes utilizadas da obra anterior como um todo”.

Já no âmbito do *Copyright Act* de 1976, o caso *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Showcase Atlanta Cooperative Productions, Inc.*¹⁰⁴ foi o primeiro a aplicar, especificamente, o § 107 na defesa de uma paródia. Em causa estava a paródia do romance de Margaret Mitchell “*Gone With the Wind*” (“E Tudo o Vento Levou”), e do respetivo filme, levada a cabo pela produção teatral-musical “*Scarlett Fever*”. Os autores no processo alegaram a violação dos seus direitos de autor, contra-argumentando os réus com base no *fair use*, alegando tratar-se de uma paródia ou sátira do filme “*Gone With the Wind*”. É interessante perceber que, na jurisprudência americana, é comum operar-se a distinção entre paródia e sátira. Assim, neste caso, o Tribunal aceitou a definição de paródia como sendo o trabalho no qual a linguagem ou o estilo de outra obra é imitada com propósitos humorísticos e de ridicularizar, e a de sátira como se tratando do trabalho que aponta os vícios e deficiências de um concreto indivíduo ou instituição, para o ridicularizar e com ele troçar. O Tribunal depois adiantou que, para merecer a proteção do *fair use*, a paródia deve, não só ter um propósito humorístico, como realizar comentário crítico, atribuindo-lhe assim relevância social.

Todavia, o Tribunal concluiu que, em face de uma análise global da peça, a “*Scarlett Fever*” não se tratava nem de uma paródia, nem de uma sátira. Tratava-se, outrossim, da adaptação do filme e do romance “*Gone With the Wind*”, conjugando elementos de paródia e elementos de tragédia e drama. No caso, não se preencheria a função social necessária para se tratar de uma paródia ou de uma sátira. E, além disso, concluiu que, mesmo que se considerasse a reprodução como uma paródia, a verdade é que a “*Scarlett Fever*” incorporava muito mais elementos do que os necessários para evocar a obra original (“*to recall or conjure up*”), assim apontando o terceiro fator do § 107 como igualmente decisivo. Mas, fundamentalmente, poderá retirar-se que, neste caso, o

¹⁰³ Caso *Columbia Pictures Corporation v. National Broadcasting Co., Inc.*, Decisão do Tribunal Distrital da Califórnia, de 9 de dezembro de 1955.

¹⁰⁴ Decisão do Tribunal Federal da Geórgia, Divisão de Atlanta, de 12 de outubro de 1979.

Tribunal Federal da Geórgia adotou uma visão relativamente rigorosa na aplicação da doutrina do *fair use* à paródia.

Um ano volvido, voltavam-se a pronunciar as instâncias Norte-Americanas acerca da aplicabilidade de uma exceção de paródia incluída na doutrina do *fair use*. Nomeadamente, o caso *Elsmere Music, Inc. v National Broadcasting Company, Inc.*¹⁰⁵ foi submetido à apreciação do Tribunal do Distrito Sul de Nova Iorque. A Elsmere Music, Inc., detentora dos direitos da música “*I Love New York*”, utilizada numa campanha de promoção da cidade de Nova Iorque, interpôs uma ação contra a rede *National Broadcasting Company, Inc.* pela interpretação, *a cappella*, da melodia da música “*I Love New York*”, com a letra “*I Love Sodom*” no programa “*Saturday Night Live*”. O Tribunal entendeu que se estava perante um verdadeiro caso de paródia, sendo a música anterior um alvo apropriado de paródia. Além disso, alegou o Tribunal, que na interpretação do “*I Love Sodom*” recorreram-se apenas aos elementos necessários para evocar (“*conjure up*”) a obra original. E entendeu ainda aquele órgão que a interpretação da música “*I Love Sodom*” não interferiu ou afetou o valor da obra anterior. Decidiu-se, pois, de forma bastante distinta relativamente ao caso anterior, ampliando-se a visão aplicável à exceção de paródia, tolerando uma imitação ou reprodução com alguma substância.¹⁰⁶

O caso Elsmere foi, então, o primeiro a aplicar o critério da evocação da obra anterior (*conjure up*) ao abrigo do regime vigente, aprovado em 1976 – ainda que o critério já fosse conhecido da jurisprudência desde há muito, conforme visto no caso *Columbia Pictures Corporation v. National Broadcasting Co., Inc.*¹⁰⁷ –, influenciando algumas decisões posteriores. Assim, por exemplo, no caso *Warner Bros., Inc. v. American Broadcasting Companies, Inc. & Others*,¹⁰⁸ julgou-se legítima, nos termos da doutrina do *fair use*, a reprodução do *Superman* numa versão de paródia intitulada “*The Greatest American Hero*”.

Mas, noutros casos, mesmo quando baseados na tendência Elsmere, também se julgou em favor dos direitos de autor, em detrimento da exceção de paródia. A título de exemplo, no caso *New Line Cinema Corporation v. Bertlesman Music Group, Inc.*,¹⁰⁹ onde se discutia a imitação de partes dos filmes “*A Nightmare on Elm Street*”, numa música e videoclipe com uma letra que evocava os

¹⁰⁵ Decisão do Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque, de 9 de janeiro de 1980.

¹⁰⁶ Sobre este caso, e sobre a aplicabilidade da abordagem anteriormente empregue no caso *Walt Disney Prods. v. Air Pirates*, decidido pelo Tribunal de 9.º Circuito em 1978, ao caso, cfr. ALAN LATMAN, *Copyright Law*, in *Annual Survey of American Law*, 1980, pp. 449-450.

¹⁰⁷ Cfr. DINUSHA MENDIS e MARTIN KRETSCHMER, *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions – Comparative Review of the Underlying Principles – Parody and Pastiche*, pp. 35-36.

¹⁰⁸ Decisão do Tribunal de Recurso de 2.º Circuito, de 6 de outubro de 1983.

¹⁰⁹ Decisão do Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque, de 29 de agosto de 1988.

filmes daquela série, e a personagem principal Freddy Krueger,¹¹⁰ o Tribunal recorreu ao último fator do § 107 para concluir pela impossibilidade de incluir o caso no âmbito do *fair use*. Concluiu que a conduta dos réus havia sido intencional e feita com o propósito de concorrer diretamente com os autores, sendo o videoclipe suscetível de prejudicar o valor do uso derivado das obras dos autores.

É com este enquadramento que é decidido, no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, o caso *Campbell v. Acuff-Rose, Inc.*¹¹¹ A Decisão do Supremo Tribunal constitui um ponto de viragem essencial no âmbito da doutrina do *fair use*, não sendo os seus méritos reconhecíveis apenas quanto à exceção de paródia. Na verdade, durante praticamente toda a década precedente, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tomou como certa a presunção, aventada pelo próprio Tribunal no caso *Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc.*,¹¹² de que “todo o uso comercial de material protegido por copyright é presumidamente injusto ou não equitativo (*unfair*)”, o que veio a ser invertido por esta decisão do Supremo Tribunal.

No caso, a Acuff-Rose Music, Inc., que detinha os direitos de autor sobre a balada rock de 1964 “*Oh Pretty Woman*”, de Roy Orbison e William Dees, sentiu-se ofendida nos seus direitos quando, em 1984, o grupo de música *rap* americano *2 Live Crew*, liderado por Luther Campbell, também conhecido como Skywalker, lançou a sua versão da música *Oh Pretty Woman*, intitulada *Pretty Woman*, incluída no álbum “*As Clean as They Wanna Be*”, vendendo quase um milhão de cópias. Assim, a Acuff-Rose acusou os réus de infringirem os direitos de autor sobre a obra original *Oh Pretty Woman*, respondendo a *2 Live Crew* com a alegação de que se tratava de uma paródia daquela música.

Em todas as instâncias, o caso implicou um debate aceso quanto aos quatro fatores condensados no § 107 do Copyright Act, pretendendo-se, essencialmente, perceber se a paródia tinha um propósito comercial ou não, e qual o potencial efeito no valor da obra anterior induzido pela utilização em questão.¹¹³ O Tribunal Distrital do Tennessee decidiu que a versão dos *2 Live Crew* constituía uma forma de *fair use*, enfatizando que o facto de ter um propósito comercial, não impedia a aplicação da doutrina do *fair use*, sendo distribuída comercialmente mas na forma de um editorial ou comentário social, sendo, assim, possível ilidir a presunção do uso comercial.¹¹⁴

¹¹⁰ Neste caso, o Tribunal analisou e discutiu cada um dos quatro fatores constantes do § 107 do *Copyright Act*.

¹¹¹ Caso *Campbell, a.k.a. Skywalker, et. Al. v. Acuff-Rose Music, Inc.*, decidido pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos em 7 de março de 1994.

¹¹² Decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, de 17 de janeiro de 1984.

¹¹³ Cfr. DINUSHA MENDIS e MARTIN KRETSCHMER, *op. cit.*, pp.37-39.

¹¹⁴ Nas palavras do Juiz que presidiu o caso, Thomas A. Wiseman, Jr.: “*many parodies distributed commercially may be more in the nature of an editorial or social commentary than . . . an attempt to capitalize financially on the plaintiff's*

Contudo, o Tribunal de Recurso do 6.º Circuito alterou a decisão anterior, dando especial enfoque ao primeiro fator do § 107, que se refere à natureza comercial da utilização. Aplicou a presunção instituída no caso *Sony Corp. v. Universal City Studios* para concluir que, havendo uma utilização comercial, não há *fair use*.¹¹⁵

A decisão final foi, novamente, modificada em última instância, com o Supremo Tribunal a concluir que o Tribunal de Recurso havia errado ao concluir que a natureza comercial da paródia implica o seu cariz “injusto” ou “não equitativo”. E recusando, finalmente, a presunção criada pelo mesmo Tribunal 10 anos antes, apontou que, nevrálgicamente, se deve perguntar não sobre o cariz comercial ou não comercial da utilização, mas sobre o cariz transformativo do uso. Ou seja, mudou o foco da natureza comercial, para a natureza original ou não da nova obra, no sentido de alterar a expressão, sentido ou mensagem transmitida pela obra anterior. No seu entender, quanto mais transformativa fosse a obra nova, menos importância seria de atribuir a outros fatores, como à sua comercialização. E, acrescentou o Juiz que presidiu ao Tribunal, Souter J., que não se deve apreciar cada um dos fatores como capazes de decidir, individualmente, a questão. E que, muito menos, deverá haver decisões automáticas.¹¹⁶

A decisão impactou, indubitavelmente, o sistema de Copyright Norte-Americano.¹¹⁷ Além de inverter e rejeitar, definitivamente, as presunções relativas à importância económica das paródias, invocou a importância da tomada em consideração dos quatro fatores do § 107 do Copyright Act, com um ávido enfoque para a natureza transformativa da obra de paródia. Essa influência foi sentida em múltiplas decisões seguintes nos tribunais americanos.

Em epítome, a consideração da paródia nos Estados Unidos é feita ao abrigo da doutrina do *fair use*, o que, após uns primeiros anos mais conservadores, tem sido tomado como assente na doutrina e jurisprudência norte-americanas. O legislador logrou cristalizar os critérios

original work. . . The defendant may rebut the presumption of commercial use by convincing the court that the parody does not unfairly diminish the economic value of the original.”

¹¹⁵ Concluiu o Tribunal: “*the district court erred in the process of determining that the criticism constituted a fair use of the copyrighted work. We find that the admittedly commercial nature of the derivative work -- the purpose of the work being no less important than its character in the Act’s formulation -- requires the conclusion that the first factor weighs against a finding of fair use.*”

¹¹⁶ Para uma análise sobre o tema, cfr. LIONEL BENTLY, *Parody and Copyright in the Common Law World*, in *Copyright and Freedom of Expression*, ALAI, 2006, pp. 98-101, e PIERRE N. LEVAL, *Campbell v. Acuff-Rose: Justice Souter’s Rescue of Fair Use*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol 13., Issue 1, 1994, pp. 19-26. Para este último, Juiz Norte-Americano, cuja doutrina terá influenciada esta Decisão do Supremo Tribunal, o caso *2 Live Crew* reorientou a doutrina do *fair use* no sentido de servir o objetivo principal do copyright: promover o crescimento e disseminação do conhecimento.

¹¹⁷ A propósito da evolução da doutrina subsequentemente à prolação da decisão no caso *Campbell v. Acuff-Rose* cfr. ZAHRA K. SAID, *Foreword: Fair Use in the Digital Age, and Campbell v. Acuff-Rose at 21*, in *Washington Law Review*, Vol. 90, n.º 2, 2015, pp. 579-596.

desenvolvidos pela jurisprudência ao longo dos anos no *Copyright Act* de 1976, que veio alterar a Lei de 1909, sendo que, até à prolação da decisão no âmbito do caso *Campbell v. Acuff-Rose*, dependia-se sobretudo do primeiro critério, referente à natureza comercial das utilizações de paródia. Com aquele impulso, inverteu-se essa tendência, passando a considerar-se todos os fatores como um tudo, com uma atenção especial para a natureza transformativa da utilização, e ao tese do “*conjure up*”, isto é, a utilização das partes substancias necessárias à evocação do reconhecimento.¹¹⁸ Foram criados outros limites, como aquele, logo incluído no caso *Campbell v. Acuff-Rose*, de a paródia não dever servir como uma arma de crítica, devendo ter como objeto de crítica a própria obra que lhe serve de inspiração.¹¹⁹ Mas, inversamente, conforme visto no caso *Scarlett Fever*, também não será aceitável que a paródia sirva meros propósitos humorísticos, desacompanhada de uma intenção crítica.

Tudo visto, embora sendo a técnica diferente, utilizando-se aqui uma previsão geral de *fair use*, com assento constitucional na Primeira Emenda à Constituição, pode concluir-se que os critérios aplicáveis em território americano para decidir entre a paródia válida da inválida são semelhantes aos aplicáveis nas jurisdições europeias analisadas, ainda que se possa dar, nos Estados Unidos, um enfoque especial à natureza económica das utilizações.

3. Regime Jurídico da Paródia de Direitos de Autor Em Portugal

Percorridos os diferentes casos de direito comparado, cumpre agora compreender a realidade nacional. Em concreto, sendo uma jurisdição submetida ao direito da União Europeia, seria de prever que se tivesse acolhido, em território português, a exceção de paródia concretizada no artigo 5.º, n.º 3, alínea k) da Diretiva 2001/29/CE. Contudo, não foi esse o desfecho escolhido pelo legislador português. Com efeito, não obstante a sua previsão, e do seu reconhecimento enquanto

¹¹⁸ GERI J. YONOVER, *The Precarious Balance: Moral Rights, Parody and Fair Use*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol 14, 1996, pp. 105-106.

¹¹⁹ Cfr. RICHARD A. POSNER, *When is Parody Fair Use?*, in *Journal of Legal Studies*, Vol. XXI, University of Chicago, 1992, p. 67 e ss. Para Richard Posner, um dos temas essenciais, sobre o qual deve a paródia ser interpretada em termos restritos, é o de que as paródias não devem servir como armas contra outros temas, devendo ter como único objeto a própria obra de que se apropriam. Esta visão contrária, pelo menos aparentemente, o entendimento explanado pelo Tribunal de Recurso de Paris na Decisão, analisada supra, “*Douce Transes / Douce France*”. A posição de Posner, contudo, funda-se essencialmente em razões de racionalidade económica, sendo que, para si, se a própria obra não é o objeto da paródia, mas apenas o meio para utilização como arma quanto a outros temas, o titular dos direitos sobre a obra original não ficaria relutante em licenciar a paródia. A segunda grande limitação na aplicação da doutrina do *fair use* às paródias apontada por Posner é que o parodista não pode utilizar uma parte tao grande da obra original de tanto que a paródia se torne num substituto daquela obra. Isto é, para si, não bastará copiar todas as obras e apenas substituir os nomes das personagens ou colocá-las a falar com sotaques cómicos. No fundo, aplica o critério de que não se deverá utilizar mais do que o necessário para a realização de uma paródia efetiva. No mesmo sentido adotado por Richard Posner, cfr. RANDALL LEWIS, *A Rethinking of the Parody Fair Use Defense*, in *Adelphia Law Journal*, Vol. 12, 143, 1997, pp. 159-160.

ferramenta prossecutora de interesses públicos, a exceção de caricatura, paródia e *pastiche* não foi, como se esperava, acolhida pelo nosso Código de Direito de Autor e Direitos Conexos no âmbito do leque de exceções e limitações identificadas no seu artigo 75.º. Assim, porque a exceção de paródia não foi positivada, se deixou incompleta a intenção da Diretiva de harmonizar as exceções e limitações nas legislações dos diferentes Estados-Membros.

Mas mais do que irromper com a harmonização pretendida, a não inclusão desta exceção no catálogo exaustivo de exceções previstas no artigo 75.º do CDADC poderia ter criado incerteza jurídica quanto à licitude da utilização de obras e outras criações intelectuais para efeitos de caricatura, paródia e *pastiche*. Tanto mais quando já no âmbito da versão anterior do CDADC se discutia a licitude destas utilizações sem o consentimento dos titulares dos direitos, na medida em que essa versão também não incluía a paródia no catálogo das utilizações livres.

Mas esta falta tratou-se de uma opção legislativa intencional. Terá entendido o legislador português – quando procedeu à transposição da Diretiva 2001/29/CE para o ordenamento jurídico-nacional (o que foi materializado com a aprovação e entrada em vigor do Decreto-lei n.º 50/2004, de 24 de agosto) – que deveria ser mantida a consagração da paródia enquanto criação intelectual, e não já enquanto exceção. O reconhecimento enquanto obra impedia a consagração da exceção de paródia. Isto é, ter-se-á entendido que a consagração, concomitante, da paródia enquanto um género de criação intelectual e de exceção consubstanciaria uma “«contradição ou confusão insanável»”.¹²⁰ A técnica vai ao encontro do que já havia sido materializado na Alemanha.

Neste quadro, e sabendo que nos termos de direito comparado a paródia foi reconhecida, a mais das vezes, enquanto uma forma de exceção e limitação ao direito de autor, senão legislativamente, pelo menos doutrinária e jurisprudencialmente, deverá enquadrar-se a paródia no âmbito do Direito Português. Para tanto, e na medida em que, como se verá, a paródia, a *pastiche* e a caricatura são expressamente reconhecidas no CDADC enquanto obras originais, analisar-se-á a paródia enquanto obra e enquanto exceção, percebendo, com auxílio da doutrina e da jurisprudência, se, na realidade, existe uma exceção – não consagrada – de paródia, determinada pela consagração da paródia enquanto obra.

3.1. A Paródia enquanto Exceção

A técnica legislativa adotada pelo legislador nacional determinou que se não consagrasse a paródia enquanto exceção, deixando-a de fora do leque exaustivo de exceções ou limitações ao

¹²⁰ Assim o diz Patrícia Akester, reproduzindo o entendimento do Gabinete do Direito de Autor, na sua «Nota Justificativa». Cfr. PATRÍCIA AKESTER, *op. cit.*, p. 154.

Direito de Autor do artigo 75.º do CDADC. O cariz fechado deste catálogo justifica-se por razões de segurança e certeza jurídicas que modelam as leis europeias de Direito de Autor.¹²¹

O que esta ausência significará, em concreto, é que cumpre determinar. Neste preciso, seria muito útil o auxílio das diferentes construções jurisprudenciais, não fosse a circunstância de os Tribunais Portugueses quase-nunca se terem pronunciado sobre este tema. Deveremos, pois, socorrer-nos da doutrina, para precisar se, não obstante a não consagração da exceção, esta deverá ainda, assim, ser reconhecida no direito nacional.

No âmbito do direito de autor europeu, a consagração de uma exceção de paródia significa o seu reconhecimento expresso enquanto uma forma de liberdade de expressão, que legitima a ingerência, não autorizada pelo titular, nos seus direitos de autor.¹²² Estas utilizações permitidas correspondem, essencialmente, a exceções aos direitos patrimoniais do autor. De facto, no âmbito do Direito Europeu, constituem exceções ou limitações aos direitos exclusivos de reprodução das obras, e de utilização das mesmas, ou de partes delas, noutras obras.

Em Portugal, o facto de a paródia ser um limite não assinalado, determinaria que não existe espaço para a sua proclamação no seio da jurisdição portuguesa. Mas esta argumentação, que é extremada, é “insustentável”.¹²³ Na verdade, o não reconhecimento expresso da exceção não tem impedido alguns autores de entenderem que a exceção existe e que a utilização é admissível. Nesse sentido, Alexandre Dias Pereira considera que não se tratou de uma falha intencional, mas de um descomprometido esquecimento do legislador. Assim, a circunstância de a paródia não ter sido incluída no catálogo do artigo 75.º não invalida a sua consideração enquanto exceção no seio do nosso ordenamento jurídico.¹²⁴ Com efeito, já expressou o entendimento de que, embora a não introdução da exceção possa ter sido pouco prudente por parte do legislador, a paródia sempre cairia no âmbito da alínea g), do n.º 2 do artigo 75.º do CDADC, na medida em que se trata de uma utilização com finalidade de crítica.¹²⁵ Esta última ideia é corroborável. Na verdade, não será sequer necessário proceder a qualquer interpretação extensiva ou analógica do preceito, porque a utilização para efeitos de paródia traduz-se numa utilização para efeitos de crítica, no âmbito do direito à liberdade de expressão de cada indivíduo.

¹²¹ Cfr. ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Fair use e direitos de autor*, cit., p. 868.

¹²² Cfr. DIRK VOORHOOF, *op. cit.*, p. 638.

¹²³ Assim o diz JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Sociedade da Informação e Liberdade de Expressão*, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, Volume XLVIII, n.ºs 1 e 2, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 24.

¹²⁴ Intervenção do Professor Alexandre Dias Pereira na “Mesa Redonda sobre Direitos de Autor e Direitos Conexos e as suas Implicações Científicas e Pedagógicas na Utilização da Imagem em Movimento”, in *Atas do II Encontro Anual da AIM*, editado por Tiago Baptista e Adriana Martins, 664-694, Lisboa.

¹²⁵ Cfr. ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Fair use e direitos de autor*, cit., p. 868.

Mas, além disso, o autor já se referiu à regra dos três passos enquanto cláusula análoga ao *fair use* Norte-Americano, nos termos da qual se permitiria uma maior flexibilidade na interpretação e na aplicação dos limites dos direitos de autor.¹²⁶ Independentemente da instrumentalização da norma do artigo 75.º, n.º 5, enquanto cláusula geral de *fair use*, ou, pelo menos, como uma forma moderada de *fair use*, o autor sempre propugna a “não clausura das leis dos direitos de autor”. Para tanto, articula a regra dos três passos com a figura do abuso de direito para apurar as situações de utilização indevida da exceção e, bem assim (e mais importantemente) para julgar as situações não expressamente previstas na lista de limites aos direitos de autor quando existiam boas razões para justificar um tratamento análogo.¹²⁷ Emprega, então, um julgamento segundo a equidade – abrindo-lhe a porta através da concordância prática entre o exclusivo da exploração económica e a liberdade fundamental à informação – considerando que a utilização de obras protegidas para efeitos de caricatura, paródia ou *pastiche* tem um valor social muito relevante. E, assim, concluiu pela subordinação das limitações à cláusula geral da regra dos três passos, que a não consagração da paródia enquanto exceção, se deveu a um mero lapso do legislador. Pelo que, à luz da “natureza dos limites aos direitos de autor”, os tribunais poderiam considerar a livre utilização das obras para efeitos de caricatura, paródia e *pastiche*.

Existem ainda alguns sectores da doutrina que acreditam que a discussão não tem cabimento. Isto porque, a paródia não detém relevância neste quadro, sendo a consagração enquanto exceção desnecessária. Em rigor, a paródia não constitui, dizem, uma utilização da obra, porque o que faz é utilizar temas e ideias, os quais não são objeto de proteção por direito de autor. Por isso, a utilização sempre seria livre.

Este ponto de vista não é de colher. Ele funda-se no indevido entendimento de que toda a obra de caricatura, paródia ou *pastiche* é construída com base num tema ou motivo de outra obra, como foi consagrado pela alínea n), do n.º 1 do artigo 2.º do CDADC. Porém, como veremos *infra*, existem circunstâncias em que a paródia utiliza a obra, não se aproveitando meramente dos temas e motivos da mesma.¹²⁸

Segundo outros segmentos da doutrina não existe espaço para a exceção. A utilização da obra para efeitos de paródia constituiria sempre uma ilegítima utilização de obra sem autorização do

¹²⁶ Cfr. ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Fair use e direitos de autor*, cit., pp. 863-864.

¹²⁷ *Id.*, pp. 865-868.

¹²⁸ Assim o expressa também Henri Desbois, no âmbito da jurisdição francesa, chamando a atenção para a circunstância de que no caso da exceção se referir apenas à utilização de temas das obras anteriores, não teria sequer cabimento a inclusão de uma exceção no âmbito da lei. Este juízo é reproduzível no âmbito europeu, considerando, ademais, a identidade da letra da lei nos dois lugares. Cfr. HENRI DESBOIS, *op. cit.*, pp. 321-322.

autor, assim usurpando os direitos que assistem ao autor. Por isso, a exceção nem sequer existiria, porque não tinha de existir.¹²⁹

Por tudo isso, antecipa-se, melhor seria se esta exceção fosse expressamente incluída no catálogo de exceções e limitações previstas no artigo 75.º.¹³⁰ Essencialmente, porque o catálogo de obras de direito de autor é um catálogo aberto, e o catálogo de utilizações livres é fechado. Por isso, sendo expressamente reconhecida como exceção, quaisquer dúvidas também não existiriam sobre a potencialidade de a paródia ser reconhecida como obra, desde que cumpridos os requisitos de proteção que se analisarão na secção seguinte. O inverso pode ser menos evidente.

Ainda assim, em face da argumentação tecida pelo BGH alemão no caso “*Auf fett getrimmt*”, analisado supra, e na sequência do proferimento da decisão *Deckmyn c. Vandersteen*, hoje sempre se poderá dizer que a falta de concretização da exceção não compromete a aplicação de uma exceção de paródia, estando tal exceção legitimada por instâncias europeias.

3.2. A Paródia enquanto Obra

3.2.1. Enquadramento do Conceito de Obra de Paródia no Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos

O legislador português, ao invés de estabelecer a paródia enquanto uma utilização permitida pelo Direito de Autor (uma exceção), consagrou-a antes como uma criação intelectual. A alínea n), do n.º 1 do artigo 2.º do CDADC dispõe que *as paródias e outras composições literárias ou musicais, ainda que inspiradas num tema ou motivo de outra obra*, são compreendidas no âmbito de criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico. Cumpre, por isso, definir e compreender o conceito de obra de paródia, conforme se faz na secção seguinte.

Na medida em que a paródia é expressamente reconhecida pela nossa lei enquanto criação intelectual ou artística, há permissão legal para a ocorrência de (pelo menos) algumas formas de paródia. Esta circunstância impõe um exercício interpretativo: se a paródia é reconhecida enquanto criação intelectual original, então isso poderá levar-nos a concluir que mesmo onde a paródia parta de outra obra protegida por direito de autor, esta é admissível enquanto obra. Desta forma, em certos casos, sempre seria desnecessário que a paródia fosse consagrada enquanto exceção, porque está legitimada enquanto verdadeira obra – aliás, não só estaria admitida a

¹²⁹ Mesa Redonda sobre, *cit.*, pp. 687-688.

¹³⁰ Assim também, ALEXANDRE DIAS PEREIRA, *Fair use e direitos de autor*, *cit.*, p. 868.

utilizar obras anteriores, como, não sendo reconhecida como uma mera forma de reprodução, granjearia um estatuto superior: o de obra original protegida por direito de autor.

Mas, sublinhe-se, só as paródias lícitas são tuteladas pelo direito de autor nacional enquanto criações intelectuais e enquanto utilizações legítimas de aspetos de outras obras. De facto, conforme explicita Luís de Menezes Leitão, “sendo lícita a paródia, naturalmente que o autor da obra parodiada não tem que consentir na paródia, nem poderá reclamar qualquer remuneração ou indemnização pelo aproveitamento da sua obra para esse fim”¹³¹ (destacado nosso).

Impõe-se assim a questão de saber que criações de paródia podem ser objeto de direito de autor, através da compreensão dos requisitos a cumprir para as paródias serem consideradas lícitas.

Para esse efeito deve, antes de mais, fazer-se um breve excuro sobre o conceito de obra como objeto de direito de autor, ou seja, perceber “se se trata de uma “obra” em relação à qual se encontram preenchidos os devidos requisitos de proteção.”¹³²

3.2.2. Obras Originais e Obras Derivadas: Conceito e Requisitos

Com aquele intuito, mas sem ambições de exaustividade, parte-se do conceito de obra constante do n.º 1 do artigo 1.º do CDADC que, na linha do artigo 2.º, n.º 1 da Convenção de Berna¹³³, dispõe que se consideram “obras as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, por qualquer modo exteriorizadas, que, como tais, são protegidas nos termos deste Código, incluindo-se nessa proteção os direitos dos respetivos autores”. Não sendo intenção operar, nesta sede, juízos de valor quanto ao mérito ou desmérito desta definição,¹³⁴ se assim se lhe podemos

¹³¹ LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, *Direito de autor*, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 96-98.

¹³² PATRÍCIA AKESTER, *op. cit.*, p. 47.

¹³³ Artigo 2.º, n.º 1 da Convenção de Berna: “os termos «obras literárias e artísticas» compreendem todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o seu modo ou forma de expressão (...)”.

¹³⁴ Quanto à primeira parte do preceito, alguma doutrina tem sido muito crítica em relação à referência ao domínio científico, pela sua inutilidade. O Professor Oliveira Ascensão, fazendo alusão ao art.º 2.º n.º 1 da Convenção de Berna, alerta que as obras na sua forma são sempre literárias ou artísticas, podendo é provir do domínio literário, científico ou artístico. Identicamente, o Professor Alberto de Sá e Melo explica que uma obra do domínio científico já seria forçosamente uma obra do domínio literário ou artístico, já que as descobertas científicas não são protegidas por si mesmas, se revelam tão-só uma realidade à espera de ser descoberta. Só serão tuteladas as demonstrações físicas ou matemáticas da descoberta, por mais rudimentares que sejam. Quanto à segunda parte do preceito as críticas são mais incisivas e, a meu ver, merecidas. Na linha da crítica apontada por Oliveira Ascensão, ao querer transmitir-se o conceito tradicional de obra como aquele que pressupõe a existência e exteriorização de uma criação do espírito, a norma leva erroneamente a concluir que se impõe um qualquer requisito extrínseco, quando a forma é o próprio objeto da tutela. Finalmente, a última parte do preceito é totalmente desnecessária por redundante. É evidente que a proteção que se concede às obras aproveita aos seus autores. A propósito cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *op. cit.*, pp. 69-71; LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, Dom Quixote, 1994, pp. 63-65; ALBERTO DE SÁ E MELO, *Manual de Direito de Autor*, Almedina, 2016, pp. 97-98; MANUEL OEHEN MENDES, *Obra Literária e Artística – Fronteiras*, Vlex, p. 2;

chamar,¹³⁵ dir-se-á que é um ponto de partida para a compreensão dos requisitos que, nos termos da lei portuguesa, têm de ser verificados para que se possa classificar uma paródia enquanto obra.

O referido conceito deve, então, ser cruzado com a disposição da alínea n), do n.º 1 do artigo 2.º do CDADC, que inclui no catálogo exemplificativo¹³⁶ de obras “as criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objetivo, compreendem nomeadamente paródias e outras composições literárias ou musicais, ainda que inspiradas num tema ou motivo de outras ciências”. Como assinalado por alguma parte da doutrina, nos termos desta alínea, são merecedoras de proteção autoral, além das paródias, as paráfrases. Estas últimas, contudo, escapam ao objeto central do presente trabalho, pelo que não serão aqui tomadas em consideração.¹³⁷

Assim, do cruzamento daqueles dois preceitos resulta, em primeiro lugar, que a paródia, enquanto obra, tem de se tratar inevitavelmente de uma “criação do espírito”,¹³⁸ isto é, uma criação que seja o produto do intelecto do seu autor. Incluindo-se no âmbito dos domínios literários e artísticos, tem, além disso, de ser por alguma forma exteriorizada, no sentido de concretização formal.¹³⁹ Assim se exclui a paródia enquanto uma mera ideia ou tema – o que, aliás, é enfatizado pelo n.º 2 do artigo 1.º. Os restantes requisitos de obra descobrem-se noutras disposições do CDADC, acompanhadas de construções doutrinárias importantes. No fundo, faz-se referência à originalidade e criatividade. É na epígrafe do artigo 2.º do CDADC que se extrai, ainda que “de forma um pouco

¹³⁵ Na verdade, não sendo despreciada a posição central que o conceito de obra assume no âmbito da estática do direito de autor, ele é um conceito indeterminado, que implica o elevado grau de abstração. A tradição europeia passou, realmente, pela não definição do conceito, mas antes pelo estabelecimento de requisitos a cumprir para que uma qualquer expressão intelectual pudesse ser considerada enquanto obra, recorrendo, auxiliariamente, a catálogos exemplificativos de obras protegidas. Assim o fez a Convenção de Berna, a Lei de Direito de Autor Italiana de 22 de abril de 1941 (artigo 1.º, § 1), a Lei Francesa – hoje, o Código de Propriedade Intelectual, nos seus artigos L112-1 e L112-2 –, de idêntica forma a Secção dedicada à Propriedade Intelectual do Código de Direito Económico Belga, e também o artigo 10.º da Lei de Propriedade Intelectual Espanhola (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) o fez. Em termos práticos, a indefinição do conceito de obra define a sua capacidade evolutiva. Desta forma, o “desconceito” de obra tem a virtualidade de se adaptar aos novos padrões e conceitos criativos que vão surgindo junto do circuito jurídico.

¹³⁶ O que se percebe da expressão “nomeadamente” que antecede a enumeração de obras.

¹³⁷ As paráfrases, enquanto figuras de estilo e extrapolando essa vocação, correspondem ao desenvolvimento de um texto ou música, reafirmando o seu sentido, funcionando aqueles como tema para o seu trabalho. Segundo José de Oliveira Ascensão, deve considerar-se que a segunda parte da alínea n), do n.º 1 do artigo 2.º do CDADC se quer referir às paráfrases: “nouras composições literárias ou musicais, ainda que inspiradas num tema ou motivo de outra obra.” Cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor*, cit., pp. 103-104 e LUÍS DE MENEZES LEITÃO, *op. cit.*, pp. 91-92.

¹³⁸ Cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *op. cit.*, pp. 57-58.

¹³⁹ A exteriorização da obra não se deve confundir com a publicação ou divulgação da obra ao público, conformemente ao n.º 3 do artigo 1.º do CDADC. A publicação é definida, pelo artigo 6.º, n.º 1 do CDADC, como a reprodução da obra com o consentimento do autor, que a ponha à disposição do público em termos que satisfaçam razoavelmente as necessidades deste. Já por divulgação da obra ao público, entende o n.º 3 do artigo 6.º, que ela ocorre quando a obra foi lícitamente trazida ao conhecimento do público por qualquer meio possível, exemplificando-os.

tosca”,¹⁴⁰ o princípio de que o direito de autor exige a originalidade da obra, a qual representa a barreira entre as obras objeto de proteção e as obras que escapam a essa proteção. Além disso, também se consegue extrair do conceito de obra constante do n.º 1 do artigo 1.º do CDADC a necessidade de a obra ser criativa, quando este preceito refere que se considera obra “a criação intelectual”. No âmbito do pensamento *jus-autoral*, criatividade e originalidade não são, necessariamente, expressões sinónimas.¹⁴¹ Veja-se então.

Começando pela definição de criatividade, dir-se-á, de forma sucinta, que tratando-se a obra de uma “criação do espírito” ela tem de ser dotada de cariz criativo. Na expressão de Mario Are, “a criatividade entende-se geralmente, em correspondência com o significado comum do termo, ao facto de a obra de engenho constituir um *quid novi*, um produto do intelecto, um contributo do indivíduo ao património intelectual comum preexistente.”¹⁴² Assim, na medida em que acrescenta algo ao património intelectual existente, a criatividade em sentido lato corresponderia ao conceito de novidade.¹⁴³ Mas, essencialmente, trata-se da emanção da personalidade do seu autor.

Por outro lado, a originalidade é comumente entendida em sentido objetivo e em sentido subjetivo. Ambas partem da sua conceção etimológica, “originário”. Esclarecendo: subjetivamente, a originalidade indica que o objeto da obra a que se refere tem uma origem direta e imediata, que é o seu autor, sendo o resultado individualizado e personalizado do raciocínio lógico-intelectivo do mesmo.¹⁴⁴ Objetivamente, quer significar apenas que a obra não é plagiada de outra.¹⁴⁵

Apresentadas as definições de criatividade e originalidade, conforme construídas por aqueles que entendem tratar-se de figuras distintas, descobre-se que, afinal, se tratam de dois conceitos muito semelhantes, numa relação de interdependência.

¹⁴⁰ PATRÍCIA AKESTER, *op. cit.*, p. 39.

¹⁴¹ Ainda que muitos façam coincidir os dois conceitos. Assim, essa é a doutrina que mais vingou em Itália, sendo que, internamente, também Luiz Francisco Rebello fazia a sinonímia dos conceitos. Cfr. LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, Volume I, p. 87.

¹⁴² MARIO ARE, *L'Oggetto del Diritto di Autore*, A. Giuffrè, Milão, 1963, pp. 48-49.

¹⁴³ A este propósito, cfr. MARIO ARE, *L'Oggetto del Diritto di Autore*, pp. 49-50, HENRI DESBOIS, *op. cit.*, pp. 5-8, LUIS DE MENZES LEITÃO, *Direito de Autor*, p. 74.

¹⁴⁴ Cfr. MARIO ARE, *L'Oggetto del Diritto di Autore*, pp. 59-60. Cfr. também MARIA VITÓRIA ROCHA, *A Originalidade como Requisito de Protecção da Obra de Direito de Autor*, pp. 28-37, para quem “a originalidade não é mais do que um conceito de imputação subjetiva da obra”, sendo isso que nos permite dizer que a obra é de um ou de outro autor. Adianta também, esta última, que a originalidade não é a marca de personalidade do autor, mas antes o resultado de uma atividade criativa do autor – sempre que o autor desenvolve uma atividade criativa independente, existe obra original, porque o resultado obtido é necessariamente pessoal e individualizado.

¹⁴⁵ A originalidade enquanto ausência de cópia corresponderá à visão da originalidade no âmbito do sistema de *Copyright* dos países de matriz de *common law*. Assim, uma obra é tida como original, e protegida pelo *copyright*, onde seja criada de forma independente, sendo o produto de um pensamento independente. Cfr. MARIA VITÓRIA ROCHA, *op. cit.*, p. 15.

À luz dos conceitos agora visitados, e independentemente da visão que seja adotada quanto à definição de originalidade, concluir-se-ia que, para ser reconhecida como obra protegida por Direito de Autor, a paródia teria de representar uma expressão criativa do seu autor, mesmo que recorrendo ao tema ou motivo de uma obra precedente, ou até mesmo utilizando parte da obra anterior, para, assim, ser considerada original. Mas, na verdade, a aplicação estrita dos critérios da originalidade e criatividade no quadro das obras de paródia pode ser estranha. Isto porque, por um lado, a obra de paródia parte sempre de outra obra, não correspondendo a qualquer conceito novo, sendo muito comum referir que a paródia opera a transformação de uma obra anterior. E, por outro lado, o autor poderá não deixar a sua própria marca nas obras de paródia, se, para produzir uma paródia eficiente, tem de evocar o suficiente da obra que parodia, para que essa seja reconhecível. Assim, a criatividade da nova obra de paródia encontrar-se-á na própria circunstância de ser uma criação do espírito, que “emerge num contexto de liberdade criativa”.¹⁴⁶

O sobredito conduz o raciocínio à classificação das obras segundo o grau de criatividade. Consoante se tratem de criações absolutas, resultando puramente ou sobretudo do intelecto do criador, ou de criações inspiradas ou baseadas em obras anteriores – mas ainda assim não constituindo usurpação dessas – as obras são consideradas originárias ou derivadas.¹⁴⁷

Concretizando, as obras originais não dependem de qualquer obra anterior, possuindo uma originalidade absoluta, assim reunindo os critérios de originalidade e criatividade identificados *supra*.¹⁴⁸ Diferentemente, a obra derivada pressupõe uma transformação de uma obra preexistente,¹⁴⁹ ¹⁵⁰ e pressupõe, em princípio, um grau de criatividade inferior ao das obras absolutamente originais, já que depende, em maior ou menor medida, de uma obra anterior. O artigo 3.º do CDADC enumera três categorias de obras derivadas, equiparando-as a obras originais. Mas sujeita-as ao cumprimento dos direitos reconhecidos aos autores das obras

¹⁴⁶ Nas palavras de Patrícia Akester, a “verdadeira paródia aproveita o tema da obra anterior, mas tem individualidade, não porque é algo que se vê pela primeira vez, não porque contém, necessariamente, a marca indelével do seu autor, mas porque é criação intelectual do autor, fruto do esforço criador e engenho deste, emergindo num contexto de liberdade criativa.” Cfr. PATRÍCIA AKESTER, *op. cit.*, p. 47.

¹⁴⁷ LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, p. 67 e LUÍS DE MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, pp. 77-78.

¹⁴⁸ Cfr. LUÍS DE MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, *cit.*, pp. 77-78.

¹⁴⁹ Cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil – Direito de Autor e Direitos Conexos*, *cit.*, p. 122.

¹⁵⁰ O conceito de transformação da obra é distinto do de modificação. No caso de modificação, ela será feita pelo autor da própria obra ou com o seu consentimento, sendo a obra a mesma. Inversamente, no caso da transformação, está-se perante uma obra nova, derivada de uma obra preexistente, com a pressuposta autorização autor. Cfr. LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, *cit.*, p. 167.

originais, pelo que são traços comuns a todas as obras derivadas a exigência de autorização do autor da obra preexistente e o respeito pela sua integridade e genuinidade.¹⁵¹

3.2.3. Obra de Paródia como Obra Original. Inadmissibilidade da Paródia como Obra Derivada

Coloca-se, assim, a questão inevitável de perceber se a obra de paródia se pode enquadrar em ambas as classificações – isto é, saber se, à luz da lei portuguesa, a paródia é lícita quando não se limite a utilizar o tema ou o motivo de obra anterior, mas utilize partes da obra anterior. É que, como expressou Luiz Francisco Rebello, as paródias encontram-se na linha de fronteira que separa as obras originais das obras derivadas,¹⁵² o que levou também Sílvia Díaz Alabart a classificá-la, no âmbito da Lei de Propriedade Intelectual Espanhola, como um *tertium genus*.¹⁵³

A Lei Portuguesa resolveu a questão, incluindo as paródias no catálogo das obras originais, na alínea n) do n.º 2 do artigo 2.º do CADC.¹⁵⁴ Assim, nos termos literais da lei, apenas serão consideradas como obras as paródias absolutamente originais e as que forem inspiradas “num tema ou motivo de outra obra.” Como já se dissemos, contudo, não é possível criar obras de paródia absolutamente originais.

A alínea em apreciação terá sido (re)introduzida no CDADC por recorrência ao Decreto n.º 13.725, de 27 de maio de 1927 (Regime de Propriedade Literária, Científica e Artística), que pela primeira vez regulou a matéria de Direito de Autor em Portugal. Com efeito, nos termos do § 1.º do artigo 27.º daquele Decreto, instituía-se uma exceção ao direito de utilização da obra enquanto “apropriação indireta”, no caso “de um «motivo» de obra original servir de inspiração ou tema de uma composição literária ou musical.” E o § 2 concretizava que se excecionavam igualmente “as imitações e paródias, que serão havidas como obra original do seu autor, embora exista uma flagrante semelhança, no título e no plano, com a obra imitada ou parodiada.”¹⁵⁵

O legislador do Código de 1985 veio então atribuir clara proteção de direito autoral às obras originais, mas apenas no caso de um motivo da obra anterior servir de inspiração ou tema, não logrando consagrar o § 2.º que considerava a licitude das paródias, mesmo que existisse uma semelhança flagrante com a obra anterior. Ora, esta concretização limitada, pouco acrescenta ao que já decorria dos princípios básicos de direito autoral. Com efeito, sabendo-se que os temas ou

¹⁵¹ Cfr. LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, cit., p. 78.

¹⁵² *Idem*, p. 70.

¹⁵³ Cfr. RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *op. cit.*, pp. 595-598.

¹⁵⁴ Cfr. LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Anotado*, Livraria Petrony, Lisboa, 1985, Anotação ao Artigo 2.º, pp. 47-48.

¹⁵⁵ Assim o diz LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução*, pp. 69-70.

motivos das obras não são protegidos nos termos de Direito de Autor, e que a paródia pressupõe a existência de uma obra anterior, a inspiração baseada em temas ou motivos anteriores, nunca poria em causa a licitude das obras de paródia.¹⁵⁶ A parte final daquele preceito poderia, por isso, ser considerada desnecessária.

Tal referência pode, aliás, ter sido introduzida apenas para reforçar, num juízo *a contrario*, que não são admissíveis as paródias que utilizem ou que reproduzam uma obra preexistente. O que significaria, categoricamente, que não são admitidas, como paródias lícitas, as obras derivadas, que carecerão da autorização dos autores da obra original.¹⁵⁷

Gera-se, por isso, um importante problema de interpretação, já que as paródias não se limitam, a maioria das vezes, a aproveitar motivos e temas de obras anteriores como inspiração, reproduzindo substanciais partes das mesmas. Até porque, muitas vezes, só assim conseguem evocar a obra anterior, para que consigam alcançar eficientes resultados de paródia. De facto, por definição, a paródia corresponde a um uso transformativo da obra anterior,¹⁵⁸ o que a aproximará mais de uma definição de obra derivada, do que de obra original. Isso, sem prejuízo de, em função da sua relevância social enquanto uma forma de liberdade de expressão, a paródia não dever ter um tratamento idêntico às demais obras derivadas, não carecendo de consentimento do autor da obra original para se realizar. A exigência de tal consentimento, aliás, mataria o género de paródia. Que autor, artista ou outro criador vai consentir na paródia da sua obra?

Ora, mas é entendimento generalizado que o reconhecimento da paródia enquanto obra originária, nos termos do CDADC, não lhe confere “imunidade”¹⁵⁹ quanto à utilização de obras preexistentes para criação de uma paródia. Tais utilizações são, outrossim, potencialmente ilícitas, na medida em que reproduzam ou modifiquem, no todo ou em parte, uma obra preexistente protegida por Direito de Autor, sem que para tanto tenham obtido a autorização do seu autor.

Assim, à luz da nossa lei sobre direito de autor, apenas serão lícitas, sem autorização do autor da obra anterior, as paródias que utilizem o tema ou uma ideia de uma obra preexistente, sem

¹⁵⁶ Esta factualidade é, em certa medida, evidenciada por Luís de Menezes Leitão: “A admissibilidade das paródias e das paráfrases resulta do facto de estas representarem um contributo novo, ainda que inspirado num tema de outra obra, o que é perfeitamente admissível face à liberdade dos temas.” Cfr. LUÍS DE MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, p. 98.

¹⁵⁷ Assim entende Luiz Francisco Rebello, para quem o legislador de 1985, intencionalmente, não consagrou a paródia enquanto uma obra derivada: “*não foi tao longe o legislador de 1985, que, mantendo na citada alinea n) as paródias e as composições inspiradas no tema ou motivo de obra alheia, entendeu dever excluir as imitações, por considerá-las incursas no figurino das obras derivadas e, como tais, carecerem de autorização do autor da obra primogênita.*” Cfr. LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, cit., pp. 69-70.

¹⁵⁸ Cfr. MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS, *op. cit.*, pp. 137-138, CHRISTOPHE GEIGER, *op. cit.*, pp. 338 e ss., e DELIA LIPSZYC, *op. cit.*, p. 333.

¹⁵⁹ Cfr. PATRÍCIA AKESTER, *op. cit.*, p. 47.

utilizar a expressão protegida.¹⁶⁰ O que equivale a dizer que não se prevê uma verdadeira exceção de paródia, e que a paródia validamente reconhecida como obra original não corresponde ao integral conceito de paródia.

Efetivamente, fica o conceito inacabado. Luiz Francisco Rebello, recorrendo a Jacinto do Prado Coelho, definia a paródia relevante como aquela que, com intenção burlesca, recria uma obra preexistente.¹⁶¹ O mesmo autor realçava, porém, que a paródia só é lícita quando não constitui contrafação da obra original, não devendo induzir o público em erro, ao criar confusão com a obra parodiada. É evidente. Uma paródia não pode constituir usurpação dos direitos do autor da obra anterior, porque a paródia, aproveitando-se de uma obra preexistente, consegue dela se destacar para a mesma caricaturar, enquanto antítese da obra anterior, servindo propósitos específicos de crítica no âmbito do direito fundamental à liberdade de expressão. Só onde assim não ocorra, não se cumprindo uma função de crítica social, não existirá verdadeira paródia.

Desta feita, deverá ser possível, e até necessário, para o cumprimento da função da paródia, que se possa reproduzir ou modificar uma obra anterior, não se limitando ao seu tema e ideia. Isso não implicará qualquer usurpação dos direitos de autor da obra preexistente, até porque à paródia é reconhecida uma função de interesse público, que justifica o seu tratamento especial. Conforme já reconhecido num Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 1984,¹⁶² citando Luigi Ferrara, *apud* Domenico Giuriati, “não há no mundo composição que mais se afaste do plágio do que a paródia. O plágio é uma cópia, a paródia uma sátira. Plagia-se aquilo que agrada, aquilo que parece digno de admiração; faz-se paródia daquilo que se presta ao ridículo. A paródia está para o plágio como o retrato está para a caricatura.”¹⁶³

Cabalmente, dir-se-á que o cumprimento pleno do conceito de paródia apenas seria alcançado pelo reconhecimento da exceção de paródia.¹⁶⁴ E, nessa linha, não deve sequer a paródia ficar dependente da sua consideração enquanto obra válida nos termos de direito de autor para que seja

¹⁶⁰ Cfr. PATRÍCIA AKESTER, *op. cit.*, pp. 46-48, LUÍS DE MENEZES LEITÃO, *Direito de Autor*, pp. 96-98, JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito de Autor*, p. 103, e, muito relevantemente, LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução*, pp. 69-72.

¹⁶¹ LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução*, p. 70.

¹⁶² Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 28 de fevereiro de 1984, proferido no âmbito do Processo n.º 0002144 (Relator Beça Pereira).

¹⁶³ Cfr. *Direito de Autor – Gestão e Prática Judiciária*, Seminário organizado pelo Centro de Estudos Judiciários e Sociedade Portuguesa de Autores, 2.ª Edição, SPA, Lisboa, 1989, pp. 193-197, onde consta o Acórdão da Relação de Lisboa, de 28 de fevereiro de 1984, sobre a inclusão não autorizada de obra alheia num filme de obra derivada, e se inclui uma breve anotação ao mesmo.

¹⁶⁴ PATRÍCIA AKESTER, refere, a este respeito (cfr. *op. cit.*, p. 47), que “em Portugal, dada a ausência de uma exceção neste campo, por opção legislativa tomada aquando da implementação da Diretiva sobre a Sociedade da Informação, a paródia apenas será lícita, na ausência de autorização dos titulares de direitos relevantes, se recorrer a temas e ideias de obras preexistentes sem, contudo, utilizar a sua expressão protegida.”

reconhecida enquanto paródia lícita. Só assim se irá ao encontro dos princípios europeus que se têm vindo a afirmar.

3.3. Relação e Conflito entre e a Paródia e os Direitos Pessoais de Autor

3.3.1. Enquadramento da Questão

As exceções ou limitações aos direitos de autor são formas de utilização livre das obras e, se assim for determinado, da sua divulgação. Por isso, por constituírem limitações aos direitos patrimoniais de autor, implicam juízos de natureza sobretudo económica.

Contudo, a relevância da paródia extrapola a vertente meramente económica dos direitos. A realização de paródias de obras anteriores envolve questões igualmente importantes relacionadas com a defesa dos direitos pessoais ou morais. Com efeito, ao autor não interessa apenas a proteção dos seus direitos económicos e comerciais, tendo legítimo interesse em ver assegurada a integridade e genuinidade da sua obra, e o reconhecimento do seu direito de reclamar a paternidade da obra a qualquer momento.

Os direitos morais ou pessoais de autor foram definidos nos artigos 9.º, n.º 3 e 56.º do CDADC como o direito de “reivindicar a paternidade da obra e de assegurar a genuinidade e integridade desta, opondo-se à sua destruição, a toda e qualquer mutilação, deformação ou outra modificação da mesma e, de um modo geral, a todo e qualquer ato que a desvirtue e possa afetar a honra e reputação do autor.” Com esta redação, o legislador nacional praticamente reproduziu a letra do artigo 6.º-BIS da Convenção de Berna, ainda que possa ter ampliado um pouco mais o âmbito de proteção, ao se referir não apenas a mutilações e modificações prejudiciais à honra e reputação do autor, como também a “qualquer ato” que desvirtue e possa afetar a honra e reputação do autor.

No âmbito do Direito de Autor Europeu, são patentes as preocupações com o respeito pelo autor e pela obra. Assim, a Diretiva 2001/29/CE impõe, no seu artigo 5.º, n.º 5, que as exceções e limitações só se devem aplicar “em certos casos especiais em que não entrem em conflito com uma exploração normal da obra ou de outro material e não prejudiquem irrazoavelmente os legítimos interesses do titular do direito”.

O artigo 39.º da Lei de Propriedade Intelectual Espanhola acolheu expressamente tais preocupações com a proteção e defesa dos direitos morais dos autores. Assegura que as paródias só podem incidir sobre obras já divulgadas, que não podem gerar um risco de confusão com as obras anteriores parodiadas e, mais importantemente, que as obras de paródia não podem implicar

a ocorrência de danos para as obras originais e para os respectivos autores. O primeiro critério exprime a preocupação com o direito ao inédito, e o segundo com o direito a reclamar a paternidade da obra. Já o último critério, incorporando a exigência da Diretiva, determina especificamente o reconhecimento do direito à integridade e genuinidade da obra, a par do reconhecimento do direito de personalidade do autor à sua honra e reputação.¹⁶⁵ O critério encontra correspondentes nas leis francesas e belgas, quando estas exigem que as paródias devem tomar em consideração as “leis do género” e as “práticas honestas”, respetivamente, no sentido de que não deve a paródia ter uma intenção de prejudicar a obra e o autor da obra anterior.

São, portanto, manifestas as questões que se levantam relativamente à relação entre direitos morais ou pessoais de autor e a liberdade de paródia. De facto, sendo as paródias formas de modificação da obra, estas poderão conduzir à sua mutilação ou deformação, ou desvirtuar a honra e a reputação do seu autor. Se assim acontecer, as obras de paródia não serão, em qualquer caso, lícitas. De facto, a importância acrescida dos direitos pessoais advém precisamente da circunstância de eles serem dissociáveis da pessoa do autor, não sendo irrenunciáveis ou inalienáveis. Ou seja, em princípio, estes direitos não são restringíveis, o que justifica que, em todas as jurisdições, as limitações ou exceções aos direitos de autor sejam incluídas apenas no seio dos direitos patrimoniais de autor. Tal interpretação estrita destes conceitos, contudo, praticamente eliminaria qualquer possibilidade de realizar paródias.¹⁶⁶ Dever-se-á, por isso, estabelecer um limite até ao qual é admissível que a paródia modifique a obra anterior, mesmo que isso conflitue, de certa maneira, com os direitos pessoais do autor da obra original.

Nesta ordem de ideias, cumpre concretizar e explicitar os direitos pessoais de autor com maiores implicações no âmbito da paródia de direitos de autor. Desta forma, prescindimos de discutir o direito de publicação e de divulgação porque se pressupõe que, para uma paródia ser eficaz, a obra já deve ter sido publicada, nunca implicando, por isso, o direito ao inédito. Identicamente, não se apreciará o direito de retirada da obra, dada a sua relevância diminuta neste âmbito, se não levantará mais questões senão as relativas às eventuais consequências que a retirada da obra anterior pode ter nas obras de paródia que as utilizaram. A nossa atenção será, nesta secção, dispensada aos efetivos conflitos entre o interesse de produzir paródias e os direitos a reclamar a paternidade e o respeito pela integridade da obra.

¹⁶⁵ Cfr. CRISTINA LÓPEZ SÁNCHEZ, *La Transformación de la Obra Intelectual*, cit., p. 110

¹⁶⁶ Cfr. DIRK VOORHOOF, *La Parodie et les Droits Moraux*, cit., pp. 260-261.

3.3.2. *Direito à Revindicação da Paternidade da Obra*

O direito à reivindicação da paternidade da obra vem consagrado nos artigos 27.º a 30.º do CDADC, referindo-se fundamentalmente à prerrogativa que o autor tem de exigir a identificação da sua autoria na obra e a menção do seu nome na obra, quando esta seja utilizada.¹⁶⁷ Isso, além dos reflexos do direito de personalidade ao nome que se descobrem nos artigos 28.º e 29.º do CDADC. Com efeito, estes preceitos correspondem, de certa forma, a manifestações dos direitos de personalidade previstos nos artigos 72.º a 74.º do Código Civil, no sentido em que tem o autor direito a apor o seu nome ou pseudónimo nas suas obras, e a impedir que outrem faça uso e se aproveite do seu nome.

Mas, o conteúdo essencial do direito traduz-se nas faculdades de (i) os titulares dos direitos exigirem a menção do nome do autor na obra que seja objeto de utilização, (ii) os titulares se poderem opor à menção na obra de um nome diferente do do seu autor e (iii) de se poderem opor à falsa atribuição da autoria de determinada obra.

Nos casos implicando a paródia, interessa-nos sobretudo a primeira faculdade. Assumindo que a paródia é lícita, mesmo quando operada sem a autorização do seu autor, terá o autor direito a exigir que o seu nome seja mencionado numa obra de paródia que utilize partes ou motivos da sua obra? Isto é, para a realização de uma paródia lícita, será necessário ao autor parodista citar a fonte original que utilizou como objeto?

O TJUE parece ter-se pronunciado a este respeito no caso *Deckmyn c. Vandersteen*. Quando questionado pelo Tribunal de Bruxelas se a paródia, para ser lícita, deveria fazer menção à obra original e à identidade do seu autor, o Tribunal não se pronunciou sobre a necessidade de a menção ser uma característica ou critério essencial da paródia, reconhecendo apenas duas características essenciais à paródia: o dever de evocar uma obra anterior e de constituir uma expressão de humor ou “zombaria”. Prescindia-se o dever de identificar a obra de origem.

Mas a questão é de resolução difícil, considerando o cariz híbrido da paródia, que determina que não se enquadre perfeitamente nas definições de obras originais, nem de obras derivadas. Ora, no quadro das obras absolutamente originais a questão não se coloca porque elas não partem de qualquer obra. Diferentemente, no caso das obras derivadas, é a própria lei que impõe, no artigo 3.º, n.º 2, que se respeitem os direitos legítimos dos titulares das obras originais utilizadas, pelo que, aqui, terá de ser identificar a obra de origem. Mas, no caso da paródia, que está a meio

¹⁶⁷ Cfr. ALBERTO DE SÁ E MELLO, *O Direito Pessoal de Autor no Ordenamento Jurídico Português*, Sociedade Portuguesa de Autores, Lisboa, 1989, p. 109.

caminho entre um e outro tipo de obras em consequência da função social que cumpre, a necessidade da identificação da obra original poderia até nem ter cabimento, porque é suposto que ela seja evocada, de tal forma, que seja reconhecida.

Não se vislumbra, porém, uma razão ponderável que possa justificar que o autor não possa exigir a sua menção na obra de paródia. Esta menção, aliás, pode até desagradar mais ao autor da obra original, do que ao autor da obra de paródia, a quem pode não fazer diferença a identificação da origem da obra.

3.3.3. Direito à Genuinidade e Integridade da Obra

O direito à genuinidade e à integridade da obra constitui o núcleo nevrálgico dos direitos pessoais de autor.¹⁶⁸ É a ele que se refere toda a última parte do n.º 1 do artigo 56.º do CDADC. Ou seja, o conteúdo do direito corresponde ao direito de o autor se opor à destruição da obra, à sua mutilação ou modificação, ou a outro ato que possa afetar a sua honra e reputação.

Desenvolvendo, relativamente a terceiros – perspectiva que ora nos interessa –,¹⁶⁹ o direito à integridade e à genuinidade da obra determina que apenas o autor, ou os titulares dos direitos que lhe sucedam, tem legitimidade de autorizar as modificações à sua obra. E, por força do n.º 1 do artigo 59.º, este direito não sofre, em princípio, restrições, mesmo nos casos em que a lei admita utilizações livres.

Tal critério, lido isoladamente, comprometeria definitivamente a liberdade de paródia, e todas as demais formas de liberdade de expressão e criação cultural. Mas ele próprio conhece limites. Na verdade, não pode o autor opor-se, por mero capricho, a uma qualquer modificação, na medida em que, como expressa Alberto de Sá e Mello, é a defesa da reputação e honra do autor que fundamenta a atribuição do direito à genuinidade da obra.¹⁷⁰ Assim, apenas são proscritas as modificações, mutilações ou deformações da obra que resultem no seu desvirtuamento e que, nessa medida, possam afetar a honra e a reputação do autor. Estas últimas deverão ser entendidas apenas da perspectiva da obra, e das considerações do autor sobre a sua obra, e não nos termos gerais do direito civil.¹⁷¹

¹⁶⁸ Nas palavras de Luiz Francisco Rebello será “porventura aquela em que a componente pessoal do Direito de Autor mais avulta.” Cfr. LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, cit., p. 165.

¹⁶⁹ O direito à integridade e à genuinidade da obra implica também uma vertente pessoal do autor, no sentido em que a este cabe um direito de modificar a obra, mesmo se essa já tiver sido publicada. Sobre a questão, cfr. LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, cit., pp. 165-168, e ALBERTO DE SÁ E MELO, *O Direito Pessoal de Autor no Ordenamento Jurídico Português*, cit., pp. 122-128.

¹⁷⁰ Cfr. ALBERTO DE SÁ E MELO, *O Direito Pessoal de Autor*, cit., p. 130.

¹⁷¹ Na verdade, os direitos pessoais de autor não se tratarão de direitos de personalidade. Luiz Francisco Rebello, citando o pensamento de Kant, para quem os direitos pessoais de autor se traduzem em direitos de personalidade, e

Ainda assim, porém, o espaço permitido a modificações será muito curto.¹⁷²

Na verdade, atendendo às características e aos propósitos da paródia, é uma tarefa quase-hercúlea equacionar uma forma paródia que não ofenda, minimamente, algum interesse do seu autor, sobre a sua obra. Aliás, os autores nunca conviveram bem com as paródias, porque o ser humano é naturalmente intolerante à crítica e à galhofa. Mas a circunstância de os autores não apreciarem ver as suas obras e a sua forma parodiada não determina sempre a ocorrência de um prejuízo aos seus direitos morais, e nem mesmo aos seus direitos de personalidade. Existirá, sempre, conforme visto quando falámos da paródia no quadro da liberdade de expressão, um conflito de direitos, entre valores fundamentais, a apreciar nos termos da proporcionalidade.¹⁷³ Mas, quanto aos direitos morais especificamente, a paródia é permitida até ao ponto em que não exceda os direitos de autor à sua honra e reputação. O único limite reconhecido pela lei reveste-se, então, de elevada subjetividade, não conhecendo soluções universais.

A concretização de uma exceção de paródia facilita também a sua intromissão no âmbito dos direitos pessoais de autor, ampliando as invasões possíveis à honra e reputação. Assim, por exemplo, o artigo L.122-5 da Lei Francesa, além de determinar a exceção aos direitos de reprodução e adaptação de uma obra existente, reconhece também que o autor da obra original deve tolerar uma certa alteração aos seus direitos morais, desde que sejam respeitadas as leis do género.¹⁷⁴ A falta desse reconhecimento, como acontece em Portugal, além de tornar mais difícil a admissibilidade de reproduções autorizadas de obras existentes para efeitos de paródia, gera maior resistência à tolerância de arranhões aos direitos morais de autor.

Mas, independentemente da maior ou menor concretização da amplitude daqueles limites, certo é que alguns temas são mais propícios a ofender a honra e reputação dos autores, do que outros. Isso advém da circunstância de a apreciação da honra e reputação, ainda que se deva fazer apenas da perspectiva da obra, andar de mãos dadas com a defesa e a concretização dos limites

José de Oliveira Ascensão, que rejeita aquele entendimento, acaba por concluir com este último: «os direitos pessoais não são direitos de personalidade. Embora mantenham uma ligação, ao menos genética, aos direitos de personalidade, afastam-se destes no seu âmbito de tutela e de regime», o que explica serem consentidos “negócios sobre direitos pessoais que não seriam admitidos sobre direitos de personalidade». Cfr. LUIZ FRANCISCO REBELLO, *Introdução ao Direito de Autor*, cit., pp. 155-156.

¹⁷² Diz LUIZ FRANCISCO REBELLO, em *Introdução ao Direito de Autor*, cit., p. 165, que “a intrínseca unidade da obra literária ou artística leva, contudo, a que na prática seja muito improvável que uma supressão ou uma modificação, ainda que ligeiras, não prejudiquem a obra, considerada tanto na sua forma interna como externa, ou seja, na sua estrutura e na sua expressão, ou a personalidade moral do criador.”

¹⁷³ Cfr. *supra* o capítulo “Liberdade de expressão, direito à paródia e direitos de propriedade intelectual: direito fundamental a parodiar?”.

¹⁷⁴ Cfr. DIRK VOORHOOF, *La Parodie et les Droits Moraux. Le Droit au respect de L'auteur d'une Bande Dessinée: un obstacle insurmontable pour la parodie?*, in *Droit d'Auteur et Bande Dessinée*, LGDJ Paris, Bruxelas, 1997, pp. 249-250.

à liberdade de expressão. Assim, para os Tribunais das diferentes jurisdições europeias que já se pronunciaram sobre o tema, o conflito com os direitos morais de autor resulta bastante evidente no caso de paródias com cariz sexual, e que incitem a discriminação e o racismo,¹⁷⁵ sendo que, nesses casos, muito dificilmente se pronunciam em sentido favorável às paródias.

Curiosamente, porém, num dos primeiros casos decididos sobre um tema de natureza sexual, julgado na Grande Instância de Paris em 1978, o Tribunal decidiu a favor do parodista.¹⁷⁶ Em discussão estava o filme “*Tarzoan, la honte de la jungle*” (“Tarzoan, a vergonha da selva”), tendo o Tribunal propugnado que, ainda que a paródia da personagem Tarzan fosse “chocante” e “ofensiva”, como se reuniam todas as características da paródia, não se violavam os direitos pessoais do autor Edgar Burroughs.¹⁷⁷

Diferentemente, no *supra* mencionado caso *Tintin en Suisse*, submetido às instâncias belgas, onde estava em discussão o álbum paródico desenhado por Callico, com recurso a alguns motivos eróticos, o Tribunal de Recurso de Bruxelas concluiu que não era de aplicar a exceção de paródia, estando-se antes perante um caso de contrafação.¹⁷⁸ No entendimento do tribunal, ocorria um

¹⁷⁵ Cfr. DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks, cit.*, p. 642.

¹⁷⁶ Decisão do Tribunal de Grande Instância de Paris, 1.ª Câmara, de 3 de janeiro de 1978, que opôs Sté Edgar Rice Burroughs Inc., que detém os direitos de Edgar Burroughs sobre a obra Tarzan, a Picha, Sté Valiza Films.

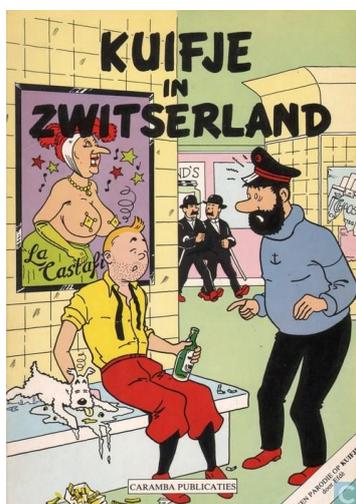
¹⁷⁷ Cfr. DIRK VOORHOOF, *La Parodie et les Droits Moraux, cit.*, pp. 250-251, onde cita as partes relevantes do aresto: “D’un côté le tribunal reconnaissait que la façon de donner corps au personnage de Tarzoan était «choquante» ou «blessante»: «que s’il apparaît bien que l’intention de Picha n’a pas été l’exploitation d’une pomographie à la mode mais la représentation par le dessin du mal contemporain à travers sa symbolisation sexuelle, il n’en reste pas moins que l’accumulation de scènes et propos grossièrement érotiques est susceptible de blesser la pudeur des spectateurs.» Mais d’autre part le tribunal était d’avis que ceci ne devait pas conduire à l’illicéité de la parodie: «Que cependant la distance entre les deux œuvres est telle, on l’a vu, qu’il ne saurait venir à l’esprit des spectateurs offensés d’attribuer à Burroughs ce qui est le fait de Picha, ni de qualifier désormais de licencieuse une quelconque de ses productions, ni encore d’altérer la réputation morale, solidement établie, de son héros; que, du fait même que le film incriminé ne se rattache au cycle de Tarzan que par des emprunts parodiques en contraste excluant tout risque d’assimilation des personnages et des thèmes, l’intégrité de la création épique de Burroughs ne peut se trouver compromise, ni son mythe légendaire ébranlé; que l’œuvre de Picha ne porte donc pas atteinte au droit moral des héritiers Burroughs». Il n’y a donc pas de violation du droit moral de l’auteur originaire.”

¹⁷⁸ A imagem controvertida era a seguinte:

caso de violação quando um dos elementos da obra protegida era aproveitado, mesmo que isso não implicasse um risco de confusão. O Tribunal, reconhecendo a existência de um direito à crítica, acentuou que tal crítica não pode ser realizada em detrimento do direito do autor pelo respeito da sua obra. Na sua visão, Callico teria mutilado e denegrado a obra original de Hergé. Assim, teria o autor direito a proibir a modificação do seu trabalho, já que, segundo o Tribunal, o direito ao respeito da sua obra lhe permite proibir qualquer modificação incutida à mesma sem o seu consentimento. Assim, porque distorceu e mutilou a obra original, Callico violou os direitos pessoais de autor à sua obra, tendo-o feito de forma intencional e “maldosa”. Categoricamente, ainda que se visasse o direito à crítica do trabalho anterior, nunca o poderia fazer em detrimento do direito à integridade da obra.¹⁷⁹

Esta decisão, a fazer precedente, praticamente eliminava todas as possibilidades de criar paródias. Note-se, porém, que a decisão foi proferida ainda antes de 1994, numa altura em que ainda não havia sido concretizada, legislativamente, uma exceção de paródia na jurisdição belga. Ainda assim, da decisão parece ressaltar o desconforto do Tribunal para com a utilização de uma forma de crítica de impudor, o que o levou a concluir que havia uma clara intenção de denegrir a obra do autor, prejudicando a integridade da obra.

E esta relutância foi enfatizada noutro caso belga, também já citado *supra*. Nomeadamente, no litígio onde se discutia o álbum cómico “*La vie Sexuelle de Lucky Luke*” concluiu-se, da mesma sorte, pela existência de infração aos direitos de autor de Maurice de Bevere Morris, na mão de Jean Bucquoy. Desta vez, porém, já se reconheceu expressamente a existência de uma exceção de paródia. O Tribunal de primeira instância não acolheu a argumentação de Bucquoy, que invocou a sua liberdade de expressão e de criação intelectual, tendo ripostado com a falta de



¹⁷⁹ Cfr. ALAIN BERENBOOM, *op. cit.*, p. 115, DIRK VORHOOF, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks, cit.*, pp. 642-643 e DIRK VORHOOF, *La Parodie et les Droits Moraux, cit.*, pp. 252-253.

cumprimento dos critérios da paródia. Por um lado, a paródia não constituiria uma obra original porque não continha a marca pessoal do seu autor, e, por outro lado, não se provava que não existia uma intenção de denegrir. Em recurso, confirmou-se a decisão, porque não se demonstrou, *prima facie*, que não existia uma qualquer intenção de denegrir.

Através deste aresto concedia-se ao parodista o ónus de provar que atuou sem pretender denegrir a obra anterior, numa presunção largamente prejudicial ao direito à paródia. De novo, esta conclusão não é compaginável com a própria natureza da paródia, dada a sua intenção de “zombaria”, que torna muito difícil provar, em primeira instância, o despropósito de denegrir a obra anterior.

Até mesmo os Tribunais Portugueses já foram confrontados com um caso de paródia implicando considerações de cariz sexual. De facto, foi submetido à apreciação do Tribunal da Relação de Lisboa o caso “Avô Cantigas”, onde se discutia a licitude da utilização da obra musical «As cantigas do Avô Cantigas» em forma de paródia no conhecido programa de entretenimento da RTP, “Contra-Informação”.¹⁸⁰ Num dos episódios desse programa foi utilizada, entre outras, a obra “As cantigas do Avô Cantigas”, de forma modificada. Reproduzindo, sem alterações, a melodia da música, foi alterada a letra. Assim, o verso da canção original “Eu sou o avô cantigas / E todas as crianças são minhas amigas / Eu sou o avô cantigas / Rapazes e raparigas”, foi substituído pelo verso “Eu sou o avô cantigas / E todos os gays são minhas amigas / Eu sou o avô cantigas / La La La He He He”.

Entre outros argumentos, a Sociedade Portuguesa de Autores, em representação dos titulares dos direitos, alegou, para o efeito de ser concedida a providência cautelar que peticionou, que a alteração em causa afetou a honra e reputação dos mesmos, tendo-lhes sido causados prejuízos, e tendo sido violados os seus direitos morais e patrimoniais.

Em primeira instância, o Tribunal concluiu que a utilização daquela obra estava incluída numa paródia político-social, por cuja razão não afetava ou ofendia a honra e reputação dos seus autores, determinando que a utilização havia sido lícita, apesar de não ter sido precedida de autorização do seu autor. Em segunda instância, porém, o Tribunal da Relação de Lisboa, percorrendo um caminho relativamente longo,¹⁸¹ acaba por inverter a decisão neste ponto, assente

¹⁸⁰ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 31 de março de 2011, proferido no âmbito do Processo n.º 1598/10.0TVLSB.L1-6, que opôs a Sociedade Portuguesa de Autores, CRL., em representação dos titulares dos direitos sobre as obras alegadamente reproduzidas, à RTP – Rádio e Televisão de Portugal, S.A., e outros.

¹⁸¹ No Acórdão o Tribunal, começando por operar, e bem, a distinção entre os direitos patrimoniais e morais de autor, reproduz depois a letra do artigo 2.º, n.º 1, al. n) do CDADC, embarcando ainda na definição de obra compósita, para

na circunstância de se estar perante um caso de “utilização de obra alheia em obra própria, mesmo que para parodiar uma certa situação social, política ou outra” – por isso a tratando enquanto obra compósita –, para assim concluir que se devem respeitar os direitos patrimoniais e morais de autor da obra incorporada. Para o Tribunal, portanto, a obra de paródia só será original, no sentido do CDADC, quando apenas aproveite o tema ou ideia da obra anterior.

Ultrapassando a incoerência e a irrelevância dos argumentos – incoerentes com o sentido dado pela legislação, doutrina e jurisprudência europeias que, podendo considerar a obra de paródia como derivada, nunca a consideraram como obra compósita; e irrelevantes porque, sendo a conclusão do Tribunal a existência do dever de respeito pelos direitos do autor, tal desfecho sempre seria alcançado através da consideração da obra no sentido do artigo 2.º, n.º 2 do CDADC –, o argumento final centra-se nos direitos morais de autor. Na verdade, alega que “a alteração introduzida na referida obra (...) desvirtuou-a dando um outro sentido às palavras inocentes contidas nos versos originais, a par de que a carga de humor ou de paródia que lhe foi introduzida não chega a descaracterizar a obra criada pelo autor António”. E evoca, ainda, citando Alberto de Sá e Mello, uma “quase-presunção” de que as alterações não desejadas pelo autor desvirtuam a sua obra.¹⁸² Ou seja, terá o Tribunal concluído que a paródia não reunia os critérios necessários, desvirtuando a obra anterior protegida, assim ofendendo os direitos morais de autor. A conclusão, que poderia não ser diferente, considerando a ofensa à honra e reputação do autor, toma em linha de conta fatores que muito dificilmente podem conviver com a existência de uma exceção de paródia – como é o caso da tal “quase-presunção” de que as alterações não desejadas em princípio desvirtuam a obra, ou seja, em princípio constituem uma ofensa aos direitos pessoais de autor.

Mas não é apenas de paródias de cariz sexual que se fazem os “atentados” aos direitos pessoais de autor reconhecidos pela jurisprudência. As considerações discriminatórias, em função de raça, sexo, religião, e todas as demais formas, são também causas potencialmente ofensivas da honra e reputação dos autores.

Foi o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia que no, já analisado, caso *Deckmyn c. Vandersteen* suscitou considerações de cariz racial. Assim, discutindo a exceção de paródia, orientada por um “*fair balance*” entre os direitos e os interesses dos autores das obras originais e a liberdade de expressão de quem invoca a exceção de paródia, o TJUE chama à colação o cariz

então chegar ao raciocínio da Sociedade Portuguesa de Autores que, no caso, se estava perante a utilização de uma obra alheia para a criação de uma paródia.

¹⁸² Cfr. ALBERTO DE SÁ E MELLO, *O Direito Pessoal de Autor no Ordenamento Jurídico Português*, cit., p. 130.

discriminatório da obra de paródia para operar a valoração dos direitos. Dessa forma, julgou que, se as instâncias belgas concluíssem pela factualidade alegada – de que a capa do catálogo substituiu as personagens apanhando as moedas por pessoas vestindo véus e pessoas de cor –, então a paródia transmitia uma mensagem racial, potencialmente associável à obra anterior. Nesses termos, reconheceu que os titulares dos direitos de autor teriam um interesse legítimo a garantir que a obra não é associada àquela mensagem racial.¹⁸³

Ainda neste âmbito, para concretização do que seja uma ofensa à honra e à reputação dos autores, é interessante trazer à discussão uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que, tendo como origem um caso de difamação – no quadro de uma paródia a uma pessoa existente –, levou em linha de conta o Acórdão *Deckmyn c. Vandersteen*.¹⁸⁴ Na base deste processo estava a paródia realizada no programa de televisão “5 para a Meia-Noite”, onde a apresentadora, Filomena Cautela, se referiu a Manuel Luís Goucha, no âmbito de um jogo, como “apresentadora de televisão”. O alegado ofendido, conhecido apresentador de programas de televisão, processou a RTP por injúria e difamação, por ofensas à sua honra e dignidade, e discriminação em função da sua orientação sexual. O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa concluiu que a petição não deveria proceder, em função de o assistente no processo ser uma figura pública, estando naturalmente sujeito a paródias, e acentuando igualmente que “o assistente havia recentemente tonado público que era homossexual, não tendo os arguidos intenção de criticar a sua orientação sexual.” O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a decisão da primeira instância, convicto que se havia balanceado de forma sensível o conflito de interesses em questão.

O assistente vencido recorreu então ao TEDH, contra a República Portuguesa, por alegada violação dos artigos 8.º e 14.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no sentido de ter sido discriminado pelos Tribunais nacionais pela sua orientação sexual. O TEDH, citando excertos do Acórdão do TJUE *Deckmyn c. Vandersteen*, acentuou que se tratou de uma paródia, no âmbito de um programa humorístico, sendo a paródia uma forma de liberdade de expressão e criação cultural. E entendeu que os Tribunais nacionais estabeleceram, de forma convincente, a necessidade de colocar a liberdade de expressão dos arguidos acima do direito do assistente à sua reputação, logrando um equilíbrio justo entre os dois valores.

Esta decisão, mesmo que apreciando valores criminais, apreciou a honra e reputação do autor num quadro de liberdade artística. E, assim, admitindo expressamente compressões aos direitos

¹⁸³ Acórdão *Deckmyn c. Vandersteen*, EU:C:2014:2132, § 31 e 32.

¹⁸⁴ Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, 4.ª Secção, *Sousa Goucha c. Portugal*, de 22 de março de 2016, Processo n.º 70434/12.

de personalidade fundamentais do indivíduo, reitera a possibilidade de os direitos morais de autor serem comprimidos, devendo a honra e reputação de cada um ser apreciadas no confronto com a liberdade fundamental de expressão.

Desta forma, é evidente que o Direito de Autor pretende assegurar que os autores beneficiam de proteção quanto às modificações permitidas às suas obras, para que não seja comprometida a honra e a reputação do autor. Mas tal proteção não pode ser absoluta, sendo necessário saltar a cerca dos direitos de autor, e reconhecer a igualmente magna importância da liberdade de expressão e de criação cultural em que assenta a paródia. Neste conflito de direitos, umas vezes predominará o direito de autor, e outras vezes a paródia, ponderando a importância da crítica social e a importância de defesa da honra e reputação dos autores. O que não poderá acontecer é presumir-se, à partida, que uma modificação das obras protegidas por direito de autor desvirtua a obra e, assim, ofende os interesses legítimos do autor. O limite tem de ser mais abrangente: o ataque ao espírito do autor, não tem de significar necessariamente que o mesmo foi ofendido na sua honra e reputação.

4. Síntese: Concretização dos Critérios e dos Limites de Admissibilidade da Paródia

A paródia é uma arte difícil. O enquadramento oferecido a este género de criação intelectual e artística não lhe é muito favorável, sendo difícil a determinação da possibilidade e dos limites à criação de paródia. Aliás, em Portugal não é sequer evidente que se admita a criação de uma paródia plena, através da transformação da obra anterior, sem necessidade de requerer o consentimento dos autores das obras originais.

Este quadro releva-se perigoso, porque fará dissuadir os parodistas da sua atividade, temendo processos judiciais ou outras formas de contestação. Perde-se, assim, duplamente: por um lado perdem-se as manifestações criativas e espontâneas de uma forma de crítica social, que tão importantes são para o funcionamento de uma sociedade em equilíbrio e, por outro lado, perdem-se novas obras potencialmente protegidas por direito de autor. Paradoxalmente, a restrição às paródias operada em nome do direito de autor pode fazer comprimir a proteção que é dada pelo mesmo.

Deverá haver espaço para estas formas de expressão criativas e culturais, ainda que restringidas por evidentes limites no campo dos direitos fundamentais e dos direitos de autor.

Ora, mas no ordenamento jurídico português, vista a paródia enquanto exceção e enquanto obra, e analisadas as diversas posições sobre o tema, concluiu-se pela inexistência de uma plena

exceção de paródia. Nesse raciocínio, deve em primeiro lugar acentuar-se que, independentemente das razões que contribuiriam para que a paródia não fosse cristalizada enquanto exceção, ela não o foi de facto. Assim, ainda que seja abstratamente possível a convivência da Paródia enquanto obra e enquanto exceção, não julgando que tal “concubinato” se traduza numa contradição insanável, o reconhecimento da paródia como obra não consubstancia verdadeiramente a consagração de uma exceção de paródia, conquanto a paródia, enquanto utilização autorizada de obras anteriores, se traduz numa utilização ilícita de outra obra. Isto é, não pode o conceito de paródia válido para efeitos de direito de autor ficar dependente da sua consideração enquanto uma obra protegida, seja ela original, seja ela derivada.

Em articulação com os valores da proporcionalidade, da boa-fé e do abuso de direito é possível um julgamento nos termos do qual a exceção ou limitação de paródia é possível. Mas não fica definida a concreta linha que delinea uma paródia relevante socialmente, duma paródia irrelevante social e culturalmente.

Todavia, é igualmente verdade que a exceção de paródia, mesmo quando seja expressamente consagrada, também carece de concretização. Isto é, a consideração do que seja a zona permitida à paródia não é evidente, por cuja razão a doutrina e a jurisprudência, das diferentes jurisdições que expressamente previram a paródia, foram contribuindo com a definição de critérios e limites.

Nesse intuito, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia apreciou o conceito de paródia como um conceito autónomo de Direito da União Europeia, fixando dois critérios fundamentais, que devem ser considerados por todos os Estados-Membros. Concretamente, a paródia válida, que reproduza uma obra anterior protegida por direito de autor, tem de (i) evocar uma obra existente, embora apresentando diferenças perceptíveis relativamente à mesma, e, por outro, (ii) constituir uma manifestação humorística ou burlesca.¹⁸⁵

Viu-se que em França a lei exige que a paródia seja feita de uma obra previamente divulgada, de acordo com as leis do género. Doutrina e jurisprudência foram concretizando que as leis do género se referirão, essencialmente, à intenção humorística da paródia, à ausência de um risco de confusão com a obra original e à ausência de intenção de prejudicar a obra e o autor da obra anterior. Ou seja, além dos dois primeiros critérios comuns aos estabelecidos pelo TJUE, acrescenta-se a necessidade de respeitar a obra, e a honra e reputação do autor. Assim também, na Bélgica, as paródias têm de ser norteadas, nos termos da lei, pelos usos e práticas honestas. Estas foram sendo interpretadas como a intenção humorística de crítica e, identicamente ao caso

¹⁸⁵ Acórdão *Deckmyn c. Vandersteen*, de 3 de setembro de 2014, C-201/13, EU:C:2014:2132.

francês, a ausência de intenção de prejudicar a obra e o autor da obra anterior. Já em Espanha, foi a própria lei que determinou expressamente que a paródia, para excepcionar a necessidade de requerer o consentimento do autor da obra anterior evocada, não deve implicar um risco de confusão com essa, nem inferir um dano à obra e ao autor. Finalmente, na Alemanha, já se parece ter adaptado o conceito de paródia ao conceito fixado pelo TJUE.

A experiência Norte-americana é ligeiramente distinta porque aplica a doutrina geral do *fair use* à paródia, tomando em consideração a natureza comercial ou não da paródia, a natureza da obra anterior, o critério da substância das partes utilizadas da obra anterior e o efeito de utilização sobre o valor da obra anterior. Doutrina e jurisprudência veem como critérios essenciais a natureza comercial da paródia e a substancialidade da obra anterior utilizada, confluindo no critério do “*conjure up*”, isto é, da evocação da obra anterior.

Internamente, julgamos nós, as características essenciais da paródia deverão coincidir com as estabelecidas pelo TJUE. Reconhece-se, sobretudo doutrinariamente, que a paródia se deve tratar de uma forma de crítica, com propósitos humorísticos, que se deve destacar da obra anterior. A sua falta de reconhecimento enquanto exceção leva, contudo, muitos a acreditarem que a sua licitude depende de não fazer usos transformativos da obra anterior, aproveitando apenas o tema e motivos da obra anterior. Assim comprimindo a sua utilização. Mas, para aqueles que aceitam a realização de paródias, ultrapassando a ausência de consagração legal, sempre se impõe o limite último do respeito pela integridade e genuinidade da obra anterior parodiada.

O Tribunal da Relação de Lisboa aplicou este último critério como decisivo no Acórdão “Avô Cantigas”, onde entendeu que a alteração dos versos tinha desvirtuado a obra anterior, “dando um outro sentido às palavras inocentes contidas nos versos originais”.¹⁸⁶ E isso, ainda que pudesse ter chegado ao mesmo desfecho por outras vias, já que o caso envolvia aspetos que, como reconhecido noutros locais, devem limitar a licitude da paródia. Fala-se do facto de, aqui, a paródia ter sido utilizada como arma contra um objetivo terceiro, não criticando a própria obra que transformou, bem como de se tratar de uma paródia musical que reproduziu integralmente a melodia da música, apenas lhe alterando a letra.

De facto, já foi apontado por muitos que as paródias não devem servir como armas contra outros temas, devendo ter como único objeto a própria obra de que se apropriam, cumprindo uma função “antitética”. É esse o entendimento de Richard Posner, seguido por Randal Lewis.¹⁸⁷ Não obstante,

¹⁸⁶ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 31 de março de 2011, proferido no âmbito do Processo n.º 1598/10.0TVLSB.L1-6

¹⁸⁷ Cfr. RICHARD A. POSNER, *When is Parody Fair Use?*, cit., p. 67 e ss. e RANDALL LEWIS, *op. cit.*, pp. 159-160.

tal nunca foi tomado, e ainda bem, como uma verdade única e incontestável, tendo-se decidido em sentido diverso no caso submetido às instâncias francesas “*Douce Transes / Douce France*”,¹⁸⁸ no caso Norte-Americano *Elsmere Music*,¹⁸⁹ e, mais importantemente, no caso *Deckmyn c. Vandersteen*, que influenciou decisivamente a decisão no caso alemão “*Auf fett getrimmt*”. Deve ser a doutrina estabelecida neste último caso a que, na nossa opinião, deve vingar: ainda que a natureza antitética da paródia possa contribuir para a valoração favorável à paródia aquando da resolução do conflito de direitos, ela não é condição *sine qua non* para a validade da paródia.

Por outro lado, também tem sido entendido, por alguns sectores da doutrina, que a paródia musical não deve permitir que os parodistas se aproveitem integralmente das melodias das músicas que utilizam, alterando apenas as letras das mesmas.¹⁹⁰ Este entendimento, aliás, é uma imposição legal na Alemanha. O n.º 2 do § 24 do *Urheberrechtsgesetz* excetua da aplicabilidade da “utilização livre” a “utilização de uma obra musical em que a melodia seja reconhecidamente retirada de outra obra e utilizada como base para uma nova obra”.

Ou seja, em jeito de epítome, todas as paródias são e devem ser sujeitas a limites para serem permitidas no âmbito dos direitos de autor. Porém, deve partir-se de uma conceção que, à partida, lhes ofereça algum espaço de admissibilidade, e não daquela que, em princípio, as vê como realidades proibidas. Por isso não podem ser aceites presunções, como a avançada por Alberto de Sá e Melo, de que qualquer modificação de uma obra, em princípio, a denigre, nem impor que a paródia que não se limite a usar os temas de obras anteriores tenha de ser feita com o consentimento do autor da obra anterior, pois isso mataria, irreversivelmente, a prática parodista. Isto é, deverá utilizar-se a liberdade de expressão e a liberdade de criação cultural como pontos de partida, e a proteção dos direitos de autor como ponto de chegada. Será aqui, na meta, que se devem intrometer todos os critérios, limitações e outras construções jurisprudenciais e doutrinárias, para que se possa assegurar o máximo, mas razoável, respeito pelos direitos de autor.

¹⁸⁸ Acórdão da *Cour de Cassation*, de 12 de janeiro de 1988, Processo n.º 85-18787.

¹⁸⁹ Decisão do Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque, de 9 de janeiro de 1980. Determinou-se aqui que a paródia da música “I Love New York”, na versão “I Love Sodom”, constituía uma paródia legítima.

¹⁹⁰ Assim, SILVIA DÍAZ ALABART, em RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 591.

SECÇÃO II. A PARÓDIA E O DIREITO DE MARCAS

Ao contrário do que acontece no âmbito do Direito de Autor, a paródia não é uma realidade legalmente prevista, não se reconhecendo qualquer exceção de paródia.¹⁹¹ No direito de marcas, omite-se qualquer referência a esta forma de expressão. Estes direitos de propriedade intelectual, são, contudo, um alvo eventualmente mais apetecível de galhofa do que a generalidade das obras de direito de autor.

Assim, aquela falta de regulação traduz-se, tal como acontece no seio dos direitos de autor, num conflito de interesses a solucionar casuisticamente. Mas este conflito de interesses não se resolverá exatamente nos mesmos termos dos direitos de autor, em função da diferente categoria e natureza dos direitos de marcas, e, também, das diferentes funções exercidas pela paródia num e noutra ramo de direito. Tal também poderá justificar que não se deva transpor a exceção de paródia (mesmo que não na sua existência plena, como acontece na nossa jurisdição) para o âmbito do direito de marcas.

De facto, os direitos de autor, estando fundamentalmente arreigados à personalidade dos autores e à defesa dos seus interesses pessoais, estão melhor colocados para proteger as criações intelectuais contra formas de liberdade de expressão, do que o direito de marcas, se este último é constituído por interesses de natureza essencialmente económica. Por definição, a marca é um sinal distintivo do comércio que visa, sobretudo, distinguir os produtos e serviços de um dado comerciante em face dos demais,¹⁹² não se imiscuindo ou protegendo valores de natureza pessoal.

Acresce ainda que o direito de marcas, ao invés do direito de autor, não toma assento constitucional expreso, senão indiretamente enquanto um direito de propriedade, previsto no artigo 62.º da CRP, o que determina, em princípio, que o direito de marcas tenha um valor inferior ao da liberdade de expressão.

Assim, o problema poderá até inverter-se: onde, no Direito de Autor, a proteção concedida pelo mesmo pode privilegiar demasiadamente as prerrogativas de direito autoral em detrimento da liberdade de parodiar, no âmbito do Direito de Marcas, e sem prejuízo da inexistência de uma

¹⁹¹ Cfr. ANA RAMALHO, *Parody in Trademarks and Copyright: Has Humour gone too far?*, in *Cambridge Student Law Review*, n.º 58, 2009, p. 60.

¹⁹² Cfr. CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial, Volume I – Sinais Distintivos do Comércio e Concorrência Desleal*, 2.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 74-74.

exceção de paródia, pode a liberdade de expressão ser demasiadamente superlativada em detrimento dos legítimos interesses dos titulares das marcas.

Mas, paralelamente, se transpusermos o juízo para a admissibilidade das marcas de paródia – isto é, do registo de marcas que parodiem marcas anteriores – já parece mais claro que, aqui, em princípio elas não deverão ser admissíveis, atendendo à função económico-comercial das marcas e às diferentes funções desempenhadas pela paródia. Na verdade, no âmbito do direito de autor, é reconhecido que as paródias cumprem funções socialmente relevantes, contribuindo para a estrutura cultural com uma nova criação. Diferentemente, no âmbito das marcas, não é evidente a relevância de registar uma marca que parodia um sinal distintivo do comércio anterior, sendo uma conclusão quase-instintiva a de que se não deve admitir o registo de marcas que parodiem marcas anteriores.¹⁹³ Ainda assim, caso cumpram com os requisitos de obra relevante, poderão beneficiar de proteção nos termos de Direito de Autor.¹⁹⁴

Além das diferentes legislações não terem concretizado um qualquer caminho específico para a ocorrência da paródia tradicional no seio do direito de marcas, nem para as marcas de paródia, também a jurisprudência não conta com larga tradição neste âmbito. Em linha com esta tendência, a doutrina nacional também não tem sido convocada para se pronunciar sobre estes temas. Ainda assim, a relevância do tema é incontestável – senão do ponto de vista material, sempre do ponto de vista prático –, já que nos deparamos diariamente, no circuito mercantil, com formas de alteração de marcas, às quais se pode identificar um tom satírico e reconhecer uma intenção humorística.

Em função da ausência de referências legislativas concretas dedicadas à paródia no âmbito do direito de marcas, o enquadramento do tema deverá ser feito à luz dos princípios e conceitos essenciais que norteiam o direito de marcas. Por isso, faz-se um enquadramento temático-valorativo dos normativos de Direito de Marcas potencialmente aplicáveis à paródia que podem justificar a admissibilidade da sua intrusão, ou, pelo contrário, contribuir para a sua recusa.

¹⁹³ O Tribunal de Grande Instância de Paris já decidiu, a propósito do depósito no INPI de uma marca constituída pelo slogan “*Attention, j'accoste*”, e por um desenho representando dois crocodilos de skis, que “o direito de parodiar a obra de terceiro através da *pastiche* ou da caricatura (...) não se pode aplicar neste domínio (o das marcas) estritamente comercial focado no lucro.” Cfr. Decisão do Tribunal de Grande Instância de Paris de 17 de fevereiro de 1990, citado por CLAIRE ETRILLARD, *La Parodie en Droit des Marques*, in *Revue Juridique de L'Ouest*, 2003, p. 442.

¹⁹⁴ Nesse caso, manter-se-ia um conflito de direitos entre o Direito de Marcas, a liberdade de expressão e, ainda, o Direito de Autor. De facto, sendo a paródia lícita nos termos de Direito de Autor, ela constituirá uma criação intelectual tutelada, conflituante com a marca protegida que incorpora. Para alguns autores, este conflito seria de fácil resolução. De facto, hierarquizam os direitos de propriedade intelectual, conferindo superioridade ao Direito de Autor sobre os demais tipos de direitos intelectuais. Nesses termos, sendo a paródia lícita em termos de Direito de Autor, ela sê-lo-ia também nos termos de Direito de Marcas. Cfr. CLAIRE ETRILLARD, *op. cit.*, pp. 439-440, citando B. EDELMAN, *Droit d'auteur – droits voisins*, Dalloz, 1993.

Antes disso, porém, abre-se a presente análise com uma breve nota de direito comparado.

1. A Ausência de Concretização da Paródia em Perspetiva de Direito Comparado

Conforme já se adiantou, até ao nosso conhecimento, nenhuma jurisdição europeia logrou consagrar uma expressa exceção de paródia, ou, sequer, concretizar a figura no âmbito do direito das marcas.

Sem prejuízo da sua não consagração expressa, os Tribunais de algumas jurisdições já se tiveram de pronunciar sobre o tema, em diversas instâncias, tendo sido muitas vezes acompanhados pela academia em construções doutrinárias interessantes. Assim, na perspetiva de direito comparado, querem-se compreender quais os princípios e as normas que têm sido aplicados para analisar o tema da paródia, e identificar as motivações que podem conduzir à recusa ou à aceitação da mesma. Além disso, até onde for possível, pretende-se traçar a propensão mais ou menos favorável de alguns países em relação a esta temática.

Atendendo à relativamente fraca atividade no tratamento do tema no seio dos tribunais da União Europeia, congrega-se a análise da realidade vivida em três jurisdições europeias, depois se procedendo à análise do caso estadunidense, onde o tema tem sido alvo de mais ampla reflexão.¹⁹⁵

1.1. O Tratamento do Tema na União Europeia

Ao nível da União Europeia, não existe um normativo específico dedicado à paródia de marcas, nem os Tribunais Europeus têm tido muitas oportunidades para se pronunciarem sobre a questão.

Sem prejuízo, o advento do novo Regulamento 2015/2424, relativo à marca da União Europeia,¹⁹⁶ chamou expressamente a atenção dos Estados-Membros para os conflitos de interesses existente entre a marca, a liberdade de criação artística e a inerente liberdade de expressão, apontando até vias de resolução das potenciais questões. Assim, dedicou o Considerando 21 a este tema, o qual dispõe: *“a utilização de uma marca por terceiros para fins de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. Além disso, o presente regulamento deverá ser aplicado de forma a garantir o pleno*

¹⁹⁵ Não é, assim, inteiramente verdade o que diz JOÃO VEIGA GOMES, em *Marcas de Paródia*, Instituto do Conhecimento da Abreu Advogados, Almedina, Lisboa, 2015, p. 372, no sentido de que o tema reveste relativa novidade a nível internacional. A nível nacional, contudo, tem o autor razão.

¹⁹⁶ Regulamento (UE) 2015/2424, do Parlamento Europeu e do Conselho, codificado pelo Regulamento (UE) 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, que altera o Regulamento (CE) 207/2009 sobre a marca comunitária.

respeito dos direitos e das liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão.” Idêntica preocupação foi expressada no Considerando 27 da nova da Diretiva 2015/2436, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, aprovada no âmbito do mesmo pacote legislativo daquele Regulamento, que, contudo, ainda aguarda transposição pelos diferentes Estados-Membros, incluindo Portugal.

Nestes termos, sob o chapéu da liberdade de expressão artística e cultural, já se abriu caminho para a intromissão e aceitação de paródias. É, porém, essencial que aquelas respeitem as práticas honestas nos domínios industrial e comercial. Tais “usos honestos” deverão ser interpretados em consonância com os dispositivos legais do Regulamento e da Diretiva.

Em concreto, relevantes a este respeito são os normativos que atribuem ao titular do direito exclusivo à marca o poder de prevenir que uma terceira parte use o mesmo sinal distintivo para designar produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, no decurso de operações comerciais, desde que tal acarrete o risco de confusão do público.¹⁹⁷ Foram esses princípios cristalizados nos artigos 9.º, n.º 1, alínea b) do Regulamento sobre a marca da União Europeia.¹⁹⁸ De forma idêntica dispõe o artigo 5.º, n.º 2, alínea b) da Diretiva 2008/95/CE (correspondente ao artigo 10.º, n.º 2, alínea b) da Diretiva 2015/2436), que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas,¹⁹⁹ no que concerne à concreta definição de regras que as diferentes jurisdições podem adotar quanto às marcas nacionais.²⁰⁰

¹⁹⁷ Assim já o dissemos noutra parte. Cfr. CATARINA VIDEIRA LOURO, *Enjoy Parody, in Propriedades Intelectuais*, n.º 6, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2016, pp. 22-23. Cfr. também ANA RAMALHO, *op. cit.*, pp. 60-61 e ISABELLE CAMUS, *A Paródia de marcas: um desafio mundial para as marcas de luxo que são um alvo privilegiado*, in *Propriedades Intelectuais*, n.º 6, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2016, p. 17.

¹⁹⁸ A mesma proteção é conferida, a nível internacional, pelo artigo 16.º do Acordo ADPIC/TRIPS, que reza assim: “o titular de uma marca registada disporá do direito exclusivo de impedir que qualquer terceiro, sem o seu consentimento, utilize no âmbito de operações comerciais sinais idênticos ou semelhantes para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles aos quais a marca foi registada, caso essa utilização possa dar origem a confusão.” Contudo, não se vai tão longe, nos normativos europeus – quer quando se opera a harmonização entre a legislação dos Estados Membros em matéria das marcas nacionais, quer quando se institui o regime da marca da União Europeia – como no Acordo ADPIC/TRIPS que, no artigo 17.º, previu que os Estados-Membros pudessem prever exceções aos direitos conferidos por uma marca – assim instituindo a base da paródia.

¹⁹⁹ A Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, altera a Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro de 2008. Aquela primeira, contudo, aguarda transposição dos diferentes Estados-Membros, por cuja razão se mantém em vigor e plena aplicação a Diretiva 2008/95/CE. Ainda assim, considerando que se prevê a sua transposição para breve (o primeiro prazo de transposição termina em janeiro de 2019), também a tomaremos em consideração ao longo do presente trabalho.

²⁰⁰ O Regulamento sobre a Marca da União Europeia e a Diretiva sobre Marcas tratam, portanto, realidades distintas. O primeiro cria um direito exclusivo comum, válido em toda a União Europeia, ao passo que o segundo estabelece proteção a ser adotada por cada Estado-Membro relativamente às suas marcas nacionais. A semelhança entre o regime substantivo imposto por um e outro é, contudo, flagrante.

Numa primeira interpretação se diria que, à luz destes preceitos, ofendem os usos honestos no âmbito comercial e industrial as paródias que prossigam fins fundamentalmente comerciais, bem como as que impliquem um risco de confusão com a marca anterior – o que, no âmbito das marcas, nunca deveria acontecer, pois uma paródia efetiva deve eliminar esse risco.²⁰¹ O juízo de licitude de uma paródia seria, assim, aparentemente simples. A interpretação dos sobreditos critérios, porém, não deverá ser operada de forma leviana, já que eles constituem a pedra de toque no juízo sobre a admissibilidade das paródias de marcas.

De forma idêntica, o artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do RM, bem como o artigo 4.º, n.º 1, alínea b) da DM (artigo 5.º, n.º 1, alínea b) da nova DM), impedem que seja registada uma marca idêntica à anterior, para identificar produtos ou serviços designados por aquela marca. Parece resultar destes normativos que o titular da marca se pode opor ao registo de uma marca de paródia, quando a marca *registanda* for depositada para assinalar produtos e serviços idênticos ou afins. Importará, porém, perceber se este direito é também oponível no caso de a marca de paródia assinalar produtos e serviços distintos, mesmo para lá da tutela ultramerceológica das marcas de prestígio.

O Tribunal Geral da União Europeia já teve oportunidade de se pronunciar a respeito da registabilidade de uma marca da União Europeia que constituía uma paródia de uma marca anterior,²⁰² ainda que tenha optado por não o fazer expressamente.

Com efeito, no caso *Polo/Lauren c. OHIM* discutia-se o pedido de registo de marca da União Europeia submetido ao OHIM²⁰³ para designar produtos incluídos nas Classes 18, 25 e 28 da Classificação de Nice (essencialmente, artigos de vestuário), cuja representação figurativa se reproduz *infra*.

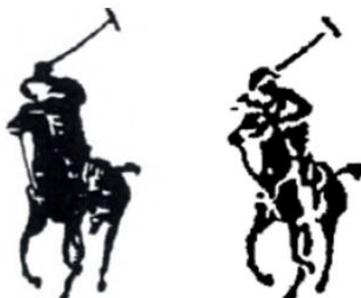


²⁰¹ Cfr. DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks*, cit., p. 645.

²⁰² Acórdão *Polo/Lauren Company, Lp. c. OHIM*, de 18 de setembro de 2014, T-265/13, ECLI:EU:T:2014:779, decidido pela Sexta Secção do Tribunal Geral da União Europeia.

²⁰³ A designação Instituto de Harmonização do Mercado Interno (*Office for Harmonisation in the Internal Market*, em Inglês) foi substituída pela denominação Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (*European Intellectual Property Office*, em Inglês).

Tal pedido foi contestado pela Polo/Lauren Company, que deduziu oposição ao registo da marca, invocando, com relevância, duas marcas figurativas anteriormente registadas em seu nome para designar bens incluídos nas mesmas classes de produtos. As marcas figurativas invocadas foram as seguintes:



Em aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do RM, o OHIM entendeu, em primeira e segunda instâncias, que os sinais em cotejo não eram, numa análise geral, semelhantes, não existindo um risco de confusão entre os mesmos, razão pela qual não se deveria aplicar também o n.º 5 do artigo 8.º, relativo a marcas de prestígio. Reagiu a Polo/Lauren Company a tais decisões, recorrendo para o TGUE.

No TGUE, embora a discussão se tenha centrado essencialmente na semelhança entre as marcas, o autor alegou, como argumento a seu favor, que a marca *registanda* constituía uma paródia às suas marcas, prejudicial ao seu prestígio, e, inversamente, o interveniente incidental (titular do sinal *registando*) apontou a paródia como uma exceção à aplicação do artigo 8.º, n.º 5. O TGUE absteve-se de se pronunciar especificamente sobre o cariz humorístico do sinal *registando*, acabando por anular a decisão anterior assente na existência de semelhança entre os sinais e, conseqüentemente, num prejuízo para a reputação das marcas anteriores.

Relativamente às diferentes marcas nacionais, que, evidentemente, também bebem destas construções, analisa-se agora alguma da mais importante experiência dos diferentes tribunais nacionais, dando primazia à experiência francesa, onde a prática jurisprudencial nesta matéria é manifestamente mais intensa, ainda que reservando espaço para fazer referência a alguns casos decididos pelas instâncias belgas e alemãs.

Principiando pelo caso francês, refira-se que os preceitos do *Code de la Propriété Intellectuelle* relevantes na matéria são os artigos L.713-2 – que protege o titular da marca contra a utilização não autorizada do sinal para produtos ou serviços idênticos aos identificados no registo –, L.713-3 – o qual condena a utilização da marca, se daí puder advir um risco de confusão, para produtos

semelhantes aos identificados no registo, bem como contra a imitação da marca – e L.713-5 – que condena a reprodução não autorizada e imitação das marcas de prestígio, mesmo que designem produtos não semelhantes.²⁰⁴ Identicamente ao que se expôs quanto à situação europeia, esquecendo a valoração fundamental da paródia como forma de liberdade de expressão, estes normativos condenariam à partida todas as paródias de marcas.

Porém, já teve a jurisprudência francesa várias oportunidades de se pronunciar a respeito do conflito entre a “liberdade” de paródia e os direitos exclusivos às marcas, neste quadro se descobrindo algumas decisões de referência.²⁰⁵ E o caminho que foi sendo trilhado foi, crescentemente, na direção de aceitação da paródia. De facto, conforme elaborado por Isabelle Camus, “*dado o crescente recurso prático à paródia de marcas, a jurisprudência tem progressivamente admitido o princípio e fixado os limites, procurando os fundamentos justificativos em outros ramos do direito que não o direito de marcas.*”²⁰⁶

Na verdade, algumas das primeiras decisões proferidas sobre o tema reconheceram predominantemente o caráter absoluto do direito de marcas, sobre uma liberdade de parodiar, considerando a ausência de qualquer previsão legislativa. Assim o esclarece Claire Etrillard que enumera alguns dos casos onde foi essa a perspectiva adotada.²⁰⁷ Cita, por exemplo, o caso julgado pelo Tribunal de Grande Instância de Paris,²⁰⁸ que decidiu, quanto à registabilidade de uma marca, que a reprodução da marca de papel de cigarros *Zig-Zag* para designar papel higiénico consubstanciava um caso de contrafação, ainda que a reprodução tivesse sido feita com um propósito humorístico. Refere também o caso decidido por aquele mesmo Tribunal a respeito de bandas desenhadas de cariz sexual, onde julgou que a banda-desenhada “*Titi Fricoteur*”, contrariamente à banda-desenhada “*Les Pieds Niqueurs*”, não constituía um caso de contrafação no que concernia às disposições sobre paródia (i.e. nos termos de direito de autor), mas que o título das duas obras infringia, contrafazendo, as marcas “*Bibi Fritcoin*” e “*Les Pieds Nickelés*”.²⁰⁹ Faz ainda menção à decisão – de importância reconhecida – proferida no caso “*Istérix*”.²¹⁰ Ai, se considerou, identicamente ao que ocorreu no Acórdão anterior, que embora a banda-desenhada “*Les invraisemblables aventures d’Istérix*” constituísse uma paródia lícita da, mundialmente

²⁰⁴ Cfr. ISABELLE CAMUS, *op. cit.*, p. 17. Camus invocada ainda a norma contida no artigo 1283.º do Código Civil, que condenava as atuações parasitárias e o *denegrimiento*, mas esta veio a ser revogada em 2016.

²⁰⁵ Cfr. ANA RAMALHO, *op. cit.*, p. 67.

²⁰⁶ *Ibidem*.

²⁰⁷ CLAIRE ETRILLARD, *op. cit.*, pp. 440-444.

²⁰⁸ Decisão do Tribunal de Grande Instância de Paris, de 5 de julho de 1988.

²⁰⁹ Decisão do Tribunal de Grande Instância de Paris, de 30 de outubro de 1991.

²¹⁰ Decisão do Tribunal de Grande Instância de Nanterre, de 6 de abril de 1994.

conhecida, banda-desenhada “*Aventures d’Astérix le Gaulois*”, o emprego do nome *Istérix* constituía uma violação da marca *Astérix*, atendendo à sua finalidade comercial.²¹¹

Pelo descrito, pode depreender-se que as paródias eram recusadas jurisprudencialmente com base no teor literal da lei, que nenhuma exceção previa. Mas também se fundamentavam as decisões no potencial parasitismo prosseguido pelos parodiantes (critério cuja aplicação dependia de as paródias cumprirem um propósito económico) e no risco de *denegrimiento* das marcas registadas.²¹²

Entretanto, a agulha foi virando de sentido, passando a apontar também, por diversas vezes, em sentido favorável às paródias.

Como alguns dizem, admitiu-se a “erosão” do “caráter absoluto do direito de marcas”.²¹³ Tal esbatimento assentou essencialmente em dois motivos: um objetivo de interesse geral e saúde pública, e, conforme se espera, um objetivo de defesa da liberdade de expressão, desde que a sua concretização não implique um risco de confusão com a marca anterior.²¹⁴ Ora, invocando razões de interesse público, ao abrigo da liberdade de expressão, julgaram-se lícitos variados casos de paródias, como, por exemplo, os decididos nos casos *Michelin*, *Je Boycotte Danone*, *CAMEL* e *Green Peace c. Esso*.

Merece destaque o caso *Michelin*, conquanto o Tribunal de Recurso de Riom reconheceu a aplicação de uma exceção de paródia no âmbito do direito de marcas. Com efeito, o Tribunal proferiu uma decisão híbrida, congregando os temas de direito de autor e direito de marcas, a respeito da personagem da *Michelin*, aceitando uma exceção de paródia nos dois âmbitos.²¹⁵ Em causa estava a paródia perpetrada por uma associação laboral, realizada para chamar a atenção dos cidadãos para a política social da *Michelin*, que acusava de usar métodos pré-históricos nas relações laborais. Com tal intuito, aquele grupo sindical distorceu a figura do homem da *Michelin* (o “*Bibendum*”) transformando-o num homem das cavernas (“*homme de Cro-Magnon*”), cuja representação incluiu em *pins*. A par da representação gráfica, os *pins* eram ainda acompanhados do slogan “*Les idées du passé ne font pas tourner la roue du progrès*” (“as ideias do passado não giram a roda do progresso”). Em termos de direito de autor, o Tribunal aplicou expressamente a

²¹¹ Cfr. ISABELLE CAMUS, *op. cit.*, p. 17.

²¹² Cfr. CLAIRE ETRILLARD, *op. cit.*, p. 443, que menciona a Decisão do TGI de Paris de 24 de outubro de 1992, onde se discutiu a “depreciação” dos produtos designados pelas marcas, no âmbito de uma campanha antitabagismo organizada por uma cidade francesa.

²¹³ *Idem*, p. 444.

²¹⁴ Cfr. ISABELLE CAMUS, *op. cit.*, p. 17.

²¹⁵ Decisão do *Cour d’Appel* de Riom, de 15 de setembro de 1994.

exceção de paródia. E, a respeito da marca, o Tribunal decidiu superlativar o interesse social público visado pela paródia, sobre o direito exclusivo da Michelin, entendendo que não se vislumbrava uma qualquer ofensa ou uma forma de *denegrimiento* da marca.²¹⁶

Posteriormente, no caso “*Je Boycott Danone*” decidiu-se também a favor da paródia, em nome de razões de interesse público.²¹⁷ No caso, o réu havia registado dois *websites*, sob os domínios www.jeboycottedanone.com e www.reseauvoltaire.fr, neles incluindo a frase “*les êtres humains ne sont pas des yourts*” (“os seres humanos não são iogurtes”), como forma de protesto contra a política laboral da Danone. Nos *websites*, reproduzia-se ainda o logótipo da Danone com a cor preta, em vez de vermelha. Em primeira Instância, os Tribunais de Paris ordenaram que o réu se abstivesse de utilizar o sinal e a marca da Danone. Em recurso, o *Cour d’Appel* de Paris acentuou que não era intenção do réu promover quaisquer produtos ou serviços, mas apenas criticar práticas do autor no processo, o que lhes era legítimo ao abrigo da liberdade de expressão. O Tribunal sublinhou ainda que não existia risco de confusão ou de *denegrimiento* da marca.²¹⁸

O mesmo Tribunal de Recurso de Paris havia julgado, pouco tempo antes, o caso CAMEL,²¹⁹ onde também se havia pronunciado em sentido favorável à paródia. No âmbito de uma campanha antitabagista, a Associação “*Comite National contre Les Maladies Respiratoires et la Tuberculose*” havia alterado, entre outros, o símbolo da marca CAMEL, representando um camelo moribundo, incluindo-o em cartazes e selos destinados a venda. O Tribunal de Recurso, invertendo a decisão da primeira instância, considerou que a campanha se destinava a promover um interesse público, não havendo qualquer risco de confusão entre o sinal alterado e a marca registada. Esta decisão foi, no entanto, alterada pelo *Cour de Cassation*²²⁰ que determinou que, por mais nobres que fossem os motivos antitabagistas da campanha publicitária, ela prejudicava a reputação da marca. Acentuava também que o direito à liberdade de expressão não poderia ofender os legítimos interesses de terceiras partes. Isto é, reconhecia-se, identicamente ao que acontece no direito de autor, o limite da intenção de ofender a marca, ou de não causar um dano desrazoável ao seu titular.²²¹

²¹⁶ Cfr., sobre o tema, DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Copyright and Trademarks*, cit., p. 637, e CLAIRE ETRILLARD, *op. cit.*, pp. 445-446.

²¹⁷ Decisão do *Cour d’Appel* de Paris, de 30 de abril de 2003.

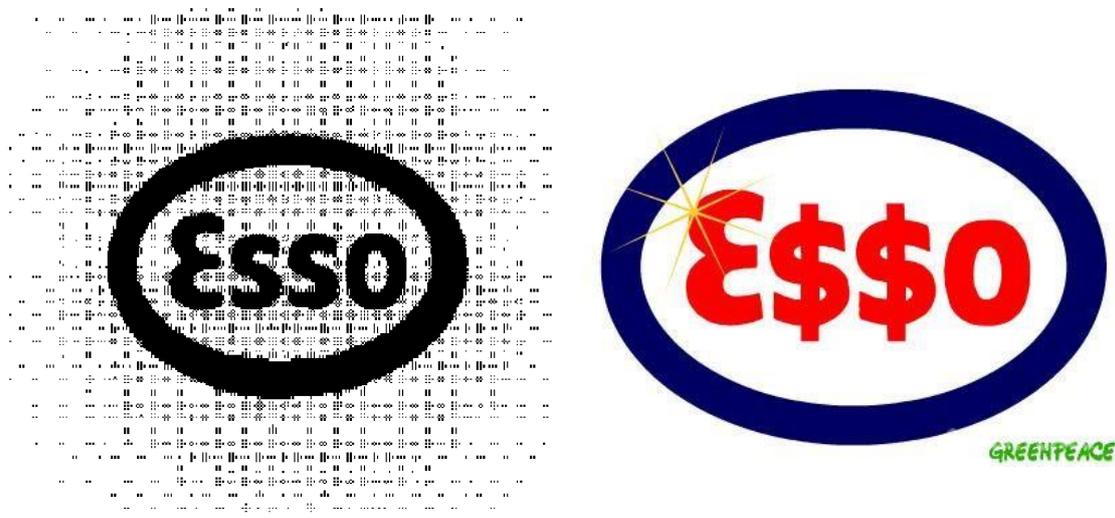
²¹⁸ Cfr. DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Copyright and Trademarks*, cit., p. 637, e ANA RAMALHO, *op. cit.*, p. 67.

²¹⁹ Decisão do *Cour d’Appel* de Paris, de 22 de maio de 2002, Processo n.º 2002/00949.

²²⁰ Acórdão do *Cour de Cassation*, 2.ª Câmara Civil, de 19 de outubro de 2006.

²²¹ Cfr. ANA RAMALHO, *op. cit.*, pp. 67-68, CATARINA VIDEIRA LOURO, *op. cit.*, p. 23, e, também, o trabalho de FILIPE BARREIROS, *As Marcas & O Direito à Paródia: Âmbito e Novos Desafios*, ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, publicado pelo INPI, disponível em <https://inpi.justica.gov.pt/>.

Para completar este quadro sistemático, deve nomear-se ainda a decisão proferida no caso *Greenpeace c. Esso*.²²² A matéria controvertida dizia respeito à utilização, pela Greenpeace France, de um sinal alterado das marcas das sociedades Exxon Mobil e Esso. Alegava que o tinha feito para denunciar a política ambiental prosseguida por estas entidades. Em concreto, alterou a componente nominativa das marcas, substituindo os dois S's incluídos no vocábulo "ESSO" por dois cifrões. Assim, no seu *website* fez uso dos termos "ESSO", "STOP ESSO", "E\$\$O" e "STOP E\$\$O", incluindo elementos figurativos idênticos aos incluídos na marca anterior registada. Para uma perspetiva graficamente correta da questão, *infra* reproduzem-se os dois sinais – o sinal figurativo protegido pela marca registada "ESSO", e a figura identificativa da marca de paródia:²²³



Ora, atento o enquadramento descrito, o Supremo Tribunal Francês confirmou a decisão da instância inferior, na parte em que considerou que a utilização dos sinais das marcas da ESSO pela Greenpeace constituía um meio proporcional à liberdade de expressão. Ou seja, atentas as circunstâncias justificativas da sua conduta – a crítica dos meios utilizados pela ESSO para impedir a implementação do Protocolo de Quioto, relativo a alterações climáticas – a Greenpeace não havia abusado do seu direito à liberdade de expressão. Sem prejuízo, o Supremo Tribunal reconheceu que a ESSO teria direito a uma compensação monetária baseada no potencial desvio de utilizadores da Internet nas pesquisas *online*, pelo que, nessa parte, devolveu a decisão ao *Cour d'Appel* de Paris.

²²² Acórdão do *Cour de Cassation*, Câmara Comercial, de 8 de abril de 2008, Processo n.º 06-10961.

²²³ A primeira imagem corresponde ao sinal figurativo da marca mista n.º 1540624, registada junto do *Institut National de la Propriété Industrielle*, disponível em https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques_marques_fiche_resultats.html?index=67&refId=1540624_201735_fmark&y=11237. Além desta, no processo em causa, a ESSO invocou ainda a sua marca nominativa n.º 1238980. A segunda imagem corresponde à paródia de autoria da Greenpeace France, cuja imagem se encontra disponível em <https://www.greenpeace.org/archive-international/en/news/Blogs/makingwaves/were-sorry-youre-not-allowed-to-read-this/blog/38656/>.

Entretanto, os Tribunais Franceses tornaram a assumir uma posição favorável às marcas, quebrando um ciclo de vitórias do interesse público e da liberdade de expressão sobre o direito de marcas. Chama-se à colação o caso que opôs a Pernod Ricard a diversas sociedades dedicadas ao desenvolvimento e comercialização de *T-shirts*. Estas últimas haviam parodiado o sinal da marca registada “RICARD”, substituindo a sua componente nominativa por “SMICARD”, mas mantendo as demais características da marca figurativa. O *Cour d’Appel* de Chambéry concluiu que as alegadas paródias constituíam uma infração aos direitos das marcas registadas, na medida em que detinham propósitos puramente comerciais, sendo, ademais, suscetíveis de degradar a imagem da marca “RICARD”.²²⁴ Curiosamente, mais recentemente, teve o *Cour d’Appel* de Paris oportunidade de se pronunciar sobre uma questão muito semelhante àquela, implicando igualmente a Pernod Ricard.²²⁵ Nesta sede, condenou o Tribunal da Relação de Paris a utilização das marcas “RICARD” e “PASTIS 51” em jogos, *T-shirts*, e outros meios, acompanhadas de *slogans* humorísticos como, por exemplo, “*Je préserve la couche d’eau jaune*” (“Eu preservo a camada de água amarela”). Entendeu o Tribunal que a utilização daqueles sinais constituía uma violação das marcas registadas em nome da Pernod Ricard, contribuindo para a sua banalização e redução da força atrativa.

Em França, portanto, ainda que não se consiga prever com total exatidão quais serão os desfechos dados pelo Tribunais aos casos que lhes sejam submetidos a respeito de paródias de marcas, conseguem-se discernir os critérios orientadores das decisões. Estes resumem-se, essencialmente, aos critérios aplicáveis no âmbito do direito de autor – ou seja, a ausência de risco de confusão entre os dois sinais²²⁶ e, sobretudo, a falta de intenção de denegrir a marca anterior – a par do essencialíssimo critério de a paródia não estar associada a qualquer finalidade comercial.²²⁷

²²⁴ Decisão do *Cour d’Appel* de Chambéry, Câmara Comercial, de 23 de janeiro de 2007, Processo n.º 06-00449.

²²⁵ Decisão do *Cour d’Appel* de Paris, Pólo 5, de 11 de dezembro de 2015, Processo n.º 2014/23109.

²²⁶ Tal implica o preenchimento do critério de transformação do sinal anterior. De facto, a doutrina francesa refere-se a um “*transvestism*” da marca anterior, remetendo para a natureza caricatural e humorística, que constitui uma imitação burlesca da marca anterior. Cfr. S. DURRANDE, *La Parodie, le pastiche et la caricature, in Propriétés Intellectuelles, Mélanges en l’honneur de André Françon*, Paris, Dalloz, 2000, pp. 133-142, *apud* DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks, cit.*, pp. 636-637; e DIRK VOORHOOF, *La liberté d’expression est-elle un argument légitime en faveur du non-respect de droit d’auteur? La parodie en tant que métaphore*, in *Droit d’auteur et liberté d’expression: regards francophones, d’Europe et d’ailleurs*, Larcier, 2006, p. 50.

²²⁷ Com uma análise completa das condições de licitude da paródia no âmbito do direito de marcas francês, cfr. CLAIRE ETRILLARD, *op. cit.*, pp. 449-459.

Noutras jurisdições europeias, ainda que de forma menos intensa, também já tiveram os respetivos Tribunais oportunidade de se pronunciarem, ocasionalmente, sobre a forma de resolver o conflito de interesses entre o exclusivo tutelado pelas marcas e a liberdade humorístico-satírica.

Tomemos o caso belga, onde regem as disposições da Convenção do Benelux em matéria de Propriedade Intelectual.²²⁸ Identicamente ao que ocorre na jurisdição francesa, de aplicação relevante nesta matéria são as normas que prescrevem que o titular de uma marca registada está protegido contra a utilização dos seus sinais ou sinais semelhantes para identificar produtos idênticos ou afins aos identificados pela sua marca, desde que disso possa resultar um risco de confusão (artigo 2.20, n.º 1, alínea b)).

Ora, em consideração dos sobreditos preceitos, e da ausência de qualquer exceção de paródia expressamente consagrada, segundo expressa a própria doutrina nacional, o espaço reservado para parodiar sinais e marcas registadas é muito pequeno.²²⁹ E, por outro lado, os desenvolvimentos jurisprudenciais na matéria têm sido bastante reduzidos, não se conseguindo destringir um caminho idêntico ao francês, direcionado à tendencial e crescente aceitação das paródias de marcas.²³⁰

De facto, contam-se alguns exemplos de jurisprudência onde, maioritariamente, se decidiu contrariamente à existência de uma exceção de paródia. Dirk Voorhoof faz-nos um roteiro por alguns desses casos.²³¹ Assim, introduz com o caso “*Batman / Bêteman*” decidido pelo Tribunal de primeira instância de Bruxelas. O Tribunal rejeitou a alegação de uma paródia no âmbito do direito de marcas, destacando que se trata de dois ramos distintos de direito, assim devendo ser tratados. Faz também menção ao caso *Chippendales*, onde recusou o Tribunal de Recurso da Antuérpia a utilização daquela expressão para um evento local de *striptease*, que prejudicava a exclusividade dos direitos da marca *Chippendales*.

A decisão paradigmática decidida pelos tribunais belgas em matéria de paródia de marcas – num conflito expresso entre estas prerrogativas e a liberdade de expressão – é o caso “*Les Misérables / Lés Désirables*”.²³² De um lado, estavam os titulares dos direitos sobre as marcas registadas *Les*

²²⁸ As jurisdições pertencentes ao Benelux estão sujeitas a uma direção comum instituída pela Convenção do Benelux, de 25 de fevereiro de 2005, conforme alterada pelo Protocolo de 22 de julho de 2010, e regulada pelo Instituto de Propriedade Intelectual do Benelux.

²²⁹ Cfr. DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks*, cit., p. 645.

²³⁰ Cfr. Relatório AIPPI, Questão de Estudo Q188, do Grupo Belga, *Conflicts between trademark protection and freedom of expression*, 2005, disponível em <https://aippi.org/download/committees/188/GR188belgium.pdf>, onde, na página 61, se refere que, à data, apenas tinham sido proferidas duas decisões nas jurisdições belgas, relativamente ao direito de marcas, onde a liberdade havia sido expressamente invocada.

²³¹ Cfr. DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks*, cit., pp. 646-649.

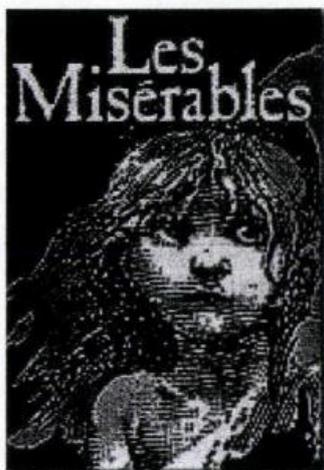
²³² Decisão do Tribunal Civil de Anvers, de 3 de julho de 1998.

Misérables (“Os Miseráveis”) – uma marca nominativa e uma marca figurativa representativa de uma rapariga –, e, do outro lado, estava o produtor de uma peça de teatro sob a designação *Les Désirables* (“Os Desejáveis”), que fora anunciada através de cartazes representativos de uma rapariga semelhante à do desenho da marca figurativa *Les Misérables*.²³³

Este último invocou a exceção de paródia, referente à lei sobre direitos de autor de 1944 – então em vigor –, que seria aplicável porque a peça visava parodiar o espetáculo *Les Misérables*. O Tribunal entendeu que o caso não deveria ser apreciado à luz das regras de Direito de Autor, mas, outrossim, ao abrigo da legislação sobre marcas, onde se não havia incluído uma qualquer exceção de caricatura, paródia ou *pastiche*. Assim, estava-se perante um caso de ofensa aos direitos de marcas, pelo que não seria invocável a proteção através da liberdade de expressão, nos termos do artigo 10.º da CEDH. Esta visão, contudo, choca com o entendimento normal das instituições europeias.²³⁴

Relevante é ainda o já citado caso *Vers L’Avenir / L’Avenir Vert*. O caso colocava questões de Direito de Autor e de Direito de Marcas. Em termos de Direito de Autor, já se viu que o *Cour de Cassation* Belga aceitou a exceção de paródia²³⁵ quanto à utilização de partes e do estilo de letra do jornal “*Vers L’Avenir*”, como “*L’Avenir Vert*” num outro jornal destinado a fins de campanha política. *Vers L’Avenir* era também uma marca registada, pelo que foi arguida a violação dos direitos exclusivos sobre a marca. O Supremo Tribunal apreciou a questão em consonância com o que havia sido decidido pelo Tribunal de Recurso do Benelux, concluindo que não se verificava

²³³ As imagens a que se refere a marca registada e o cartaz da peça de teatro são ilustradas por DIRK VOORHOOF, *La Liberté d’Expression*, cit., p. 66:



²³⁴ Cfr. DIRK VOORHOOF, *La Liberté d’Expression*, cit., p. 67, DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks*, cit., pp. 646-647, e Relatório AIPPI, Questão de Estudo Q188, do Grupo Belga, p. 62.

²³⁵ Acórdão do *Cour de Cassation* Belga, Câmara 1, de 5 de abril de 2001, Processo n.º C.980563F.

uma ofensa ao direito de marcas, já que “a comparação entre os dois jornais não causava confusão aos leitores, porque as características da obra original estavam distorcidas.”

Note-se, porém, que para justificar o reconhecimento de que não ocorria uma qualquer forma de violação das marcas não se recorreu à aplicação de uma qualquer exceção de paródia ou noutra defesa baseada numa forma de utilização livre. A apreciação foi empreendida nos termos estritos da legislação sobre direito de marcas, pelo que decisivo foi o juízo assente no risco de confusão entre os dois, o qual era critério suficiente, ao abrigo da legislação do Benelux, para concluir pela ofensa à marca.

Analisados os casos da jurisprudência, prova-se que, nesta jurisdição, o espaço para a paródia de marcas é muito reduzido. Nega-se expressamente a existência de uma exceção de paródia, tendo-se chegado a recusar a argumentação baseada na liberdade de expressão às marcas. Mas, independentemente desta última argumentação – padecente de vários males –, os diferentes Tribunais têm recusado a apreciação dos casos enquanto uma questão de paródia, preferindo aplicar qual-tal os dispositivos sobre marcas, onde tem importância destacável o critério do risco de confusão entre os sinais e marcas.

Também na Alemanha se encontram alguns casos de referência a respeito da paródia de marcas, onde não se previu qualquer exceção de paródia, nem no âmbito do Direito de Autor, nem no âmbito do Direito de Marcas. Assim, semelhantemente ao que já se viu nos casos francês e belga, importará aplicar os preceitos do *MarkenG*,²³⁶ máxime a secção 14, a respeito de marcas. Não se encontra, porém, na jurisprudência do *Bundesgerichtshof* “uma linha direita, ou sequer consistente, padronizada quanto ao tema da paródia de marcas”.²³⁷

Destarte, no caso “*Mars*”, em que a marca de chocolates foi utilizada num anúncio promovendo preservativos, aquele Tribunal considerou que tal uso era ofensivo e denegria a reputação da marca registada. Mas o mesmo Tribunal já entendeu também, no caso “*Mordoro*”, em sentido favorável à paródia. Neste último, estava em discussão a utilização da expressão “*Mordoro*” (“Homicídio”) num calendário, fazendo alusão à publicidade efetuada pela marca de cigarros Marlboro. Ainda noutro caso, relativo ao Jornal “*Bild*”, decidiu a instância superior que se estava perante um caso de paródia de marcas lícita. Havia-se utilizado a expressão “*Bild Dir Keine Meinung*” (“não formes a tua própria opinião”), em forma de paródia do *slogan* utilizado por aquele

²³⁶ *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* – Lei sobre a propriedade das Marcas e outros sinais do Comércio (Lei sobre as Marcas).

²³⁷ Cfr. ANA RAMALHO, *op. cit.*, p. 65.

jornal (“*Bid Dir Deine Meinung*”, i.e., “forma a tua própria opinião”).²³⁸ A diferença entre o primeiro caso decidido e os dois últimos assenta na circunstância de só no primeiro se discutir uma prática com propósitos essencialmente comerciais. De facto, nestes últimos evocavam-se propósitos sociais, o que é especialmente evidenciado na campanha contra a marca de cigarros Marlboro. Desta forma, o raciocínio empregue pelos tribunais alemães na análise da questão da paródia de marcas será intimamente semelhante ao operado em França e na Bélgica, influenciando para o balanceamento dos dois valores em cotejo a importância de causas socialmente relevantes e de interesse público.

Em suma, as diferentes jurisdições europeias não lograram cristalizar uma qualquer exceção de paródia nos seus instrumentos legislativos, apoiando-se na sua jurisprudência para densificar os critérios que podem tornar uma paródia de marcas admissível. À casuística existente não é reconhecível uma linha constante padronizada de decisões, mas consegue-se dela extrair alguns pontos comuns, habitualmente utilizados para a avaliação e balanceamento dos valores em confronto. Assim, é praticamente assente que a liberdade de expressão é privilegiada quando estejam em causa valores de interesse comum e de saúde pública, que interfere largamente neste juízo de admissibilidade o propósito comercial das paródias, e que as paródias não devem criar um risco de confusão com as marcas anteriores parodiadas. Todos estes correspondem a fatores que, generalizadamente, se vão estabelecendo como condições necessárias à validade da paródia, e que são capazes de delimitar os usos e práticas honestas no âmbito do direito industrial e comercial. Pois que através da acentuação destas condições se caminha um passo em frente na direção de dar à União Europeia uma única voz.

Deve agora perceber-se como tem sido tratada a questão no seio dos Estados-Unidos.

1.2. O Caso Estadunidense

Também nos tribunais Norte-Americanos grande celeuma tem causado a avaliação da paródia nos termos do Direito de Marcas. Não se encontram, também aqui, critérios de aplicação definida, navegando-se num mar de abstrações e conceitos dependentes de concretização jurisprudencial. De facto, diz-nos alguma da doutrina que a forma de a lei tratar os casos de paródias, ainda que progressivamente mais atenta à liberdade de expressão, reflete demasiada incerteza, deixando os potenciais parodistas vulneráveis à suscetibilidade de os titulares das marcas iniciarem ações judiciais contra eles.²³⁹

²³⁸ *Ibidem*.

²³⁹ Cfr. STACEY L. DOGAN e MARK A. LAMELY, *Parody as a Brand*, *cit.*, p. 474.

Os critérios e condições aplicáveis para determinar a validade da paródia não serão, porém, inteiramente coincidentes com os utilizados no seio da União Europeia. Na verdade, antecipa-se que nos casos de conflito entre o Direito de Marcas e a liberdade de paródia começou a jurisprudência Norte-americana por dar enfoque à exigência de que não ocorra um risco de confusão entre a paródia e a marca parodiada, sendo essa a peça legislativa chave.²⁴⁰ Posteriormente, atribui-se idêntica relevância à ausência de um *commercial speech*, e, nos casos de marcas famosas e de prestígio, à aplicação da teoria da diluição, por força de construções doutrinárias e jurisprudenciais que foram posteriormente cristalizadas legislativamente. Ora, os mencionados critérios revelam-se bastante maleáveis à sua própria subjetividade, pelo que relegar da lei para a jurisprudência a definição dos fatores de que dependem tem potenciado um elevado grau de incerteza. Tanto mais quando, no dizer de Stacey Dogan e Mark Lamely, o tratamento da paródia pelos tribunais Norte-Americanos muitas vezes parece ser decidido mais por instinto do que assente em princípios do Direito de Marcas.²⁴¹

O Direito de Marcas estadunidense encontra a sua regulamentação no Lanham Act de 1946, que instituiu a Lei Federal Norte-Americana sobre Marcas. Em matéria de *free speech* e, portanto, de tolerância das marcas quanto à intromissão de potenciais exceções, rege, presentemente, o § 43 do Trademark Act, relativo a “falsas designações de origem, falsas descrições e proibição de diluição”. Reconhecendo a lei Norte-Americana que este é um problema que afeta sobretudo as marcas notórias e as marcas de reconhecido prestígio, introduziu expressamente na secção (c) do § 43 referência à proibição da diluição por *blurring* e por *tarnishment* – conceitos que analisaremos em profundidade numa secção adiante. Mas, ao mesmo tempo que ofereceu fundamentos novos para combater o “rebaixamento das marcas”, atribuiu expressa imunidade, no âmbito das ações de diluição, a “*any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.*” Assim, quanto às marcas “famosas”, a realização de paródias foi enquadrada no âmbito da doutrina do *fair use*. Tal não significa, porém, que em conformidade com a aplicação da Primeira Emenda Constitucional, a jurisprudência decida sempre em sentido favorável às paródias, já que se têm de ter em conta outros fatores, como o próprio *commercial speech*.

²⁴⁰ JULI WILSON MARSHALL e NICHOLAS J. SICILIANO, *The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law – Can Satire Ever Be a Fair Use?*, ABA Section of Litigation, Intellectual Property Litigation Committee Roundtable Discussion Online, https://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf, p. 8.

²⁴¹ *Ibidem*.

Note-se, porém, que só quase meio século depois da sua publicação original foi o Lanham Act revisto, através do Trademark Dilution Act de 1995, para incluir expressamente a *dilution theory*.²⁴² Refira-se igualmente que só com a viragem do século se concretizou, por via do Trademark Dilution Revision Act de 2006, uma secção especialmente dedicada às formas de diluição por *tarnishment* e por *blurring*, excluindo, concomitantemente, do seu âmbito de aplicação as utilizações equitativas (de *fair use*). O *Supreme Court* Norte-Americano já havia aplicado a doutrina da diluição por múltiplas vezes, mas, conforme dissemos *supra*, não foi sempre essa a linha seguida pelos tribunais.²⁴⁴

Assim, antes ainda da concretização de um quadro legal para a teoria da diluição no Lanham Act, o Tribunal de Recurso de Segundo Circuito proferia decisão no caso *Rogers v. Grimaldi*,²⁴⁵ onde, sem recorrer ao teste do risco de confusão, admitiu a utilização de marcas registadas em obras expressivas, desde que essas tivessem alguma relevância artística para a obra e não induzissem explicitamente em erro quanto à proveniência. Era uma primeira aproximação à utilização da liberdade de expressão como fundamento nos casos de marcas. Em causa estava a utilização do título “*Ginger and Fred*” num filme produzido por Grimaldi, acerca de dois dançarinos de *cabaret*, que apenas obliquamente se referia ao conhecido par de dança dos anos 30 Ginger Rogers e Fred Astaire. Ginger Rogers considerava que a utilização desse título induzia o público em confusão, levando indevidamente a crer que o filme se referia a si e a Fred Astaire, o que ofendia os seus direitos publicitários e os direitos à sua privacidade. O Tribunal não lhe deu razão, concluindo que a Primeira Emenda Constitucional protegia a utilização de nomes e títulos em obras expressivas

²⁴² Com uma análise bastante completa do preceito incluído em 1995 no *Lanham Act*, cfr. MANUEL NOGUEIRA SERENS, *Sobre a “Teoria da Diluição da Marca” no Direito Norte-Americano*, in *Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais – Homenagem aos Professores Doutores António de A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier, vol. I, Congresso Empresas e Sociedade*, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 238-242.

²⁴³ A teoria da diluição nasceu, nos Estados Unidos, em 1927, sob a pena de Frank Schechter, que, na *Harvard Law Review*, alertava para o perigo que as marcas com um carácter realmente distintivo corriam. Em concreto, referia-se à admissibilidade generalizada da utilização de uma mesma marca para produtos e serviços não relacionados aos identificados pela primeira marca. E prevenia que a marca deveria ser um instrumento para a preservação do carácter único da marca. Escreveu que o principal perigo para as marcas era o “*gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods*” e acrescentava que “*the more distinctive or unique the mark, the deeper it its impress upon the public consciousness, and the greater its need for protection against vitiation or dissociation from the particular product in connection with which it has been used.*” Cfr. FRANK I. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in *Trademark Repository*, 1970, p. 342, e ainda, referindo-se expressamente ao tema da evolução da teoria da diluição, SARA STADLER NELSON, *The Wages of Ubiquity in Trademark Law*, in *88 Iowa Law Review*, 2003, pp. 3-4.

²⁴⁴ Por exemplo, tinha sido utilizada tal doutrina num caso envolvendo a marca de prestígio *Victoria’s Secret*, decidido apenas um par de anos antes da aprovação do TDRA. Decisão do *Supreme Court* Norte-Americano, de 4 de março de 2003, *Moseley et al., dba Victor’s Little Secret v. Victoria’s Secret Catalogue, INC., et al.*

²⁴⁵ Decisão do *US Court of Appeals for the Second Circuit*, de 5 de maio de 1989, *Ginger Rogers v. Alberto Grimaldi, Mgm/ua Entertainment Co., e Peaproduzioni Europee Associate, S.R.L.*

“unless the title has no artistic relevance to the underlying work whatsoever, or, if it has some artistic relevance, unless the title explicitly misleads as to the source or the content of the work.”²⁴⁶

Portanto, nos termos do *Rogers test*, o equilíbrio entre o direito de marcas e a liberdade de expressão não implicará, normalmente, a aplicação da defesa constante do Lanham Act, salvo onde a obra expressiva, que utilize a marca registada, não tenha relevância artística, ou induza indevidamente em erro quanto à proveniência do trabalho.²⁴⁷

Imbuídos neste espírito de utilização livre, os Tribunais Norte-Americanos vieram a utilizar o teste do caso *Rogers*, ao invés do teste do risco de confusão, noutros casos envolvendo a utilização de marcas e obras de expressão artística.²⁴⁸ Assim foi, a título de exemplo, no caso *Mattel Inc. v. MCA Records Inc.*²⁴⁹ A ação foi iniciada pela Mattel, titular dos direitos sobre a marca registada “Barbie”, contra a MCA Records, a sociedade que havia produzido, distribuído e comercializado o hit musical dos anos 90 “*Barbie Girl*”, da banda de música dinamarquesa *Aqua*. Na música, conforme entendido pelo Tribunal de 9.º Circuito, parodiava-se o próprio conceito da Barbie, sendo a boneca o alvo da paródia. Assim se podia ouvir na música descrições da conhecida, e merceologicamente protegida, Barbie, como: “*I’m a Barbie girl, in a Barbie world / Life in plastic, it’s fantastic*”, explicando-se ainda na letra, em forma de crítica, que “*I’m a blond bimbo girl in a fantasy world / Dress me up, make it tight, I’m your dolly*”. O sentido pejorativo materializado na letra contra a própria Barbie era, portanto, evidente.

O Tribunal de 9.º Circuito lançou então mão do teste aplicado no caso *Rogers v. Grimaldi* para concluir que a MCA não ofendia os direitos sobre a marca da Mattel. Especificava que o título da canção não induzia em erro quanto à origem da mesma, não se sugerindo que foi a música produzida pela Mattel. Porém, após a aplicação do teste *Rogers*, o Tribunal enquadrava ainda a questão do ponto de vista da diluição da marca. Concluindo que poderia ocorrer, de facto, diluição da marca, o Tribunal acaba por enquadrar na exceção de utilização não comercial (nesta altura, ainda não havia sido expressamente prevista a exclusão assente na intenção de crítica ou parodiante). Explicitou que, embora se perspetivasse a venda de cópias da música, a música satirizava a imagem da Barbie e comentava os valores culturais que a banda *Aqua* alegava que a

²⁴⁶ Cfr. STACEY L. DOGAN e MARK A. LAMELY, *op. cit.*, p. 475.

²⁴⁷ Cfr. LEONARDO MACHADO PONTES, *op. cit.*, p. 19.

²⁴⁸ Com a indicação de alguns casos onde tal ocorreu, cfr. STACEY L. DOGAN e MARK A. LAMELY, *op. cit.*, p. 476.

²⁴⁹ Acórdão do *US Court of Appeals for the Ninth Circuit*, de 24 de julho de 2002.

Barbie representava, o que, no entender do Tribunal, a fazia cair dentro da exceção de utilização não comercial. Nem a arguição de concorrência desleal valeu à Mattel.²⁵⁰

Já se aplicava, portanto, a teoria da diluição conforme consagrada pelo Trademark Dilution Act. Porém, largos anos antes, haviam sido decididos, nos termos da teoria da diluição, outros e muito importantes casos de paródia de marcas. Fala-se do caso *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc.*²⁵¹ A Coca-Cola Company instaurou o processo assente na circunstância de a Gemini ter imprimido, distribuído e comercializado um póster onde reproduzia a marca figurativa e nominativa da Coca-Cola, para que se lesse “*Enjoy Cocaine*”. Entre outros, sentia-se a Coca-Cola lesada nos seus direitos sobre o lema “*Enjoy Coke*”. Ora, a marca em causa, ainda que se pudesse discutir o seu enquadramento enquanto marca de prestígio, era, e é, uma marca notória do público em geral. Assim, neste caso em concreto, sendo assente que não ocorria um risco de confusão entre as marcas, pretendia-se impedir o prejuízo, para a reputação da marca, da associação nociva da Coca-Cola a uma droga ilegal. Conforme enfatizado pelo Tribunal, “*the real thrust of plaintiff's claim is that unless defendant's unauthorized use of the "Coca-Cola" trademark and format is enjoined, plaintiff's good will and business reputation are likely to suffer in the eyes of those who, believing it responsible for defendant's poster, will refuse to deal with a company which would seek commercial advantage by treating a dangerous drug in such jocular fashion.*”

Em reverso, o réu invocou a Primeira Emenda Constitucional, referindo que o póster se tratava de uma manifestação de liberdade de expressão, que constituía um *fair comment*, não difamatório sem que se provasse uma intenção maliciosa. No entanto, o Tribunal entendeu dar razão à Coca-Cola concedendo o “*preliminary injunction based on both trademark infringement and dilution, referring to defendant's predatory intent, however humorous defendant considers it.*”

Portanto, nestes termos, como foi sendo enfatizado pela doutrina e acolhido no TDRA, a paródia não se assumirá como *delutive* quando seja utilizada para outros propósitos que não a identificação da origem.²⁵²

²⁵⁰ A título de curiosidade, considerando a forma humorística como o próprio Tribunal tratou o caso, refira-se que às alegações da Mattel de que a MCA lhe havia roubado os seus direitos de propriedade intelectual, associando-os a verdadeiros “ladrões” – às quais a MCA viria a responder na mesma moeda – o Tribunal deu o remate final dizendo “*the parties are advised to chill.*”

²⁵¹ Este caso foi apresentado por MANUEL NOGUEIRA SERENS, em *A Vulgarização da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988*, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, in *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia*, vol. IV, Coimbra, 1997, p. 222, como o “exemplo mais conhecido de diluição por desdouro”, até então. Não tornou, porém, a fazer a mesma referência mais tarde no seu trabalho *Sobre a “Teoria da Diluição da Marca” no Direito Norte-Americano*, cit., pp. 201-281.

²⁵² Cfr. STACEY L. DOGAN e MARK A. LAMELY, *op. cit.*, p. 480.

Igualmente neste sentido se apreciou e decidiu o caso *Moseley v. Victoria's Secret Catalogue*,²⁵³ o qual, embora pudesse suscitar uma questão de paródia, não foi decidido nesses termos. Fundamentalmente, escrutinou-se se a utilização do sinal “Victor's Little Secret” para identificar uma loja de retalho de centro comercial, dedicada à comercialização de produtos para adultos, onde se incluía também *lingerie*, poderia diluir o cariz distintivo e prejudicar a reputação da conhecida marca de *lingerie* Victoria's Secret.²⁵⁴ Não se colocando em causa que se tratava de uma “marca famosa”, o Tribunal preconizou a opinião de que, ainda que se operasse a associação entre os dois sinais, tal não era suficiente para estabelecer um caso de diluição acionável, se através de tal associação não se demonstrava um prejuízo para a qualidade distintiva e para a reputação comercial da “*senior trademark*”. Assim, na insuficiência de elementos que provassem a perda de capacidade da marca Victoria's Secret para identificar e distinguir os produtos e serviços que comercializa, ou a sua capacidade publicitária, decidiu-se de forma favorável aos réus.

Além destes fundamentos, já foram tomadas em linha de conta outras formas de defesa relativamente aos casos clássicos de paródia. Assim, já as Instâncias Norte-americanas chegaram à conclusão de que uma paródia era lícita através da aplicação do princípio do risco de confusão.²⁵⁵ De facto, no caso *Hormel Foods Corporation v. Jim Henson Productions, Inc.*,²⁵⁶ onde se discutia a licitude do *merchandising* feito por Henson da personagem SPA'AM que incluiu num filme dos *Muppets* – que partilhava a mesma designação com as latas de carne comercializadas por Hormel – determinou-se a licitude da paródia realizada pela personagem SPA'AM da carne enlatada, assentes na ausência de risco de confusão, e de risco de diluição da marca anterior, destacando que “*a parody depends on a lack of confusion to make its point.*”

Outro fator muitas vezes considerado pelos tribunais Norte-Americanos para aferir da validade das paródias, ainda que não diretamente relacionada com a lei sobre marcas, relaciona-se com a

²⁵³ Acórdão do *Supreme Court* Norte-Americano, de 4 de março de 2003.

²⁵⁴ O pedido inicial, dirigido ao *District Court*, foi realizado depois de os réus terem alterado o nome da loja de “Victor's Secret” para “Victor's Little Secret”, na sequência da Victoria's Secret ter endereçado uma carta àqueles para cessarem a utilização de tal nome comercial. Na verdade, não satisfeitos com a alteração, peticionaram ao Tribunal o reconhecimento de que ocorria uma ofensa aos seus direitos sobre a marca, com base em quatro pedidos: (i) que a utilização do nome do comércio “Victor's Little Secret” era suscetível de causar risco de confusão; (ii) concorrência desleal; (iii) diluição da marca anterior, nos termos do Federal Trademark Act; e (iv) contrafação e concorrência desleal, nos termos da lei do Estado do Kentucky.

²⁵⁵ Como ferramenta para oferecer orientação aos Tribunais na tarefa de decidir casos sobre paródias de marcas, já se propôs a transposição dos princípios aplicados no caso *Campbell v. Acuff-Rose* ao âmbito das marcas, para que o teste do “risco de confusão” se tornasse uma forma adequada de avaliar as paródias de marcas. Cfr. GARY MYERS, *The Trademark Parody: Lessons from the Copyright Decision in Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, in *Law and Contemporary Problems*, 1996, pp. 181-211, disponível em <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol59/iss2/9>.

²⁵⁶ Acórdão do *US Court of Appeals for the Second Circuit*, de 4 de janeiro de 1996.

aversão generalizada ao *free riding*. Pretendem os Tribunais impedir que terceiras entidades lucrem com a marca de outrem. Nesses termos, conforme nos contam Stacey L. Dogan e Mark A. Lamely, já se pronunciou o Tribunal do Distrito Oeste de Washington, em sede do caso *Hard Rock Café Licensing v. Pacific Graphics*,²⁵⁷ em sentido contrário à permissibilidade de uma paródia. Estando em causa a venda de T-shirts incluindo a expressão “*Hard Rain Cafe*”, na chuvosa cidade de Seattle, e depois de se considerar superficialmente a existência de um risco de confusão, o Tribunal rejeitou a defesa de paródia concluindo que “*a defendant’s claim of parody will be disregarded where the purpose of similarity is to capitalize on a famous mark’s popularity for the defendant’s own commercial use.*”²⁵⁸

Assim sendo, revistos alguns exemplos de casos decididos sobre paródias de marcas no território do nosso vizinho transatlântico, compreende-se que existe uma preferência natural pela aplicação da teoria da diluição para apreciar os casos de paródia de marcas. A diluição ao cariz distintivo de uma marca e à sua reputação é tomada em conta a par de outros fatores, mas é, a mais das vezes, o critério tomado decisivo. Todavia, reafirme-se, a sua aplicação só é possível porque os litígios envolvendo paródias referem-se quase sempre (senão sempre) a marcas notórias, famosas ou de prestígio.

Os revistos critérios, porém, têm aplicação apenas nos casos de paródias clássicas. Isto é, referimo-nos às paródias que galhofam com marcas anteriores, mas que não pretendem, elas próprias, ser utilizadas como marcas, logótipos ou *slogans* comerciais. Estas últimas são consideradas as marcas de paródia, e a forma da sua apreciação poderá diferir da empreendida nas paródias clássicas.

De facto, já dissemos em cima que, em princípio, existe uma predisposição natural para não se aceitarem estas formas de paródia. O mesmo ocorre no seio dos Estados Unidos onde, segundo consultámos, nunca o *Trademark Trial and Appeal Board* do Instituto Norte-Americano de Patentes e Marcas²⁵⁹ decidiu favoravelmente ao registo de sinais de paródia.²⁶⁰

A nível jurisprudencial, importa referir o aresto lavrado no caso que opôs a *Louis Vuitton Malletier, S.A. à Haute Diggity Dog*,²⁶¹ onde se discutiu a utilização da paródia de uma marca anterior para efeitos puramente comerciais. A Haute Diggity Dog comercializava brinquedos para cães sob a

²⁵⁷ Decisão do *US District Court for the Western District of Washington*, de 23 de outubro de 1991.

²⁵⁸ Cfr. STACEY L. DOGAN e MARK A. LAMELY, *op. cit.*, pp. 483-484.

²⁵⁹ U.S. Patent & Trademark Office (USPTO).

²⁶⁰ Cfr. ROBERT LEDESMA, *The Parody Defense is Dead. Long Live the Parody Defence!*, 2015, disponível em <https://everythingtrademarks.com/2015/07/19/the-parody-defense-is-dead-long-live-the-parody-defense/>.

²⁶¹ Decisão do *US Court of Appeals for the Fourth Circuit*, de 13 de novembro de 2007.

designação “*Chewy Vuitton*”. A Louis Vuitton, conhecida e reputada marca no seio da indústria da costura e da moda, entendeu que a utilização de tal expressão lesava os seus direitos sobre a marca, como uma forma de contrafação e diluição da marca. O Tribunal, porém, confirmando a decisão da instância inferior, entendeu que estava em causa uma paródia bem-sucedida, conseguindo, concomitantemente, evocar a marca Louis Vuitton, e da mesma se afastar. Nesse raciocínio entendeu que não havia o perigo de diluição do cariz distintivo e do prestígio da marca anterior.

Dessa forma reconheceu expressamente o Tribunal que se podem aceitar utilizações comerciais da paródia de marca para designar produtos e serviços (embora, no caso, não se tivesse tentado o registo da paródia como marca), desde que as mesmas não impliquem um risco de confusão com a marca anterior e não provoquem um prejuízo para a mesma.²⁶² E isso não obstante a letra da lei parecer proteger as marcas contra esse mesmo desfecho. Com efeito, a exclusão a que o § 43 (C) (3) (A) se refere, relativa à circunstância de a paródia intentar outro uso que não “*a designation of source*”, parece querer aplicar-se precisamente a estas situações: isto é, aqueles casos em que a paródia sirva como uma marca.

Conclui-se, pois, que os Tribunais Norte-Americanos já se socorreram dos mesmos fatores analisados no âmbito dos casos de paródias tradicionais, aos casos em que se discutem paródias utilizadas enquanto sinais distintivos do comércio – ainda que não registados. E, assim, a braços com a análise de todos os fatores – como a infração da marca por contrafação, o princípio do risco de confusão e a teoria da diluição – e a Primeira Emenda Constitucional, existe margem para se admitirem paródias para efeitos estritamente comerciais.

Sem prejuízo, num e noutro caso, podendo não ser o *commercial speech* um critério decisivo (o qual não é interpretado em sentidos estritos), a teoria da diluição tem sido peça-chave na avaliação da legalidade das paródias. Este fator, não exatamente equivalente ao previsto no seio da União Europeia, constitui uma armadura adequada às diferentes marcas contra a paródia, ainda que sendo, evidentemente, limitado pela liberdade de expressão.

2. Enquadramento Valorativo da Paródia no Âmbito do Direito de Marcas

Enquadrada que foi a matéria na experiência de algumas jurisdições nacionais, cumpre transpor e analisar os diversos princípios e conceitos à nossa realidade concreta. Para isso, é fulcral

²⁶² Enumerando os vários casos em que se discutiram questões de paródias utilizadas por terceiros para “marcar” ou designar os bens ou serviços que comercializavam, submetidas aos tribunais Norte-Americanos, cfr. STACEY L. DOGAN e MARK A. LAMELY, *op. cit.*, pp. 484-485.

analisar alguns conceitos prévios, já incidentalmente discutidos nas secções anteriores, mas não analisados em profundidade.

Com efeito, para se compreenderem exatamente os perigos contra os quais as marcas se querem proteger, assim como as razões que sustentam que um direito de marca possa prevalecer sobre o direito à liberdade de expressão, temos primeiro de perceber quais as funções prosseguidas pela marca – na perspetiva do seu titular e do interesse público em geral – e, depois, quais os riscos tutelados pela marca.

Assim, nesta secção revêm-se, primeiro, as funções das marcas, para assim perceber como são protegidos as marcas e os seus titulares quando se intrometa uma paródia. Segundo, analisam-se os diferentes riscos tutelados pelas marcas, pretendendo-se enquadrar os conceitos que, como se verá depois, poderão funcionar como defesa das marcas contra a paródia. Tudo, em jeito de enquadramento, conquanto não visa o presente trabalho analisar em concreto e em profundidade as funções cumpridas pelas marcas nem os riscos que tutelam.

2.1. Funções da Marca

Antes de se envidar pela análise das funções cumpridas pela marca, cumpre esclarecer que em causa estão, essencialmente, as funções da marca “que a lei protege e salvaguarda,”²⁶³ isto é, as funções juridicamente relevantes, e não tanto as funções puramente económicas reconhecidas à marca. Nesta sede não se pretende, portanto, apreciar apenas as “utilidades ou vantagens decorrentes do uso ou da existência dos sinais”,²⁶⁴ mas sim compreender os efeitos imputáveis às marcas que as tutelam, e podem influir na apreciação de conflitos com invasões indesejadas, como, por exemplo, de paródias. Porém, é evidente que, por um lado, os efeitos jurídicos prosseguidos pela marca se alimentaram da componente económica das marcas, e, por outro lado, que as utilidades jurídicas são elas igualmente essenciais para apreciar o valor económico da marca.

Várias têm sido, então, as funções jurídicas apontadas à marca, as quais se podem reconduzir, de acordo com o entendimento maioritário, a três funções: (i) uma *função distintiva* de indicação

²⁶³ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 141.

²⁶⁴ *Ibidem*. Sousa e Silva especifica qual a função económica da marca. Assim, identifica como utilidades de cariz económico ligadas aos sinais merceológicos do comércio a circunstância de constituírem instrumentos de diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, para que os consumidores associem a marca ao produto ou serviço e às inerentes características e qualidades por que é composto. É esta associação, nas palavras de Sousa e Silva, que permite que uma empresa promova a venda dos seus produtos através de políticas de qualidade ou de campanhas publicitárias. Acrescenta ainda que a marca cumpre uma função económica do ponto de vista do consumidor, materializada na sua utilidade como referencial para o público orientar as suas aquisições futuras, baseado na experiência que teve e na imagem construída através de publicidade ou outros canais.

da proveniência dos bens ou serviços, (ii) uma *função de garantia ou indicação de qualidade*, e (iii) uma *função publicitária*.^{265 266} Empreende-se agora a análise de cada uma das três funções identificadas.

2.1.1. Função Distintiva

Desde logo, ajuda à compreensão das funções desempenhadas pela marca a consideração da sua definição. Nesse sentido, é unânime, no seio da doutrina e da jurisprudência nacionais e internacionais, que a marca é um sinal ou signo distintivo do comércio que visa diferenciar produtos ou serviços de produtos ou serviços da mesma espécie (iguais ou afins) ou complementares. E, aliás, a própria lei corrobora esta definição. Assim, nos termos do artigo 2.º da DM (artigo 3.º, alínea a) da DM) e do artigo 4.º, alínea a) do RM as marcas podem ser constituídas por todos os sinais, desde que esses “sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”, no mesmo sentido prescrevendo o artigo 222.º do Código da Propriedade Industrial Português.

Donde se extrai que a marca constitui um sinal distintivo do comércio, cumprindo naturalmente uma *função distintiva* no âmbito mercantil. Ou seja, funciona enquanto forma de individualizar os produtos e serviços que designa e de os diferenciar de outros da mesma espécie, assim permitindo que o consumidor oriente a sua escolha, quando seja confrontado com uma pluralidade de opções de consumo.²⁶⁷

Mas existe outra componente da função distintiva, que é evidenciada, como sendo a principal função das marcas, nos Considerandos 11 da DM (16 da nova DM) e 11 do RM, que referem como sendo o objetivo da marca registada e da marca da União Europeia, respetivamente, garantir a marca enquanto indicação de origem.

Conforme se vê, em linha com os dispositivos normativos, podem reconhecer-se duas (ou mais) componentes à função distintiva da marca. De um lado, decorrente do seu inerente cariz distintivo, a marca permite a diferenciação dos diferentes produtos e serviços em si mesmo considerados

²⁶⁵ Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p. 162, o qual, citando ISAY, identifica estas como sendo as três funções fundamentalmente exercidas pela marca.

²⁶⁶ Para alguns, porém, a marca cumpre apenas uma única função. Parte da doutrina entende que, em princípio, a marca cumpre a única função de garantia da individualização da procedência ou da proveniência dos produtos e serviços que a marca identifica. Ver, por todos, PEDRO SOUSA E SILVA, *O Princípio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Exceção: As Marcas de Grande Prestígio*, in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano n.º 58, Lisboa, 1998, p. 384. Outra parte, entende que é a própria função distintiva a única função das marcas. Neste último sentido, cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet*, in *Direito Industrial*, Volume III, Associação Portuguesa de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2003, p. 10.

²⁶⁷ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, em *Direito Industrial*, cit., p. 142 e em *O Princípio da Especialidade*, cit., p. 385.

(*função distintiva* em sentido estrito), e, de outro lado, permite referenciar um produto ou serviço a uma origem (*função indicadora de origem*).²⁶⁸

Relativamente à função indicadora de origem, ela significa que a marca permite identificar a origem ou proveniência empresarial dos produtos marcados todos com o mesmo sinal. Esta, aliás, foi declarada como sendo a função essencial da marca, ao nível das instituições europeias. Logo num Acórdão de 1976²⁶⁹ – em que o TJUE foi questionado, pelo BGH alemão, se era compatível com o mercado interno a oposição de uma empresa à importação de produtos semelhantes aos que comercializava, sob uma marca semelhante à sua –, sustentou o Tribunal que “a função essencial da marca consiste em garantir aos consumidores a identidade da origem do produto.”²⁷⁰ Esta indicação de proveniência queria referir-se à garantia de que todos os produtos ou serviços eram produzidos ou prestados sob o *controlo de uma única empresa*,²⁷¹ conceção esta que veio a ser mais tarde reformulada por vários autores, em face de múltiplos fatores.

Assim, não seria possível manter uma noção clássica de identificação de origem, considerando a possibilidade de transmissão autónoma da marca e licença da marca, o uso plural da marca por sociedades do mesmo grupo, e a derrogação do princípio da especialidade no caso de proteção ultramerceológica da marca de prestígio.²⁷² Outros autores, porém, consideram que estes fatores determinaram o esgotamento do princípio da determinação de origem, restando assim a função distintiva, no sentido de distinguir uns produtos ou serviços dos outros.²⁷³ Quanto a nós, entendemos que existe uma única função distintiva, não sendo despiciendo o reconhecimento de alguma utilidade à função de identificação de origem ou proveniência.

²⁶⁸ Cfr. MARISA DINIS, *op. cit.*, p. 115.

²⁶⁹ Portanto, antes ainda de ser aprovada qualquer legislação em matéria de marcas, registadas e da União Europeia, o que só viria a acontecer no final da década de 80, com a aprovação da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmonizava as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, mais tarde revogada pela Diretiva 2008/95/CE, já alterada pela Diretiva 2015/2436, ainda que esta aguarde transposição.

²⁷⁰ Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, *Terrapin c. Terranova*, de 22 de junho de 1976, Processo n.º 119/75, ECLI:EU:C:1976:94.

²⁷¹ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial, cit.*, p. 143.

²⁷² Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *op. cit.*, pp. 162-165. Por isso, em nome do princípio da verdade e do uso não enganoso da marca, Couto Gonçalves alterou a conceção de marca para se referir a uma origem pessoal. Nas suas palavras, “na origem da marca não releva tanto o facto de se encontrar uma empresa (*uma realidade objetiva*), mas uma pessoa (*uma realidade subjectiva*) onerada pelo uso não enganoso da marca. Podem ser distintos o titular da marca e o titular da empresa.” Em sentido diferente andou Ribeiro de Almeida, suscitando dúvidas quanto à possibilidade de incluir o elemento “mesma origem ou mesma fonte produtiva” na noção de marca, advogando que a marca apenas *tendencialmente* garante que os produtos ou serviços assinalados têm a mesma origem empresarial. Cfr. ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de Origem e Marca*, Studia Iuridica 39, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pp. 334-334.

²⁷³ Neste sentido está JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *op. cit.*, pp. 7-8.

Mas, embora sendo essencial e, pelo menos aparentemente, a única função reconhecida legalmente como sendo juridicamente tutelada,²⁷⁴ a doutrina e a jurisprudência vêm progressivamente reconhecendo outras funções à marca. Com efeito, no acórdão relativo ao caso *L'Oréal c. Bellure*, o TJUE destacou que “entre essas funções [da marca] 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,”²⁷⁵ ainda que não explicitando as razões que subjazeram à consideração de tais funções.²⁷⁶

2.1.2. Função de Garantia de Qualidade

Assim, refere-se a eventual *função de garantia de qualidade* como sendo igualmente merecedora de tutela jurídica. A função é eventual porque não se reúnem consensos quanto à sua existência.²⁷⁷ Assim, embora alguns Tribunais e algumas secções da doutrina a reconheçam expressamente, outros rejeitam veemente a sua existência.²⁷⁸

Os que reconhecem relevância à identificação de uma função de garantia de qualidade da marca não o fazem, contudo, numa perspetiva estritamente económica. Em verdade, concebem-na como juridicamente relevante, através de construções que eximem a marca de ter de garantir uma expressa e concreta qualidade dos produtos e serviços que designam.

Naqueles termos, sob a égide de uma perspetiva económica, entendem alguns autores que os consumidores se podem socorrer das marcas para obter produtos com certas qualidades ou

²⁷⁴ A essencialidade da função distintiva traduz-se na sua obrigatoriedade. Assim, uma marca não poderá deixar de ter uma finalidade distintiva, sob pena de poder declarar-se caduco o respetivo registo por falta de uso. Assim o dizendo, cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função Distintiva da Marca*, Coleção Teses, Almedina, Coimbra, 1999, p. 218.

²⁷⁵ Acórdão do Tribunal de Justiça, Primeira Secção, de 18 de junho de 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

²⁷⁶ Com uma análise crítica do mencionado aresto, explicitando que não se deve aceitar, sem qualquer justificação ou delimitação dos contornos, uma referência qual-tal a outras funções da marca, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *As Funções da Marca e a Jurisprudência do TJUE*, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, Almedina, Coimbra, 2014, p. 262-269. Veja-se ainda WILLIAM CORNISH, DAVID LLEWELYN e TANYA APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 1988, pp. 794-795.

²⁷⁷ A maioria da doutrina europeia, aliás, tem recusado o reconhecimento de uma função jurídica direta e autónoma de garantia de qualidade da marca. A posição assumida pela doutrina e jurisprudência maioritárias dos Estados Unidos é a inversa. Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *op. cit.*, p. 257.

²⁷⁸ Rejeitando expressamente a existência de uma função de garantia da qualidade estão, a título de exemplo, ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, *op. cit.*, pp. 335-336 – indicando que, quanto muito, se trataria de uma função derivada –, CARLOS OLAVO, *op. cit.*, pp. 74-75 – indicando, como pertinência, que a função não existe juridicamente, ainda que da perspetiva económica se lhe possa atribuir tal utilidade –, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, *cit.*, pp. 144-146 – embora especificando que, do ponto de vista económico, a marca pode cumprir uma função importante de assegurar padrões de qualidade, e que, quanto às marcas de prestígio, a função de garantia de qualidade da marca existirá – e JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *As Funções da Marca*, *cit.*, pp. 9-10 – acentuando que o direito apenas assegura o exclusivo dum sinal distintivo, não dando a marca qualquer garantia de qualidade.

características, que idealizam, o que será evidenciado quando em causa estejam marcas de prestígio. Ou seja, terão uma mera expectativa acerca da qualidade dos produtos e serviços marcados pelo sinal distintivo. Justiniano Cruz entendia que a marca desempenha uma função de qualidade, “*não no sentido de significar que o respetivo produto possui um determinado nível elevado de qualidade, mas sim no sentido de que ela dispõe de um certo requisito, uma certa permanência ou continuidade quanto à qualidade.*”²⁷⁹ Outros trilharam o mesmo caminho da admissibilidade, mas de forma distinta, como Luís Couto Gonçalves, para quem “*a circunstância de a marca indicar uma origem, de base pessoal, permite afirmar que a marca desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa.*” Mas tal função de garantia de qualidade é meramente derivada, no sentido em que garante a qualidade dos produtos ou serviços por referência não enganosa.²⁸⁰ Coutinho de Abreu admite uma função de garantia de qualidade. Falo para as marcas coletivas de certificação, previstas no artigo 230.º do CPI, e para as marcas individuais. Quanto a estas últimas, toma em consideração o artigo 269.º, n.º 2, alínea b) do CPI – que determina a caducidade da marca se esta se tornar suscetível de induzir o público em erro quanto, entre outros, à *qualidade* dos produtos ou serviços –, para concluir que ilícitas serão as diminuições de qualidades suscetíveis de induzir o público em erro, porque não declaradas.²⁸¹

Concordamos que, de facto, a marca não garante, porque não lhe compete, quaisquer qualidades ou características dos produtos e serviços que são por ela designados. Não lhe cumpre certificar nem assegurar – salvo onde estejam em causa as próprias marcas de certificação – uma manutenção de qualidade merceológica, por cuja razão também entendemos que as marcas de prestígio não têm de identificar produtos de qualidades objetivamente superiores. Ao campo de jurisdição merceológico cabe assim, apenas garantir um determinado valor simbólico-evocativo da marca, desligado das suas concretas qualidades.²⁸²

2.1.3. Função Publicitária

Resta, pois, aferir de uma complementar *função publicitária*. A atribuição de relevância jurídica a esta função também não reuniu consensos no seio da doutrina.²⁸³ Certo é, no entanto, que quer esteja a ser considerada de um ponto de vista puramente económico, quer esteja a ser considerada de um ponto de vista jurídico, ela granjeia um valor acrescido no caso das marcas

²⁷⁹ Cfr. JUSTINO CRUZ, *Código da Propriedade Industrial*, 2.ª Edição, Livraria Arnado, Coimbra, 1985, Anotação ao artigo 74.º, p. 139.

²⁸⁰ Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p. 168.

²⁸¹ Cfr. JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, Volume I, 9.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2013, p. 366.

²⁸² Neste sentido estão LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p. 168 e MARIA MIGUEL CARVALHO, *op. cit.*, pp. 257-258.

²⁸³ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *O Princípio da Especialidade*, cit., p. 390.

notórias e, sobretudo, das marcas de prestígio. Por isso, alguns autores reconhecem-na como uma função em sentido próprio no que concerne às marcas de prestígio, e de uma função reflexa ou instrumental no caso das marcas comuns.²⁸⁴

Como função jurídica, não estará assim em causa, como algumas vezes em tempos ecoaram, uma apetência própria da marca para servir de instrumento publicitário,²⁸⁵ ou a circunstância de a marca ser usada em publicidade. Aí a marca está a cumprir uma função essencialmente económica. Outrossim, na função publicitária está em causa, por um lado, uma função acessória da função distintiva e, por outro lado, uma função própria relacionada com o carácter sugestivo ou atrativo próprio detidos por alguns sinais merceológicos.

Explicitando, abrimos a presente secção com a referência de que a função publicitária constitui uma função complementar. Esta asserção é absolutamente verdade no caso das marcas comuns, precisamente porque o efeito publicitário é complementar da função distintiva e de indicação de proveniência. Assim, além de distinguir os produtos e serviços de outros da mesma espécie e de indicar a respetiva proveniência, a marca contribui, conseqüentemente, para a promoção dos mesmos.²⁸⁶

Mas, por outro lado, quando a marca exerça nos seus consumidores um “especial magnetismo”, reconhece-se também uma vocação publicitária própria.²⁸⁷ Estas marcas que implicam um “especial magnetismo”, ou um especial *selling power*, correspondem justamente às marcas de prestígio ou às marcas de reputação excecional. No caso destas marcas, que serão analisadas com maior detalhe adiante, ultrapassa-se a função distintiva, se às marcas de prestígio é reconhecida uma proteção ultramerceológica, à margem do princípio da especialidade. Na verdade, neste caso, o que há a salvaguardar, essencialmente, é o “*valor comercial da marca, ou o seu poder de atrair o público mercê do prestígio que gozam os produtos em questão.*”²⁸⁸ Ou seja, quando sejam de prestígio, as marcas mais do que exercerem uma função distintiva, já que muito dificilmente terão de ser protegidas contra um risco de confusão, exercem antes uma função de comunicação ao público do valor da marca, que apenas poderá ser posto em causa pela diluição da reputação da mesma. Esta comunicação valorativa traduz-se na função publicitária da marca, que permite reagir contra usos denegridores da marca. Do ponto de vista do consumidor, a marca

²⁸⁴ Assim, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial, cit.*, p. 146.

²⁸⁵ Cfr. JUSTINO CRUZ, *op. cit.*, Anotação ao artigo 74.º, p. 139.

²⁸⁶ Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial, cit.*, p. 172 e PEDRO SOUSA E SILVA, *O Princípio da Especialidade, cit.*, p. 390, citando Demaret.

²⁸⁷ Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial, cit.*, p. 169.

²⁸⁸ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *O Princípio da Especialidade, cit.*, p. 391.

desempenha um importante papel de sugestão e informação àquele, que lhe permite eleger um produto em detrimento do outro, por força de uma imagem sua, subjetivamente construída.

Acresce que a função publicitária já foi afirmada, em diversas instâncias, pela jurisprudência europeia. Assim foi no caso *L'Oréal c. Bellure*, onde se reagia, precisamente, contra o aproveitamento, para efeitos publicitários, do carácter distintivo e do prestígio das marcas L'Oréal «imitadas» pela Bellure.²⁸⁹ Também no Acórdão proferido no âmbito do caso *Interflora c. Marks & Spencer* se atestou a existência de uma função publicitária.²⁹⁰ Aí não se discutiu sequer a função publicitária, mas a mesma foi tomada como fundamento para decidir sobre a validade da publicidade feita por outra marca de uma marca de prestígio.

Ora, qual é então a relevância da análise das referidas funções das marcas para o tema central que nos ocupa? É que, conforme expressa Maria Miguel Carvalho, “o monopólio concedido ao titular da marca (ou, se se preferir, o direito de exclusão da liberdade dos outros no que respeita à utilização de determinado sinal) só encontra justificação na medida em que seja necessário para permitir que a marca realize a(s) sua(s) função(ões).”²⁹¹

Assim sendo, onde as marcas forem impedidas de cumprir as suas funções – essencialmente, a função distintiva e a função publicitária – poderá o titular da marca opor a sua defesa, baseado no seu direito exclusivo. O que significa que quando uma paródia possa afetar a capacidade da marca de distinguir os produtos que designa de outros da mesma espécie, ou possa obstruir a indicação da sua proveniência, ou, ainda, prejudicar o valor simbólico da marca, assim ofendendo a sua vocação publicitária, o seu titular poderia, em regra – nos termos dos princípios de direito merceológico –, opor-se a tais perturbações ou infrações.

Já vimos, de facto, que em diversas instâncias os tribunais socorrerem-se dos conceitos de capacidade distintiva e da reputação da marca anterior parodiada para contribuir no juízo de inadmissibilidade da paródia, e, assim, demonstrar como eram afetados.

Com efeito, os entraves ao cumprimento das diferentes funções das marcas materializam-se em riscos, que o direito merceológico quer prevenir. Desta feita, na secção seguinte analisam-se os principais riscos tutelados pelas marcas.

²⁸⁹ § 48 do Acórdão *L'Oréal c. Bellure*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

²⁹⁰ Acórdão do Tribunal de Justiça, Primeira Secção, de 22 de setembro de 2011, C-322/09, ECLI:EU:C:2011:604.

²⁹¹ MARIA MIGUEL CARVALHO, *op. cit.*, p. 268.

2.2. Riscos Tutelados pela Marca

Sequencialmente, empreende-se agora, ainda que de forma breve, a análise dos riscos que a marca tutela. São eles dois: o risco de confusão, intrinsecamente associado à capacidade e à função distintiva da marca, e o risco de diluição, uma construção nascida nos Estados Unidos aplicável, apenas, a marcas com uma reputação, que protege a marca contra ofensas à sua função publicitária.

2.2.1. Risco de Confusão

O risco de confusão está numa posição de dependência consequencial da função distintiva da marca. Na verdade, a função distintiva traduz-se na garantia de que o consumidor faz as suas escolhas na ausência de risco de confusão.²⁹² Assim, inversamente, o risco de confusão corresponde à suscetibilidade de ser difícil distinguir um produto ou serviço de uma certa proveniência de outro idêntico. Em rigor, o risco de confusão compromete não só a função distintiva da marca, como também a liberdade económica dos diferentes agentes, interferindo com um direito de marcas livre e esclarecido.

O direito tutela, portanto, a marca contra estes riscos, reprimindo os atos de terceiros que possam comprometer a *unicidade*²⁹³ ou o cariz distintivo da marca. Consequentemente, o artigo 4.º, n.º 1, alínea b) da DM (5.º, n.º 1, alínea b) da NDM) e, diametralmente, o artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do RM impedem que seja registada uma marca “se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir um risco de confusão, no espírito do público”, esclarecendo que “o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.” Além disso, nos termos do disposto do artigo 9.º, n.º 2, alínea b) do RM e do artigo 5.º, n.º 1, alínea b) da DM (10.º, n.º 2, alínea b) da NDM), os titulares ficam habilitados a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, “utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existirem riscos de confusão no espírito do público”, o qual também abrange o risco de associação. De forma semelhante dispõem os artigos 239.º, n.º 1, alínea a) – quanto à possibilidade de recusa do registo –, e 258.º – quanto ao direito a impedir a utilização da marca – do CPI.

²⁹² Cfr. PIER LUIGI RONCAGLIA e GIULIO ENRICO SIRONI, *Trademark Functions and Protected Interests in the Decisions of the European Court of Justice*, in *Trademark Reporter*, Volume 101, 2011, p. 155.

²⁹³ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *O Princípio da Especialidade*, cit., p. 393.

Nos termos em que assim foi estabelecido, o risco de confusão está contido ao princípio da especialidade, apenas concedendo um exclusivo relativamente aos produtos ou serviços que estejam numa relação de concorrência com os produtos ou serviços a que a marca registada se destina.²⁹⁴

Desta perspetiva, o risco de confusão poderá confluir numa forma de imitação da marca anterior. A consideração da imitação da marca depende da concretização da semelhança ou afinidade entre os sinais, e entre os produtos e os serviços assinalados pelos sinais em cotejo. Relativamente à identidade ou semelhança entre os sinais merceológicos, esta far-se-á casuisticamente, devendo influir na análise todos os elementos que componham um e outro sinal. A análise de semelhança levará em linha de conta o cariz mais ou menos distintivo das marcas em questão, isto é, “a maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços relativamente aos quais foi registada como provenientes de uma empresa específica e, portanto, distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas.”²⁹⁵ Ou seja, o cariz distintivo corresponde a uma força própria dos sinais, para identificarem a sua origem. Assim, quando a marca anterior granjeie um elevado cariz distintivo, maior será o risco de confusão com outra que se assemelhe a esse sinal.²⁹⁶

A análise do risco de confusão só fica completa com a aferição da afinidade ou da semelhança entre os produtos ou os serviços. Esta avaliação não depende estritamente de nenhum critério em concreto, não havendo nenhuma orientação da lei neste sentido. Aliás, mesmo a pertença à mesma classe de produtos e serviços da Classificação de Nice²⁹⁷ pode não significar a existência de afinidade entre os produtos ou serviços, como pode ser possível que dois produtos ou serviços incluídos em classes distintas sejam considerados como produtos ou serviços afins.

Pode, pois, a afinidade ou similitude ser considerada de diversas formas. Já se estabeleceu que a consideração da afinidade se aplica aos produtos ou serviços que, pela sua natureza, pelas suas características, finalidades ou outros fatores, se encontrem numa forte relação de associação, de tal forma que levem o consumidor médio a atribuir-lhes uma mesma procedência empresarial.²⁹⁸

²⁹⁴ *Ibidem*.

²⁹⁵ Acórdão do Tribunal de Justiça, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co c. Klijsen Handel*, de 22 de junho de 1999, Processo C-342/97. Em causa estava a discussão sobre se a aposição, pela Klijsen, da marca Loint's para identificar sapatos, consubstanciava um risco de confusão com a marca anterior de sapatos Lloyd.

²⁹⁶ Acórdão do Tribunal de Justiça, *Sabel BV c. Puma AG*, de 11 de novembro de 1997, C-251/95.

²⁹⁷ A Classificação Internacional de Nice instituiu um sistema de classificação de produtos e serviços para pedidos de registo de marca, através do Acordo de Nice firmado em 1957. Presentemente, a Classificação de Nice encontra-se na sua 11.ª Edição, a qual entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018. Porém, como é amplamente reconhecido, a Classificação Internacional tem uma relevância essencialmente organizativa e burocrática, destinada, até onde seja possível, à harmonização de conceitos. Mesmo com a constante evolução a que tem sido sujeita, ainda hoje se enumeram dentro da mesma classe produtos diametralmente distintos.

²⁹⁸ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *O Princípio da Especialidade*, cit., p. 396.

Chamando à colação uma perspetiva jus-concorrencial, complementa-se a noção precedente com a exigência de que os produtos ou serviços afins devem pertencer a um mesmo mercado relevante, de tanto que o seu grau de semelhança ou proximidade seja suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta para a satisfação de idênticas necessidades dos consumidores.²⁹⁹ De fora, denuncia-se já, ficam as marcas de prestígio, que o risco de confusão não consegue tutelar totalmente. De facto, este género de marcas não se refere apenas a uma origem ou proveniência, ultrapassando a sua proteção o concreto âmbito dos produtos e serviços para os quais foi registada. Concretizando, como as marcas de prestígio são híper-notórias, elas gozam de um elevado poder apelativo, que as torna conhecidas fora do público relevante. Assim, é-lhe reconhecida uma tutela ultramerceológica, para lá do princípio da especialidade.

Enfim, a consideração da afinidade entre produtos e serviços não é estanque, devendo ser de uma forma global em consideração do risco de confusão. Por isso, deverão ser balanceados todos os fatores disponíveis à apreciação.

O risco de confusão inclui ainda o risco de associação (ou risco de confusão em sentido lato).³⁰⁰ Corresponde a uma flexibilização do conceito original de risco de confusão, verificando-se quando, por identidade ou afinidade de bens ou por identidade ou semelhança de marcas, embora não sendo induzindo em erro quanto à origem dos produtos e serviços, o consumidor seja induzindo a extrair alguma relação empresarial ao titular da marca nova.³⁰¹ Por exemplo, poderá o consumidor ser levado a concluir que o titular da marca anterior licenciou a marca para efeitos de *merchandising*, ou que está a investir em *branding*. Em termos mais simples, refere-se ao risco de o consumidor médio, ao percecionar um sinal concreto, o associar a uma marca, processo muitas vezes tomado de forma inconsciente.³⁰²

²⁹⁹ Em economia e direito da concorrência falar-se-ia da substituíbilidade ou complementaridade entre os produtos ou serviços ou da *elasticidade cruzada da procura*. Todos os produtos substituíveis entre si integrarão, em princípio, o mesmo mercado relevante. Assim, PEDRO SOUSA E SILVA, *O Princípio da Especialidade*, cit., p. 397.

³⁰⁰ Tal é verdade mesmo tomando em consideração a letra do artigo 239.º, n.º 1, alínea b) do CPI que os parece tratar como realidades alternativas (“a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor **ou** que compreenda o risco de associação com a marca registada”). Trata-se de uma má transposição de conceitos, devendo tomar-se em conta a letra dos instrumentos europeus, quanto às marcas nacionais e quanto às marcas da UE, que expressamente referem que o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Aliás, o TJUE já referiu expressamente, no Acórdão *Sabel c. Puma*, que o risco de associação não é uma alternativa ao risco de confusão, servindo antes para delimitar o seu âmbito. Discutindo expressamente a questão está CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El riesgo de asociación*, VLEX-262637, disponível em <http://vlex.com/vid/riesgo-asociacion-262637>.

³⁰¹ Cfr. PIER LUIGI RENCAGLI e GIULIO ENRICO SIRONI, *op. cit.*, p. 157.

³⁰² Cfr. CHARLES GIELEN, *The Relevance of “Association” for Trademark Conflicts*, in *Harmonisierung des Markenrechts*, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Carl Heymans Verlag, 2005, p. 207.

A tutela expressa do risco de associação da marca permite recusar uma marca posterior e impedir a utilização de sinais idênticos ou semelhantes, mesmo onde o consumidor não seja induzido em erro quanto à proveniência dos produtos e serviços. Por essa razão, a semelhança entre sinais e entre produtos e serviços pode ser definida, mais abrangentemente, como uma tal semelhança em que possa haver associação. E, assim, a possibilidade de associação pode contribuir largamente para determinar a existência de um caso de risco de confusão.³⁰³

Mas, por outro lado, quando esteja em causa uma marca de prestígio ou com reputação, já será bastante fundamentar a existência de imitação apenas com base no risco de associação, materializado na potencial diluição da marca. De facto, o titular de uma marca de prestígio poderá arguir que a mera associação de um sinal à sua marca é suficiente para enfraquecer o cariz distintivo da mesma. Este risco de associação, portanto, está relacionado com a diluição da capacidade distintiva da marca, o que ocorrerá essencialmente nos casos das marcas de prestígio, pelo que será analisado com maior profundidade na secção seguinte.

2.2.2. Risco de Diluição

O risco de diluição nasce originalmente no seio da doutrina germânica, vindo a influenciar a doutrina Norte-americana, na pessoa de Frank Schechter,³⁰⁴ que a concretizou numa proposta de nova “base racional para a proteção da marca”.³⁰⁵ Propunha o autor que se abandonasse a “noção arcaica da função da marca” para tutelar a marca contra os riscos de confusão sobre a origem dos produtos. Alertava, pois, que a possibilidade, legalmente admitida, de apor marcas em bens não afins poderia, por si só, ofender o titular de uma marca, mesmo não se verificando os elementos que compunham o risco de confusão. Advertia que tal até já resultava da experiência jurisprudencial daquela jurisdição, cada vez mais tida como padrão de normalização.³⁰⁶

Desta forma, atento às marcas “modernas” que mereciam um grau superior de proteção, porque provocavam associações automáticas dos consumidores aos produtos e serviços, destacou que as mesmas têm um especial “*selling power*”, assente no seu *caráter único* e na sua *singularidade*. Aconselhava, por isso, a salvaguardar a especial força de venda da sua *diluição*, perpetrada

³⁰³ *Idem*, p. 212.

³⁰⁴ Quanto ao nascimento da teoria da diluição nos Estados Unidos cfr. *supra* a nossa nota de rodapé n.º 243, incluída no Ponto 1.2., da Secção II, do Capítulo II, sobre a análise de direito comparado da Paródia no Direito de Marcas, relativamente ao caso estadunidense.

³⁰⁵ Cfr. FRANK SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, cit.

³⁰⁶ *Idem*, p. 341. Cfr. também NOGUEIRA SERENS, *Sobre a “Teoria da Diluição da Marca”*, cit., p. 201.

através da aposição da marca noutros produtos ou serviços. Por outras palavras, concretizava que a tutela contra a diluição visava a defesa da exclusividade da marca.³⁰⁷

As considerações precedentes mantêm-se inteiramente válidas hoje em dia. Através delas podemos concluir que o risco de diluição se traduz no risco de perda de força da associação efetuada pelos consumidores entre uma marca e determinados produtos e serviços. Uma força automática que só consegue ser exercida pelas marcas com uma especial força de venda, suscetíveis de ser diluídas. As várias construções têm demonstrado que são suscetíveis de ser diluídas as marcas com reputação ou com prestígio, quer a sua superlativa capacidade distintiva lhe seja inata, quer essa capacidade seja ulteriormente alcançada através da utilização da marca no mercado.³⁰⁸

Ora, o risco de diluição pode afetar tanto o cariz distintivo da marca, como a sua eficácia publicitária. Reflexamente, tal significa que se tutelam duas categorias de riscos: o “*blurring*” e o “*tarnishment*”.

O *dilution by blurring* corporiza-se no enfraquecimento do carácter distintivo da marca, ao passo que o *dilution by tarnishment* se reconduz a um prejuízo para o próprio prestígio ou para a reputação da marca.³⁰⁹

Melhor concretizando, o *blurring* implica o enfraquecimento da *singularidade* da marca, contribuindo para a sua progressiva banalização e, conseqüentemente, para a fluidificação do automatismo de associação entre a marca e a respetiva proveniência, empreendida pelo consumidor. Diferentemente, o *tarnishment* significa o “*denegrimento*” ou a depreciação da marca, também podendo resultar de associações negativas à marca.

A proteção contra aqueles dois riscos mereceu expressa concretização – senão de forma expressa, pelo menos obliquamente – na lei internacional, europeia e nacional. Nos Estados- Unidos foi, mesmo, aprovado o Trademrk Dilution Act, revisto pelo Trademark Dilution Revision

³⁰⁷ *Idem*, p. 347.

³⁰⁸ Esta conclusão nem sempre foi evidente. Assim, na versão original da teoria, Schechter advogava que as marcas que lograssem uma certa exclusividade, independentemente de um alargado conhecimento da população, poderiam alcançar a categoria de marcas diluíveis. Ou seja, exigia uma inerente ou uma “*natural-born*” capacidade distintiva. A evolução doutrinária acentuou o *secondary meaning* da marca, de acordo com a qual a marca pode granjear capacidade distintiva, tutelável, pela forma como se vai impondo ao mercado, ainda que os sinais que a constituam não sejam, por si sós, extraordinariamente originais ou singulares. Cfr. NOGUEIRA SERENS, *Sobre a “Teoria da Diluição da Marca”*, cit., pp. 202 e ss.

³⁰⁹ Cfr. MARTIN SENFTLEBEN, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 40, No. 1, 2009, p. 55.

Act, já referidos *supra*. Ao nível europeu, concedeu a DM (no artigo 4.º, n.º 3)³¹⁰ expressa proteção à marca de prestígio, permitindo que se recuse o registo ou que se declare nulo um dado sinal quando esse, sem justo motivo, “procure tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los.” Ademais, foi concedida a faculdade de os Estados-Membros estipularem que um titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso de sinais idênticos ou semelhantes para produtos ou serviços não semelhantes, quando a marca goze de prestígio, no artigo 5.º, n.º 2.³¹¹ Previsões idênticas foram incluídas nos artigos 8.º, n.º 5 e 9.º, n.º 2, alínea c) do RM, a respeito do regime da marca da UE. Internamente, o artigo 242.º do CPI foi inteiramente dedicado às marcas de prestígio, mas limitando a sua previsão à faculdade de os titulares se oporem ao registo de sinais idênticos ou semelhantes para produtos não afins.³¹²

Através da referência ao enfraquecimento da capacidade distintiva está a lei a referir-se ao risco de diluição por *blurring*, e com a acentuação do prejuízo para o prestígio da marca, refere-se à diluição por *tarnishment*. Nos termos protegidos pela nossa lei, para se considerar haver violação da marca de prestígio por *blurring* não basta que os sinais em cotejo sejam semelhantes, exigindo-se ainda que se prove o prejuízo para o caráter distintivo da marca.³¹³ Todas as circunstâncias que contribuem para o descortino de tal prejuízo devem ser apreciadas, globalmente, de forma casuística, onde se destacam o próprio grau de prestígio reconhecido à marca e a sua consequente capacidade distintiva.³¹⁴ E, no que tange à diluição do prestígio da marca, tem de se demonstrar que o uso da marca subsequente denigre, enfraquece ou destrói a especial imagem que a marca goza junto dos consumidores.³¹⁵ Será o que acontece, por exemplo, no caso das paródias de marcas implicando mensagens de natureza discriminatória ou pornográfica, ofensivas e inadequadas aos interesses do titular da marca original.

³¹⁰ Corresponde à norma do artigo 5.º, n.º 3, alínea a) da nova DM que, declaradamente, distinguiu entre o caso em que a marca anterior goza de prestígio apenas no seio do Estado-Membro, do caso em que a marca anterior da UE goze de prestígio em toda a União, assim eliminando dúvidas quanto à aplicabilidade do preceito – de natureza facultativa, recorde-se – às marcas de registo nacional. Em Portugal não se colocavam quaisquer dúvidas, já que o artigo 242.º do CPI já previa as prerrogativas quanto a um e outro género de marcas.

³¹¹ A Nova Diretiva de Marcas, no artigo 10.º, n.º 2, alínea c), consagrou este direito qual-tal, não o incluindo como uma prerrogativa facultativa a que os diferentes Estados-Membros podem recorrer.

³¹² O que deverá ser alterado com a transposição da Nova Diretiva de Marcas para o ordenamento jurídico nacional, assim passando a prever também a possibilidade de os titulares das marcas de prestígio se oporem à utilização dos seus sinais, ou de sinais semelhantes, no comércio para identificar produtos ou serviços não semelhantes ou afins.

³¹³ Cfr. JORGE NOVAIS GONÇALVES, *A Marca Prestigiada no Direito Comunitário das Marcas – A Propósito da Oposição à Marca Comunitária*, in *Direito Industrial*, Vol. V, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 356-357.

³¹⁴ *Idem*, pp. 357-358. Jorge Novais Gonçalves enumera alguns dos fatores que se podem tomar em consideração: a capacidade distintiva da marca, o próprio produto em causa e o segmento do mercado que ocupa, as características inerentes da marca anterior, o grau do seu prestígio, o grau de semelhança entre as marcas, entre outros.

³¹⁵ *Idem*, p. 360.

Os conceitos ora visitados assumem especial relevância em matéria de paródia de marcas. De facto, como já se terá observado, a par das marcas que gozam de elevada notoriedade, as marcas com reputação ou prestígio são os sinais preferidos do público para serem parodiados. Não só porque uma paródia efetiva dependerá, em princípio, do seu conhecimento generalizado pelo público, como também porque são os alvos mais suscetíveis à crítica social e política – pelos valores que representam – entre outros fatores que o justifiquem. Assim, quando sejam realizadas paródias, os seus criadores podem ficar a braços com potenciais ações contra a diluição ou a maculação do prestígio do sinal que utilizaram – atentas as associações empreendidas a temas fraturantes e controvertidos –, colocando em causa o exercício de uma plena função publicitária pela marca.

Além disso, verifica-se uma importância acrescida da teoria da diluição para a discussão do tema da paródia porque, com elevada probabilidade, não se pode lançar mão de uma defesa assente no risco de confusão clássico. Com efeito, a paródia não deve, ou pode, implicar um risco de confusão acerca da proveniência dos bens ou serviços. Se tal acontecer, carecerá a paródia do elemento humorístico-satírico burlesco necessário à concretização de um trabalho eficaz. Mas, não se olvide, já não será despiciendo que a paródia implique riscos de associação entre sinais e entre os produtos ou serviços marcados por eles – nem que os titulares das marcas anteriores se socorram deste argumento para contra a paródia reagirem –, dessa forma se podendo justificar, por si, a ocorrência de uma infração ao direito merceológico.³¹⁶

3. Admissibilidade da Paródia de Marcas e das Marcas de Paródia

Alcança-se, agora, o tema central da presente secção: compreender o regime jurídico nacional relativo à paródia de marcas tradicional, e relativo às marcas de paródia. É certo, como já tivemos oportunidade de ver, que não foi consagrada qualquer exceção de paródia, nem assim um limite concreto relacionado com a paródia. Precisamente por esse motivo foi revisto o estado da arte em alguns exemplos de direito comparado, e enquadrada a questão no seio dos princípios que subjazem ao direito merceológico. Com esse quadro em mente, estamos agora aptos a discutir a concreta admissibilidade das paródias em termos nacionais, na dependência das regulamentações europeias.

³¹⁶ Pier Roncaglia e Giulio Sironi referem, quanto à utilização das marcas de prestígio de terceiros para efeitos de paródia que, embora a questão ainda não houvesse sido submetida a examinação pelo TJUE, “*the third-party use of a trademark enjoying a reputation is usually not distinctive and is unlikely to create to a risk of confusion. Nevertheless, on the basis of the principles just examined, whenever there is unfair advantage or detriment to the trademark’s repute and interference with its protected functions, infringement must be found.*” Cfr. PIER LUIGI RONCAGLIA e GIULIO ENRICO SIRONI, *op. cit.*, p. 169.

Já se enfatizou a superlativa incidência das paródias sobre as marcas notórias e as marcas de prestígio. De tal sorte que o problema carece de concretização como uma questão concreta destas duas categorias de marcas. Assim, abrimos o tema com esta questão, conceptualizando um e outro tipo de marcas.

Nesse seguimento, equaciona-se a possibilidade de se alargar a exceção de paródia do direito de autor ao direito das marcas. E, percecionando a sua potencial aplicação, procurarão conhecer-se os limites que se devem impor e restringir a paródia de marcas clássica. Só depois se analisará também a questão do ponto de vista das marcas de paródia, procurando transpor os conceitos e conclusões identificados quando se discutiram as paródias de marcas.

3.1. Concretização: A Paródia como um Problema Específico das Marcas Notórias e das Marcas de Prestígio

Como nos ensina Isabelle Camus, a paródia de sinais distintivos é motivada por uma série de razões, como será a liberdade criativa, a liberdade de expressão ou a vontade de exploração humorística para fins comerciais diretos (através da venda de produtos ou serviços) ou indiretos (criando uma notoriedade junto do público).³¹⁷ A esses motivos podem ainda somar-se propósitos ativistas e de crítica social, que concirnam a importantes interesses públicos. Os referidos motivos são extasiados no âmbito das marcas que granjeiem elevada notoriedade, ou prestígio junto do público.

Este fenómeno explica-se com a própria natureza das marcas notórias e de prestígio. Na medida em que são especialmente conhecidas do grande público, aquelas marcas são mais suscetíveis de criar paródias eficientes, que possam ser facilmente reconhecidas pelo público. Assim, a liberdade criativa, corporizada numa vontade de exploração artístico-humorística, será melhor concretizada se se recorrerem a marcas conhecidas do grande público. Por outro lado, nos casos das marcas de paródia, é evidente que se alcandorará um mais profícuo efeito comercial, quando for esse o objetivo pretendido, onde se recorram a marcas notórias e marcas de prestígio. E, finalmente, as marcas notórias e as marcas de prestígio são as que mais suscitam temas sensíveis, suscetíveis de crítica social, junto do público.

Assim sendo, impõe-se a necessidade de conceptualizar, sucintamente, o que é uma marca notória e uma marca de prestígio, bem como compreender as implicações concretas das mesmas no direito de marcas.

³¹⁷ Cfr. ISABELLE CAMUS, *op. cit.*, p. 16.

3.1.1. *Marcas Notórias*

É antigo o reconhecimento da marca notória como uma categoria de marcas autónoma. Na legislação internacional a sua concretização remonta à Convenção da União Paris para a proteção da Propriedade Industrial,³¹⁸ depois da Revisão de Haia de 6 de novembro de 1925, quando foi concretizada no seu artigo 6.º-Bis.³¹⁹ Foi, posteriormente, sendo universalmente consagrada nas diferentes jurisdições internas.

Essencialmente, e em bruto, a marca notória é aquela que é “conhecida dum parte muito grande do público, quer dizer, do conjunto da população.”³²⁰ Carece esta definição de delimitação, sob pena de se conceder uma tutela especial a uma categoria demasiado abrangente de sinais. Assim, sendo certo que a classificação de uma marca como notória depende de um critério quantitativo – o conhecimento por grande parte do público – deve determinar-se que público é este em concreto.

Nesta sede, contrapõem-se duas orientações fundamentais. Por um lado, a dos que entende “grande público” como o público em geral,³²¹ e, por outro lado, a dos que concebe o público relevante como o público do circuito mercantil dos produtos e serviços designados pela marca. Junta-se ainda uma terceira conceção, mais inusitada, nos termos da qual o público relevante corresponde ao público em geral no caso de as marcas identificarem produtos ou serviços de grande consumo – em princípio, conhecidos de todos –, e ao público destinatário dos produtos ou serviços, quando estejam em causa bens mais específicos.³²²

Quanto a nós, entendemos que a proposta dicotomia entre bens de grande consumo e bens de consumo específico não deve proceder, conquanto não deve relevar, no âmbito das marcas notórias, a consideração do público em geral como critério necessário para se considerar uma

³¹⁸ Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, originalmente redigida na Conferência Diplomática de Paris de 1880, aprovada em 20 de março de 1883.

³¹⁹ Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., pp. 262-263. Esclarece que, hoje em dia, a proteção das marcas notórias consta do artigo 6.º-Bis da CUP na sequência da Revisão de Estocolmo de 14 de julho de 1967, após as alterações introduzidas nas Revisões de Londres de 2 de junho de 1934, e de Lisboa de 31 de outubro de 1958. A consagração de proteção às marcas notórias teve por objetivo atenuar os riscos inerentes ao sistema de aquisição do direito de marca baseado no registo.

³²⁰ Cfr. PAUL MATHÉLY, *Le Droit Français des Signes Distinctifs*, in *Librarie du Journal des Notaires et Avocats*, 1984, p. 18, apud AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 351.

³²¹ Com esta primeira orientação estava o grupo de trabalho Português para o Encontro do Comité Executivo da AIPPI em 2013. Entendia a delegação portuguesa – ao que parece, de acordo com os dados jurisprudenciais e com a doutrina nacional – que o público relevante para efeitos de determinação de marcas notórias seria o público em geral.

³²¹ Relatório Q234 – Público Relevante para efeitos de determinação do grau de reconhecimento de Marcas Famosas, Marcas Notórias e Marcas de Prestígio, em nome do Grupo Português, por Ricardo Henriques, Maria Cruz García, Ana Ferreira Silva, Gonçalo Paiva e Sousa e José Ataíde, in *Yearbook 2013/II – Encontro Do Comité Executivo*, Helsínquia, 2013, pp. 211-214 e 278.

³²² Propugnando esta última posição parece estar LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p. 262, a qual é também firmada na Anotação ao artigo 241.º do CPI, em ANTÓNIO CAMPINOS e LUÍS COUTO GONÇALVES (Coordenadores), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, 2015, p. 430.

marca como notória. Na verdade, o preenchimento do critério quantitativo basta-se, neste caso, com o conhecimento da marca pelos consumidores do circuito mercantil relevante. É, na nossa perspectiva, irrelevante exigir que se cumpra um conhecimento mais alargado, se as consequências práticas da tutela da marca notória ficam contidas ao princípio da especialidade.³²³

De facto, a proteção especial concedida às marcas notórias traduz-se “apenas” numa flexibilização à rigidez do princípio do registo com eficácia constitutiva, e numa consequente exceção ao princípio da territorialidade. Isso, ainda que, nos termos do artigo 241.º, n.º 2 do CPI para que o titular de uma marca notória se possa opor ao registo de uma marca posterior idêntica deverá, primeiro, efetuar o pedido de registo da marca notória não registada.

A introdução de uma exceção ao princípio do registo constitutivo, e da derivada exceção ao princípio da territorialidade, dedicada às marcas notórias terá visado a prevenção de situações de concorrência desleal e de parasitismo, ou, por outras palavras, dos atos de usurpação e extorsão de terceiros que se antecipavam a requerer o registo em países ainda não explorados pelo seu legítimo titular.³²⁴ Nas palavras de Pinto Coelho, “pretende-se essencialmente impedir ou contrariar o comportamento, contrário às boas regras da lealdade comercial, do comerciante ou industrial que se propõe tirar proveito da circunstância de o titular da marca não ter curado ainda alcançar legalmente a proteção desta em certo país, para aí mesmo a utilizar ou registar, e assim beneficiar ilicitamente das vantagens que advêm do grande renome da marca.”³²⁵

3.1.2. Marcas de Prestígio

Quanto às marcas de prestígio, além do preenchimento de um critério quantitativo, exige-se ainda o cumprimento de um critério qualitativo. Mas, note-se já, a apreciação do primeiro critério distingue-se da fórmula utilizada no caso das marcas notórias, consubstanciando um critério ainda mais exigente. O que se compreende, já que o regime da marca de prestígio abala o central princípio da especialidade, ao qual não escapam (embora alguns assim o pretendam) as marcas notórias.³²⁶

³²³ Neste sentido, cfr. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *op. cit.*, p. 356 e Carlos Olavo, *op. cit.*, p. 107. Assim também já o advogava Pinto Coelho, na sequência do Congresso de Viena da CCI, quanto à extensão da Convenção da União de Paris a produtos diferentes daqueles para que a criara o seu titular. Em concreto, dizia que se “parte da ideia de um grau especialíssimo de conhecimento da marca no país do depósito ou registo – conhecimento na esfera dos comerciantes ou industriais da especialidade, ou dos consumidores habituais do produto.” Cfr. JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, *A proteção da marca notoriamente conhecida no Congresso de Viena da C.C.I.*, Separata do Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra Editora, Coimbra, 1953, p. 14.

³²⁴ Assim o expressando, cfr. JORGE NOVAIS GONÇALVES, *op. cit.*, p. 328.

³²⁵ Cfr. PINTO COELHO, *A proteção da marca notoriamente conhecida, cit.*, p. 15.

³²⁶ Conforme atesta Luís Couto Gonçalves, a proteção da marca de prestígio “representa uma solução anómala num sistema assente no interesse da diferenciação de bens ou serviços num pretense mercado de livre concorrência.” Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial, cit.*, p. 269.

Assim, no caso das marcas de prestígio, o critério quantitativo corporiza-se numa exigência de excepcional notoriedade da marca junto do público. Terá a marca de lograr um nível de conhecimento tal, de tanto que seja “espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público-consumidor.”³²⁷ Portanto, conforme entendemos, no caso das marcas de prestígio, o critério quantitativo já não é preenchido quando o sinal seja conhecido pelos meios interessados. Pelo contrário, exige-se que haja um conhecimento generalizado da marca dentro do grande público.³²⁸ Mas, além disso, é preciso lograr uma *super-notoriedade*³²⁹ junto do público, ainda superior àquela requerida no caso das marcas notórias.

Se a exigência de uma *super-notoriedade* é praticamente consensual no seio da doutrina e da jurisprudência, ainda que discutindo o concreto grau de conhecimento necessário,³³⁰ já não se verifica o mesmo com a exigência de que o público relevante seja o grande público em geral. Ao invés, à boleia do entendimento propugnado pelo TJUE no seu acórdão *General Motors c. Yplon*, muitos são aqueles que acreditam que, para se verificar a condição relativa ao prestígio, basta que a marca seja *super-conhecida* pelo público interessado pelos produtos ou serviços por ela abrangidos.³³¹

Esta posição não é compatível com o regime das marcas de prestígio, pelo que não pode proceder. De facto, ela não toma em devida conta a contração operada pelas marcas de prestígio ao princípio da especialidade, legalmente reconhecida no âmbito das marcas da União Europeia (artigos 8.º, n.º 5 e 9.º, n.º 2, alínea c) do RM), e das marcas nacionais (artigos 4.º, n.º 3 e 5.º, n.º 2 da DM³³²

³²⁷ *Idem*, pp. 264-265.

³²⁸ Assim, como nos diz Nogueira Serens, na jurisprudência alemã é tradicional o entendimento segundo o qual a marca só pode ser considerada célebre quanto atinge um grau de conhecimento de aproximadamente 80% (com referência ao conjunto da população), sendo a percentagem fixada em função do desinteresse de cerca de 20% dos inquiridos. As percentagens eram, pois, fixadas com base na realização de sondagens de opinião. Sem prejuízo, explica ainda que, com a intensificação da publicidade o grau de conhecimento do público é exacerbado, por cuja razão alguma doutrina alemã posterior havia exigido um grau de conhecimento a rondar os 90%. Cfr. MANUEL NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização da Marca*, cit., pp. 165-166. O estabelecimento de limiares exigentes em nada nos choca. Estes são plenamente justificados tendo em conta o cariz excepcional da concessão de uma tutela merceológica quase absoluta, e considerando a facilidade das grandes e médias empresas, através da publicidade, alcançarem elevados graus de notoriedade. Não obstante, parece-nos que um grau de notoriedade a rondar os 80% é suficiente para reconhecer tutela às marcas de prestígio, contando com o desinteresse de 20% da população.

³²⁹ Cfr. VITO MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, p. 268, apud PEDRO SOUSA E SILVA, *O Princípio da Especialidade*, cit., p. 416.

³³⁰ Este superior grau de conhecimento pode ser materializado na exigência de fixação de percentagens de conhecimento. Assim, como nos diz Nogueira Serens, na jurisprudência alemã é tradicional o entendimento segundo o qual a marca só pode ser considerada célebre quanto atinge um grau de conhecimento de aproximadamente 80% (com referência ao conjunto da população), sendo a percentagem fixada em função do desinteresse de cerca de 20% dos inquiridos. As percentagens eram, pois, fixadas com base na realização de sondagens de opinião. Sem prejuízo, explica ainda que, com a intensificação da publicidade o grau de conhecimento do público é exacerbado, por cuja razão alguma doutrina alemã posterior havia exigido um grau de conhecimento a rondar os 90%. Cfr. MANUEL NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização da Marca*, cit., pp. 165-166. O estabelecimento de limiares exigentes em nada nos choca. Estes são plenamente justificados tendo em conta o cariz excepcional da concessão de uma tutela merceológica quase absoluta, e considerando a facilidade das grandes e médias empresas, através da publicidade, alcançarem elevados graus de notoriedade. Não obstante, parece-nos que um grau de notoriedade a rondar os 80% é suficiente para reconhecer tutela às marcas de prestígio, contando com o desinteresse de 20% da população.

³³¹ Acórdão do Tribunal de Justiça, *General Motors c. Yplon*, de 14 de setembro de 1999, C-375/97. Em sentido coincidente com o Acórdão estão também ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, *Marca de Prestígio, Marca Notória e Acordo ADPIC/TRIPS*, in VI Curso de Direito Industrial, 2007, pp. 70-71 e ANTÓNIO CÔRTE-REAL CRUZ, *O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio*, in Direito Industrial, 2001, pp. 112-113.

³³² Correspondem aos artigos 5.º, n.º 3, alínea a) e 10.º, n.º 2, alínea c) da nova DM. O Considerando 10 da Diretiva de Marcas esclarece mesmo que “em consonância com a ampla proteção conferida às marcas da UE que gozam de

e 242.º do CPI). Na verdade, não se vê como se pode deixar de exigir que o público relevante coincida com o público em geral, se a marca de prestígio irá beneficiar de proteção dentro e fora dos concretos círculos comerciais em que esta inserida. Ou seja, se a marca é conhecida apenas junto dos meios interessados, perde-se utilidade em protegê-la para bens não semelhantes ou afins. Categoricalmente, pois, para ser protegida como marca de prestígio, deve ter atingido um grau de notoriedade reforçado junto do público em geral.

Relativamente ao critério qualitativo, a sua delimitação é essencial para que se compreenda em que situações existe um aproveitamento, uma diluição ou um prejuízo para o prestígio da marca, pois é ele que o define. Mas também este critério não encontra entendimentos harmonizados. É controverso perceber se o prestígio tem de estar associado a qualidades objetivas ou a uma reputação elevada, ou se se pode associar apenas a um símbolo de qualidade ou a uma imagem da marca. Quanto a nós, preferimos este segundo entendimento, nos termos do qual o prestígio se traduz num “elevado valor simbólico-evocativo” junto dos consumidores,³³³ dissociado de quaisquer qualidades objetivas. Na verdade, a reputação ou o prestígio não se aferem pelas qualidades inerentes aos bens que designam, mas pela imagem criada no espírito do consumidor médio sobre eles, e sobre a própria proveniência da marca.³³⁴ É indiferente que o prestígio resulte de uma verdadeira qualidade excepcional – apenas aferível em termos que transcendem o direito de marcas – ou que se imponha através de uma campanha promocional bem-sucedida.³³⁵

3.1.3. Consequências

Não interessa aqui tirar todas as consequências possíveis do reconhecimento das marcas notórias e das marcas de prestígio, nem conhecer em especialidade o seu regime, ou distinguir

prestígio na União, deverá também ser concedida uma ampla proteção a nível nacional a todas as marcas que gozem de prestígio no Estado-Membro em causa.”

³³³ Assim, LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., pp. 270-271 e MARIA MIGUEL CARVALHO, *A marca de prestígio à luz da jurisprudência comunitária*, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol. XXXIII, 2012-2013, p. 358.

³³⁴ Concordantemente, COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p. 265; SOUSA E SILVA, *O Princípio da Especialidade*, cit., p. 418, nota de rodapé n.º 88; e NOGUEIRA SERENS, *A Vulgarização da Marca*, cit., p. 156, o qual demonstra através do caso da Coca-Cola como o prestígio de uma marca não está dependente da sua qualidade objetiva: «As marcas “Coca-Cola” e “Spur-Cola” que contradistinguem bebidas não alcoólicas do mesmo tipo, à luz da sua função distintiva (originária), terão o mesmo valor; não obstante, uma eventual compra da marca “Coca-Cola” implicaria o pagamento de um preço incomparavelmente superior ao da compra da marca “Spur-Cola”. Esta mais-valia de uma marca em relação a outra decorre precisamente da sua diferente capacidade atrativa, ou sugestiva – e não já da qualidade dos respetivos produtos [“mais de 1 milhão de testes comprovam que a (cola) “Royal Crown” tem melhor sabor do que a “Coca-Cola” e do que a “Pepsi” (são palavras de Al Ries em entrevista publicada na revista Exame Executive Digest, Outubro de 1994, pág. 64, sob o Título “As marcas estão a morrer”) ... mas por isso, estas marcas deixaram de vender mais do que aquelas, a qual, por sua vez, e como dissemos, não pode ser dissociada do maior investimento em publicidade que é feito pelo titular da marca Coca-Cola”]».

³³⁵ Assim o diz PEDRO SOUSA E SILVA, *O Princípio da Especialidade*, cit., pp. 418-419.

nomenclaturas que se referem a regimes jurídicos idênticos.³³⁶ Com esta secção pretende-se sobretudo demonstrar, em conhecimento dos critérios que definem estes dois tipos especiais de marcas, a especial vocação da paródia para com elas contundir, bem como compreender a especial força destas para se imporem àquelas.

Quanto às marcas notórias, gozando de proteção *extraregista* e extraterritorial, elas podem defender-se contra paródias que com ela contundam antes ainda de merecerem proteção nos termos do registo, e mesmo fora do Estado onde inicialmente granjearam o registo. Podem justificar a sua oposição ao registo de marcas de paródia, ou à utilização dos seus sinais numa paródia, com base no risco de associação, para assim poderem comprovar o risco de confusão.

Mais aptas a reagir contra as paródias estão, contudo, as marcas de prestígio. Com efeito, granjeando elevada notoriedade e prestígio junto do público – que justifiquem o seu especial *selling power* –, uma marca poderá mais facilmente impedir o parasitismo de agentes económicos, bem como reagir contra o enfraquecimento da sua reputação ou prestígio.³³⁷ E, portanto, merecendo proteção *extraregista*, extraterritorial e ultramerceológica, os titulares das marcas de prestígio podem (i) reagir contra o registo das marcas de paródia que potenciem apenas um risco de associação com elas, ou que quebrem com a força e o prestígio da marca, mesmo quando identificando bens distintivos e (ii) reagir contra usos de terceiros que possam afetar ou ofender o prestígio da marca anterior, e a sua capacidade publicitária.

Nesses termos, entendemos que o direito de marcas europeu e nacional tem aptidão (ainda que não especial) para reagir contra paródias, através do emprego das regras aplicáveis às marcas de prestígio. Essas descobrem-se no Regulamento sobre a marca da União Europeia (artigos 8.º, n.º 5 e 9.º, n.º 2, alínea c)), na Diretiva sobre marcas (artigos 4.º, n.º 3 e 5.º, n.º 2), e no Código da Propriedade Industrial (artigos 242.º e 258.º). Aliás, como já visto, todos se referem a uma forma de consagração da teoria da diluição europeia, quando restringem o registo e a utilização da marca que “procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou possa prejudicá-los.”

³³⁶ Referimo-nos, em concreto, às distinções operadas entre as marcas notórias, as marcas célebres, as marcas famosas, as marcas com uma reputação e as marcas de prestígio. Opera-se também a distinção entre marcas fortes e marcas fracas. As primeiras podem ser marcas notórias e marcas de prestígio, as segundas não podem constituir nem uma nem outra. Portanto, as marcas fortes correspondem a marcas de muito difícil ou impossível imitação, ao passo que as marcas fracas são marcas suscetíveis de imitação com relativa facilidade, por serem evocativas ou sugestivas. Cfr. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *op. cit.*, pp. 365-366.

³³⁷ Cfr. JOSÉ GABRIEL PINTO COELHO, *O problema da proteção da marca quando usada por terceiro para produtos não idênticos nem similares*, Separata do Boletim da Faculdade de Direito, Vol. XXX, Coimbra, 1954, p. 23.

A consequência invertida que se extrai, da perspectiva de quem parodia, é a de que, indubitavelmente, as marcas notórias e as marcas de prestígio estão mais suscetíveis a serem alvo de chacota, e a sofrerem maiores prejuízos económicos com tais práticas parodistas. De facto, por estarem, em regra, associadas às grandes empresas, aos produtos de luxo, e aos produtos mais publicitados, existe mais espaço para crítica e escárnio. Além disso, estando aquelas empresas mais expostas, qualquer questão implicando o interesse público, ou afetando legítimos interesses de um qualquer grupo social, será publicamente julgada, e as suas marcas potencialmente galhofadas.

Pois que, ainda que beneficiando de maior proteção, contrabalança-se tal realidade com a maior incidência das paródias neste género de marcas. Por essa razão, não é possível extrair como consequência a predominância da defesa, pelos tribunais, destes tipos de marcas. Eventualmente, até poderá ocorrer o contrário.

Assim, cite-se o caso francês, identificado por Isabelle Camus, que opôs o editor do conceituado jornal diário *Le Monde*, ao editor do jornal satírico *Le Monte*. O *Le Monde* baseou a sua ação na existência de um risco de confusão, no prejuízo causado ao prestígio de que gozava a marca (ainda que fosse discutível que lograsse efetivo prestígio, sempre constituía uma marca notória) e no parasitismo em que se traduzia o emprego de tal sinal. O Tribunal de recurso, apoiado na circunstância de os jornais se distinguirem pelo objeto, sendo um sério e outro satírico, e nos diferentes preços e públicos de cada um, fez valer o princípio da liberdade de expressão sobre a proteção de marcas. De tal sorte, sustentou que a interdição do jornal *Le Monte* seria uma medida desproporcional ao seu fim.³³⁸ Noutro caso francês, igualmente referido por aquela autora, envolvendo uma marca de prestígio, também se decidiu em favor da primazia artística. Com efeito, a Dolce & Gabbana reagiu contra os produtores e distribuidores do filme *Camping 2*, onde uma das personagens usava uma *t-shirt* reproduzindo o logotipo D&G, e incluindo a expressão “*Dolce & Gabbana Discount*”. O Tribunal recusou a existência de uma exploração injustificada que prejudicasse a função publicitária da marca e, assente no cariz não comercial do uso, rematou ainda “*il convient donc d’admettre que l’emploi des marques dans un contexte parodique ou caricatural mais qui n’est source d’aucun dénigrement ni d’aucun avantage commercial, relève de la liberté d’expression et de la création artistique et ne peut être interdit sur le fondement de l’atteinte à la marque renommée.*”³³⁹

³³⁸ Cfr. ISABELLE CAMUS, *op. cit.*, p. 17.

³³⁹ Acórdão do *Tribunal de Grande Instance* de Paris, 3.^a Câmara, de 10 de novembro de 2011, Processo n.º 10/09164.

Noutros casos, porém, em consideração do regime daquelas marcas, também se superlativaram os interesses dos titulares das marcas sobre a liberdade de expressão e criação cultural. Assim, no já referido caso “Mars”, submetido ao BGH alemão, aquele Tribunal considerou que o uso da marca de chocolates num anúncio para preservativos prejudicava e denegria a reputação da mesma.

A vitória da notoriedade e do prestígio sobre as paródias poderia ser mais intensa no seio dos Estados Unidos, onde a teoria da diluição mereceu maior atenção. Desde logo, no emblemático caso que opôs a Coca-Cola à *Gemini Rising*, entenderam as instâncias Norte-americanas que se estava perante um caso de diluição por *tarnishment* ou desdoiro, enfatizando, como já foi revisto supra, o prejuízo para a reputação da Coca-Cola causado pela nociva associação da sadia bebida a uma droga ilegal.³⁴⁰ Mas, muitos anos volvidos, no também já revisto caso envolvendo a Louis Vuitton³⁴¹ entenderam os tribunais que não havia o perigo de diluição do cariz distintivo e do prestígio da marca anterior. Aqui, porém, já se havia incluído a teoria da diluição no âmbito do Trademark Act, através do Trademark Dilution Act, e instituída a paródia como uma forma admissível de *fair use*.

Como se vê, portanto, não existe no direito de marcas nenhum antídoto absoluto contra a paródia – nem esse poderia existir, em face dos valores em questão – contando-se várias decisões de jurisdições europeias, envolvendo marcas notórias e marcas de prestígio, em que se decidiu pela primazia da liberdade de expressão e criação artística e cultural. Deve, pois, reconhecer-se a intromissão das paródias mesmo nas marcas notórias e nas marcas de prestígio (mas significará isso que se deve admitir uma verdadeira exceção de paródia?), ainda que definindo limites (e quais serão eles?). As perguntas levantadas serão agora tratadas.

3.2. Uma Exceção de Paródia alargável ao Direito de Marcas?

Em face de toda a experiência até agora revista já se compreendeu que, semelhantemente ao que ocorre no direito de autor, não existe pedra angular na relação das paródias com o direito de marcas senão um juízo de proporcionalidade hiperbolicamente casuístico. Isso determina que, ao nível das instâncias europeias, ao nível das instâncias europeias nacionais, e mesmo ao nível das instâncias Norte-Americanas, umas vezes se decida de forma favorável à liberdade de expressão

³⁴⁰ Acórdão do *US District Court for the Eastern District of New York*, de 24 de julho de 1972. Veja-se a análise mais completa ao caso na secção antecedente relativa ao exemplo estadunidense de direito comparado.

³⁴¹ Decisão do *US Court of Appeals for the Fourth Circuit*, de 13 de novembro de 2007, Caso Louis Vuitton Malletier, S.A. à Haute Diggity Dog.

e de criação cultural, e outras vezes de decida de forma favorável ao cariz distintivo, à unicidade e ao prestígio das marcas.

Ou seja, mesmo não sendo consagrada qualquer exceção de paródia no âmbito do Direito de Marcas, é evidente que se deve admitir a paródia dos direitos merceológicos. Contudo, se a relevância da liberdade de expressão faz com que se deva admitir a restrição aos direitos dos titulares das marcas, só por si, já o seu reconhecimento expresso no campo do Direito de Marcas pode promover a harmonização de entendimentos e julgados a este respeito.

Talvez por isso mesmo se tenha concretizado a paródia como um ato de *fair use* no âmbito do direito estadunidense. De facto, os tribunais Norte-Americanos desde há muito que já equacionavam a paródia de marcas como um problema, sustentando-a na Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América e, portanto, na liberdade fundamental à liberdade de expressão. E, sem prejuízo, lograram concretizar expressamente o *fair use* como uma possível limitação ao direito das marcas. O que, *a contrario*, também quis dizer que as normas relativas ao direito de marcas têm inerente o potencial de infringir os direitos da Primeira Emenda Constitucional à liberdade de expressão.³⁴² Isto é, concretizou-se essencialmente a necessidade de um escrutínio balanceado. Verdadeiramente, enquanto a paródia, como forma de liberdade de expressão, se foi impondo enquanto direito expressamente tutelável por via constitucional nos casos de marcas, como no caso *Rogers v. Grimaldi*, a sua análise no âmbito do direito de marcas também terá contribuído e influenciado o desenvolvimento da teoria da diluição, no sentido de alargar a proteção concedida às marcas. Circunstância a qual foi comprovadamente verificada com a decisão proferida no caso *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc.*

Quando se preparavam as alterações aos dispositivos europeus em matéria de marcas, não ficaram os organismos europeus imunes à possível consagração de uma expressa derrogação ao direito de marcas por motivos de paródia. Na verdade, a proposta da Comissão de modernização dos textos do Regulamento sobre a marca da União Europeia e da Diretiva de Marcas tinha como um dos objetivos centrais a clarificação dos “direitos conferidos pelas marcas em termos de âmbito e limitações.”³⁴³ Provando-se, pois, que a melhor concretização das limitações ao direito de marca, favorece a segurança jurídica, por isso potenciando a própria proteção das marcas. Destarte, apenas o Parlamento Europeu entendeu que, naquele espírito, seria de incluir “*uma derrogação*

³⁴² Cfr. LEONARDO MACHADO PONTES, *op. cit.*, p. 13.

³⁴³ Cfr. Nota justificativa do Conselho: Posição (UE) n.º 16/2015 do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima a legislação dos Estados-Membros em matéria de marcas (2015/C 432/02), disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52015AG0016%2802%29>.

geral dos direitos de marca sempre que um terceiro utilize a marca para fins não comerciais (...) para efeitos de paródia, expressão artística, crítica ou comentário.” Com efeito, o Parlamento Europeu propunha a alteração do texto do artigo 12.º do RM e do artigo 14.º da DM para incluir uma exceção para aqueles efeitos,³⁴⁴ o que mereceu a oposição aberta do Conselho. E não só, opondo-se outros organismos a tal consagração, como a INTA, ainda que se opondo apenas à consagração de uma derrogação ao direito de marcas para efeitos de paródia e comentário realizada no âmbito comercial.³⁴⁵

Acabou por se deixar cair a concretização de uma exceção para efeitos de paródia, crítica e comentário social. Manteve-se, ainda assim, uma referência oblíqua a estas limitações. Com efeito, não tendo sido consagrada no corpo dos instrumentos, os Considerados 21 do RM e 27 da DM esclarecem que o Regulamento / a Diretiva deverão ser aplicados “de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e das liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão.” O que, sendo evidente, foi o quão longe o legislador europeu conseguiu ir, assim praticamente denunciando a sua contenção forçada em admitir as paródias.

A inquinação desta consagração terá ficado a dever-se ao temor de que uma expressa admissão da paródia no direito de marcas alargasse ainda mais o âmbito de admissibilidade. Quanto a nós, entendemos que a sua concretização em nada afetaria o regime já aplicado e reconhecido pelos tribunais. Na verdade, não se alteraria a realidade existente de a liberdade de expressão e a liberdade de criação artística serem valores constitucionais, muito queridos em todas as sociedades democráticas modernas, que conseguem ditar a sua prevalência sobre o direito de marcas. Uma consagração de paródia, quando bem definida, pode até ter o mérito de concretizar os limiares admitidos à liberdade de expressão: assim, por exemplo, no projeto esclarecia-se especificamente que só a paródia realizada para propósitos não comerciais seria admissível. Com

³⁴⁴ Cfr. Relatório, de 16 de janeiro de 2014, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (COM(2013)0162 – CT-0088/2013 – 2013/0089(COD)), disponível em <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0032+0+DOC+XML+V0//PT>. Veja-se também ISABELLE CAMUS, *op. cit.*, p. 19, pronunciando-se expressamente sobre a questão.

³⁴⁵ Assim, referia a International Trademark Association: “*since it is clear that uses NOT done in the course of trade do not amount to trademark infringement, we oppose the use of trademarks for “parody” and “comments” done in the course of trade, i.e. for the commercial benefit of the commentator, especially if it is detrimental to the reputation of the trademark concerned.*” Cfr. Trademark Reform: INTA Recommendations – February 2014 – Reports of the Committee on Legal Affairs on the proposals for a Regulation amending Council Regulation (EC) no. 207/2009 on the Community Trade Mark (CTMR) (A7-0031/2014) and recast of the Directive to approximate the laws of the Member States relating to Trade Marks (TDM) (A7-0032/2014), disponível em http://www.inta.org/PDF%20Library/2014-01_INTA%20views%20on%20the%20JURI%20report-%20FINAL_2014-03-28_updated-letterhead.pdf.

efeito, conforme se verá de seguida, é essencial que, no caso das marcas, se retirem expressas consequências às intenções económicas das paródias.

Na ausência de consagração normativa europeia a este respeito, o legislador nacional também se inibirá de sobre o tema se debater.

Enfim, sendo certo que a paródia é uma forma de liberdade de expressão que se pode intrometer ao direito de marcas, também é certo que a liberdade de expressão conhece limites. Assim sendo, na ausência de qualquer exceção, lições se devem retirar da jurisprudência e da doutrina para o efeito de delimitar a extensão e âmbito da paródia no direito de marcas. Em Portugal, na ausência de um e de outro, deve recorrer-se à experiência dos nossos congéneres europeus. E, nesta sede, também poderão auxiliar algumas conclusões extraídas no âmbito de direito de autor. Por exemplo, auxilia ao tratamento do tema a central decisão *Deckmyn c. Vanderstreen* proferida pelo TJUE, que deverá ser tida em conta, pelo menos, quanto à ampla definição de paródia que construiu. Nesses termos, deverá ser interpretado o conceito de paródia como uma transformação que deve evocar uma marca anterior, ainda que se distinguindo suficientemente dela, e constituir uma expressão de humor e crítica. Esta aplicação uniforme de critérios na definição da paródia releva para que se trace mais facilmente a linha entre paródias legais e ilegais, atendendo à necessidade de muitas vezes tratar os dois direitos conjuntamente.³⁴⁶ Não se olvide, contudo, que face ao diferente estatuto do direito de autor, o regime de tratamento da paródia aí e no caso das marcas é substancialmente distinto, já que, em face das diferentes características e propósitos das marcas, nos encontramos “a quilómetros de distância do direito de autor.”³⁴⁷

3.3. Os Limites à Paródia

Em consonância com o que se apreciou *supra*, o princípio geral que rege em sede de propriedade intelectual é o de que toda a reprodução sem autorização é proibida.³⁴⁸ Enquanto princípio, comporta várias exceções, estando desde logo limitado pela ocorrência de um risco de confusão. Do outro lado, as garantias fundamentais relativas à liberdade de expressão e de criação artística cultural ditam que se possa tolerar um certo nível de confusão no âmbito merceológico, em nome da sua concretização.³⁴⁹ Achando-se que a associação entre os sinais não é suficiente para

³⁴⁶ Assim também está ANA RAMALHO, *op. cit.*, p. 74.

³⁴⁷ Expressão utilizada por BERNARD EDELMONT, *L'Exception de Parodie appliquée au droit des marques*, Victoires éditions, LEGICOM, N.º 25, 2001, p. 97.

³⁴⁸ Cfr. ISABELLE CAMUS, *op. cit.*, p. 16.

³⁴⁹ Cfr. LEONARDO MACHADO PONTES, *op. cit.*, p. 44.

impedir a paródia, poderá entrar em jogo a invocação da diluição do cariz distintivo e do prestígio das marcas.

Na resenha de direito comunitário que efetuámos, vimos que, embora não se descubra um caminho que permita delinear uma linha constante nas decisões sobre a paródia de marcas, encontram-se um par de fatores que estão reiteradamente presentes na apreciação, sendo que, tradicionalmente, foi o risco de confusão que sempre se impôs como critério decisório. Em França, jurisdição europeia que conta com maior experiência no tema, os critérios aplicáveis reconduzem-se sobretudo à ausência de um risco de confusão entre os dois sinais, à falta de intenção de denegrir a marca anterior, bem como a critérios acessórios motivados por razões de interesse público e pela desvinculação da paródia a quaisquer finalidades comerciais. De igual modo, na Alemanha fizeram-se sobressair os critérios relacionados com o prejuízo ao prestígio da marca e à existência de interesses público-sociais relevantes. O percurso traçado pela jurisprudência belga é mais sinuoso. Tendo-se negado a aplicabilidade da liberdade de expressão no âmbito do direito de marcas, também já se fez acentuar o conflito, e resolvê-lo nos termos do risco de confusão. No direito estadunidense, mais dirigido a interesses económicos, a teoria da diluição tem clara prevalência sobre os demais critérios nas decisões sobre paródias de marcas, mas também já se decidiu de acordo com o risco de confusão. Releva ainda a potencial vocação económica das paródias, na figura do parasitismo de terceiros, ainda que a interpretação do conceito de “propósitos comerciais” não se repercute num conceito puramente económico, influenciando também considerações do teor social.³⁵⁰

3.3.1. Risco de Confusão

Atendendo aos termos descritos, deverá reconhecer-se o risco de confusão como verdadeiro critério delimitador ao exercício da liberdade de expressão e criação cultural? Parece-nos que sim, ainda que não nos devamos apoiar nele para distinguir uma paródia válida de uma paródia inválida.

Na verdade, as paródias, enquanto formas de expressão com relevância social e jurídica, nunca reproduzem tal e qual um qualquer sinal, trabalho, obra ou marca. De facto, a paródia deve ser interpretada, como nos ensinou o TJUE no caso *Deckmyn c. Vandersteen*, no sentido habitualmente dado à expressão, ou seja, como uma imitação ou reprodução burlesca de uma

³⁵⁰ Desta forma se decidiu no caso *Mattel Inc. v. MCA Records Inc.*, analisado supra na secção dedicada ao estudo do caso estadunidense.

obra séria, ou de qualquer outra coisa.³⁵¹ Nesse sentido, nunca haverá paródia onde exista uma reprodução séria ou fiel do primeiro sinal ou marca. Por esse motivo, sempre ficam as paródias isentas de contrafação, o que significa também que a contrafação não se pode aplicar enquanto um limite à paródia.³⁵² Por se tomar em conta esta definição reconhece-se, igualmente, que a característica essencial da paródia é não gerar um risco de confusão com a obra original, com o sinal ou com a marca anterior.³⁵³ Caso um certo trabalho, ainda que com tom humorístico, reproduza o sinal anterior de tal forma que com ele se confunda, então não se está perante uma paródia de marcas, mas sim perante uma ilegítima reprodução ou imitação da marca a ser apreciada nestes termos.³⁵⁴

As precedentes conclusões levam-nos, portanto, a crer que não se distingue entre uma paródia lícita e uma paródia ilícita com base na ausência de um risco de confusão.³⁵⁵ Aqueles trabalhos que causem um risco de confusão com o anterior constituem uma verdadeira infração ao direito de marcas, que não deve ser qualificada enquanto paródia. Significa isto que o risco de confusão se aplica não como forma de distinguir uma paródia de marcas válida de uma paródia de marcas inválida, mas como uma forma de distinguir uma paródia de uma reprodução ilegítima de sinais. É um conceito central, mas prévio à própria limitação da paródia,³⁵⁶ já que nenhuma exceção de paródia justificaria aplicação aqui.³⁵⁷

Acresce que o risco de confusão só muito dificilmente se conseguiria aplicar como uma defesa válida das marcas. Isso deve-se a múltiplos fatores, donde se destaca, por exemplo, a circunstância de as paródias de marcas (não as marcas de paródia) não pretenderem identificar um determinado produto ou serviço, bem como, e essencialmente, o facto de as paródias incidirem

³⁵¹ Com efeito, o segundo significado que encontramos no Dicionário de Língua Portuguesa corresponde à extensão da primeira definição, rezando que se trata de “imitação, reprodução burlesca de qualquer coisa.” Cfr. Definição constante do Dicionário Priberam, disponível em <https://www.priberam.pt/dlpo/par%C3%B3dia>.

³⁵² Também neste sentido encontramos GREGOIRE CORMAN e ASSIM SINGH, *La protection du titulaire de la marque contre la parodie: évolutions recentes*, in *Les Cahiers de Propriété Intellectuelle*, Volume 17, N.º 1, 2005, p. 206, que referem “*Par nature, la parodie de la marque ne peut constituer une reproduction puisque son objet même est de l’altérer à des fins polémiques, critiques ou humoristiques.*”

³⁵³ Igualmente assumindo a ausência do risco de confusão como a característica básica da paródia “real e genuína”, que não pode conduzir a um risco de confusão com a marca ou sinal anterior, e que, por isso, não justifica a aplicação de uma qualquer exceção de paródia, está DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks*, cit., p. 645.

³⁵⁴ Essa mesma, reafirme-se, foi a posição propugnada pelo TJUE no caso *Deckmyn c. Vandersteen*, quando incluiu na definição de paródia a necessidade de a obra “se distinguir suficientemente da anterior.”

³⁵⁵ Alertou-nos para esta conclusão o peruano GUSTAVO M. RODRÍGUEZ GARCÍA, em *Lo que Barbie no supo: reflexiones sobre las parodias de marcas*, in *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Ano VIII, N.º 8, Lima, 2012, p. 319.

³⁵⁶ Ainda que se trate de uma questão essencialmente terminológica, que nos conduza a conclusões idênticas – no sentido da aceitação ou não aceitação de uma dada paródia – não podemos, ainda assim, concordar com Ana Ramalho que faz do risco de confusão a peça central no juízo de admissibilidade da paródia no âmbito do direito de marcas. Cfr. ANA RAMALHO, *op. cit.*, p. 62.

³⁵⁷ Cfr. DIRK VOORHOOF, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks*, cit., p. 645.

sobre marcas fortes, isto é, sobre marcas que gozam de elevado conhecimento junto do público, sejam elas enquadradas na categoria de marcas notórias, ou de marcas prestígio. Ora, como estas marcas se conseguem individualizar de forma única, assistindo-lhe uma especial capacidade de venda – o que pode resultar ou do seu superior valor intrínseco (o caso mais raro) ou da intensa publicidade a que são sujeitas (crescentemente, o critério que justifica o maior conhecimento da marca junto do público) – elas ficam menos sujeitas à ocorrência de um risco de confusão,³⁵⁸ ou eliminam-no por completo.

Reconhece-se, porém, que as implicações práticas de se considerar o risco de confusão como impeditivo da paródia (como considerámos), ou como delimitador da paródia, são diminutas. Isso porque, em termos práticos, seja pela aplicação direta do artigo 5.º, n.º 1 alínea b) da DM aos casos de paródias de marcas, seja pela definição do conceito de paródia tomando em consideração a ausência de risco de confusão – interpretado nos termos daquele mesmo normativo –, havendo risco de confusão, a consequência prática é sempre a da inadmissibilidade da paródia.³⁵⁹

Nesta senda, acrescente-se, independentemente da visão que seja adotada, da aplicação do artigo 5.º, n.º 1, alínea b) resulta ainda que a utilização que seja feita da marca anterior, para efeitos de paródia, não pode ser feita no âmbito da vida comercial. Assim sendo, quando as paródias sejam utilizadas fora do circuito comercial, como quando cumprem uma finalidade de interesse público, e não exista um risco de confusão com o sinal anterior, devem ser consideradas utilizações lícitas.

A aplicação do teste do risco de confusão, mesmo em consideração da ausência de intenção comercial, deixa, portanto, uma ampla margem para a admissibilidade de paródias com fins comerciais. E a maior ou menor amplitude reconhecida à paródia depende da interpretação que for dada a “vida comercial,” não sendo os seus contornos de fácil definição, conquanto a paródia de marcas implica sempre um certo propósito comercial, atendendo à própria função da marca.

Ulteriores limites restringem a margem de admissibilidade da paródia.

³⁵⁸ Assim nos diz também NOGUEIRA SERENS, *A “Vulgarização” da Marca*, cit., pp. 42-43, criticando o entendimento comum adotado pela generalidade da doutrina norte-americana, francesa e alemã de que, como vê as marcas fortes como mais facilmente confundíveis, para evitar riscos de confusão entre essas e marcas posteriores *registandas*, exige um *grau de dissemelhança* maior do que se a marca anterior fosse fraca.

³⁵⁹ Nesse sentido, alguns autores reconhecem a ocorrência de “más paródias”, que se confundam com sinais registados anteriores, e que podem confluir numa infração ao direito de marcas. Cfr. SABINE JACQUES, *A Parody Exception: Why Trade Mark Owners Should Get the Joke*, in *EIPR – European Intellectual Property Review*, Volume 38, N.º 8, Sweet & Maxwell, 2016, pp. 474-475.

3.3.2. Diluição e Denegrimiento do Prestígio e da Imagem da Marca

Não devem as paródias provocar a diluição da marca anterior, contendendo com a sua capacidade distintiva e ofendendo a sua reputação ou prestígio. Este é um limite reconhecido e aplicado universalmente, e que cada vez mais se tem imposto a todas as jurisdições. Os seus concretos termos de aplicação, contudo, não conhecem harmonia, merecendo a concretização específica dentro dos tribunais das diferentes jurisdições.

Sem prejuízo, todos constataam a especial potencialidade da paródia para enfraquecer a capacidade distintiva de uma marca, e de contender com a sua reputação. Fazem-no através da associação de fatores não relacionados com as marcas, que os titulares das marcas normalmente querem prevenir, dada a sua componente crítica ou antitética. É o que acontece, por exemplo, quando se associa uma marca de cervejas aos efeitos da ressaca, quando a banda Aqua canta que a *Barbie* representa um mundo de plástico fútil, ou quando a Greenpeace associa o sinal da ESSO a cifrões económicos, censurando a atividade e os propósitos daquele ente económico.

Aquelas associações prejudicam a imagem da marca porque, ao contrário do que acontece com as obras protegidas por direito de autor, o objeto da paródia das marcas é o que simboliza o sinal, isto é, o “imaginário” ou o valor criado pelo consumidor.³⁶⁰ Assim, as paródias chocam sempre com a imagem e com o valor que foi criado e desenvolvido pela marca. Por essa razão, o detrimento ou o obscurecimento da marca deve ser avaliado *cum grano salis*.³⁶¹ Recorrendo-se ao princípio da proporcionalidade, determinar-se-á, caso a caso, quais os valores que se deverão sobrepor: se a defesa da liberdade de expressão em forma de crítica, provocação, sátira, isto é, de paródia; se o direito absoluto das marcas de impedir o seu “*blurring*” ou “*tarnishment*”. Não se impedindo em absoluto uma certa intromissão na imagem ou no prestígio das marcas, envidam-se esforços para restringir o prejuízo a um grau aceitável – metaforicamente, aceita-se que a marca seja arranhada, mas já não que lhe sejam infligidos golpes irreversíveis.

Está-se, portanto, no âmbito da aplicação da teoria da diluição às utilizações indevidas de marcas. Na União Europeia, as disposições “anti-diluição” descobrem-se no artigo 5.º, n.º 2 da DM. Recorde-se que esta disposição foi elaborada enquanto regra facultativa, não tendo merecido transposição para o ordenamento jurídico português. Contudo, face à alteração da redação da norma na nova Diretiva de Marcas, incluída no artigo 10.º, n.º 2, alínea c),³⁶² espera-se que

³⁶⁰ Cfr. BERNARD EDELMEAN, *op. cit.*, p. 101.

³⁶¹ Cfr. ANA RAMALHO, *op. cit.*, p. 63.

³⁶² O artigo 5.º, n.º 2 da DM refere que “**qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi**

Portugal venha a transpor tal norma, no Código de Propriedade Industrial ora em revisão, assim se emparelhando com os demais Estados-Membros na concessão de uma suplementar defesa aos titulares das marcas de prestígio.

Com esta ambição de harmonização, os Tribunais sujeitos às normas da Diretiva deverão impedir as paródias que utilizem sinais idênticos ou semelhantes aos de uma marca de prestígio, sempre que tal utilização, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique.

Aquela norma não se aplica, portanto, apenas aos casos de diluição, e do prejuízo influído ao prestígio e à imagem da marca, mas também a formas de utilização parasitária dos sinais.³⁶³ Além disso, encontramos ainda a questão não resolvida de saber quando são tais efeitos alcançados “sem um justo motivo”. Autores já se debateram sobre a questão, adiantando que se pode referir (i) à justificação inerente à utilização empreendida, numa apreciação realizada nos termos da boa-fé,³⁶⁴ (ii) ao racional da utilização e à compreensão se a justificação constitui o objetivo central da utilização,³⁶⁵ ou até, lançando mão de conceitos económicos, (iii) à utilização da marca por um operador de mercado para indicar que detém uma especial qualidade relacionada com o comércio de produtos ou serviços.³⁶⁶ Quanto a nós, em conformidade com o que dissemos antes, entendemos que a existência de um “justo motivo” se haverá de referir sempre à concreta justificação do uso, mas também ao propósito da utilização, o qual se deverá apreciar nos termos do princípio da proporcionalidade. Assim, no caso da paródia, a sua justificação inerente é a

*registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que, o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique”, vindo agora a ser substituído pelo artigo 10.º, n.º 2, alínea c) da NDM, que dispõe que “sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca registada, **o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial**, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique” (sublinhados e destacados nossos).*

³⁶³ O Advogado-Geral Jacobs, nas conclusões que proferiu no âmbito do Processo C-408/01, *Adidas-Solomon AG c. Fitnessworld Training Ltd.*, apresentadas em 10 de julho de 2003, fez notar no § 36 que, quanto ao artigo 5.º, n.º 2, da DM, em princípio, “podem ser destacados quatro tipos de utilização: utilização que permite tirar partido indevido do caráter distintivo da marca, utilização que permite tirar partido indevido do seu prestígio, utilização em prejuízo do caráter distintivo da marca e utilização do seu prestígio.” Concretizou depois, no § 37 que o conceito de prejuízo do caráter distintivo de uma marca reflete a diluição e, no § 38, que “o conceito de prejuízo causado ao prestígio da marca, frequentemente referido como a degradação ou depreciação da marca, descreve a situação na qual os bens para os quais o sinal lesivo é utilizado fazem apelo à percepção do público de tal forma que o poder de atração da marca resulta afetado” (portanto, refere-se ao *tarnishment*). Sobram, assim, apenas o enquadramento das duas primeiras utilizações referidas, as quais constituem formas de *free riding* ou aproveitamento parasitário.

³⁶⁴ Cfr. ANA RAMALHO, *op. cit.*, p. 63.

³⁶⁵ *Ibidem*.

³⁶⁶ SABINE JACQUES, *op. cit.*, p. 475.

liberdade de expressão, mas deve tomar-se em consideração o concreto propósito que a motivou para aferir da proporcionalidade do uso.

Nesta sede, entram em jogo as considerações acessórias relacionadas com os valores visados pelas paródias. Isto é, na aferição do cariz proporcional, ou desproporcional, da paródia de marca e do prejuízo causado ao prestígio da marca, tomar-se-ão em conta os concretos objetivos prosseguidos pela mesma, concedendo especial relevância aos interesses públicos que possam estar em causa, ou, inversamente, à sua natural intenção comercial.

Muitas vezes, as paródias são executadas por motivos de interesse público e interesses difusos – relacionados com temas que vão desde a necessidade de proteção do ambiente, a motivações de saúde pública, ou até à proteção de direitos dos trabalhadores. Foi tomando em conta a importância dos interesses públicos prosseguidos pelas paródias que os tribunais franceses decidiram a permissibilidade das paródias nos casos *Michelin*, *Je Boycotte Danone*, e *Green Peace c. Esso*.³⁶⁷ Nessas instâncias concluíram os órgãos judiciais que as paródias eram proporcionais ou razoáveis aos danos causados às diferentes marcas envolvidas, em função da relevância social dos propósitos que as motivaram. Porém, também decidiu o *Cour de Cassation* francês em sentido contrário à paródia no caso CAMEL, entendendo que o dano causado à reputação da marca e ao seu titular era desrazoável ao propósito que se pretendia prosseguir com a paródia, sem prejuízo da maior nobreza da campanha realizada.³⁶⁸

É, portanto, notória a relevância de uma justificação de paródia assente em razões de interesse público. Mas outras justificações se poderão considerar, as quais terão sempre de passar pelo crivo do juízo da proporcionalidade.

Inversamente, contribui largamente para este juízo de ponderação a circunstância de a paródia ter uma intenção comercial. Contudo, em função da sua relevância destacável, procede-se à sua análise numa secção autónoma.

3.3.3. Propósito Comercial da Paródia

Recuperando a argumentação que iniciámos há pouco, em princípio, não se deve admitir uma paródia de marcas (ou de direitos de autor) que cumpra propósitos estritamente comerciais. Assim o impedem todas as disposições nacionais e europeias em matéria de imitação de marcas, que

³⁶⁷ Cfr. Ponto 1.1. *supra*, relativo ao Tratamento da Paródia e o Direitos de Marcas na União Europeia, onde se procede à análise detalhada dos mencionados casos de jurisprudência.

³⁶⁸ Decisão do *Cour d'Appel* de Paris, de 22 de maio de 2002, Processo n.º 2002/00949.

ditam que não são permitidas as utilizações de sinais anteriores feitas na “vida comercial”, o que se aplica às marcas comuns, às marcas notórias e às marcas de prestígio.

Contudo, já se viu também que é praticamente impossível empreender uma paródia de marcas eficaz sem que essa tenha algum intento comercial. Desta forma, na medida em que – já o assumimos – se devem admitir algumas formas de paródias de marcas, em face dos superiores valores em que se sustêm, daí resulta inevitavelmente a flexibilização da proibição de realização de paródias para fins comerciais. Ainda assim, concorre o cariz comercial como outro critério delimitador da validade das paródias, sendo entendimento generalizado que as paródias prosseguindo fins puramente comerciais não deverão ser admitidas. Mas qual será, então, se é que existe, o critério delimitador das utilizações comerciais permitidas das proibidas?

Na verdade, como já se apreciou incidentalmente, vários foram os Tribunais que decidiram a ilicitude de uma paródia assentes num critério comercial. Bernard Edelman refere-se a uma decisão do Tribunal de Grande Instância de Paris, que determinou que “*Le droit de faire rire de l’oeuvre d’autrui par le pastiche ou la caricature ne peut trouver application en ce domain [des marques] strictement commercial, axé sur le recherche du profit.*”³⁶⁹ Porém, como o próprio Edelman refere, por força de uma modesta revolução jurídica – que atribui ao advento das crises económicas do mundo moderno –, os tribunais vieram admitir, em nome da liberdade de expressão, a crítica e a paródia às marcas.³⁷⁰ Enfatiza, por conseguinte, o valor comercial da paródia.

No seio dos Estados Unidos, foi o próprio *Supreme Court* que, desde cedo, reconheceu que a Primeira Emenda Constitucional também protege algum “*commercial speech*”.³⁷¹ Porém, ainda que se reconheça a proteção da paródia no âmbito da Primeira Emenda, ficam por compreender os seus concretos termos de defesa, especialmente em termos de discurso comercial.³⁷² A decisão proferida no caso *Mattel Inc. v. MCA Records Inc.*³⁷³ demonstra a obscuridade subjacente à distinção, no âmbito da paródia, entre *commercial speech* e *non-commercial speech*. Recorde-se que naquele caso estava em causa a utilização, pelo Grupo musical *Aqua*, da marca registada da Mattel “Barbie”, na sua música. Ou seja, em princípio, tratava-se de uma utilização comercial,

³⁶⁹ Acórdão do *Tribunal de Grande Instance* de Paris, de 17 de fevereiro de 1990, citado por BERNARD EDELMAN, *op. cit.*, p. 97.

³⁷⁰ Cfr. BERNARD EDELMAN, *op. cit.*, p. 97.

³⁷¹ Cfr. ANTHONY A. PEARSON, *Commercial Trademark Parody, the Federal Trademark Dilution Act, and the First Amendment*, in *Valpraiso University Law Review*, Volume 32, 1998, pp. 993-999.

³⁷² *Idem*, p. 999.

³⁷³ Cfr. Secção II, Ponto 1.2. *supra*, relativa ao direito comparado no caso estadunidense, onde se procede à análise detalhada do referido caso.

ainda que o facto de se pretender comercializar a música não implicava que o uso específico atribuído à marca tivesse uma finalidade lucrativa,³⁷⁴ estando a ser utilizada para finalidades distintas, sendo que, acrescentamos nós, através dela não se identificavam produtos ou serviços. Neste último sentido caminhou o Tribunal, concluindo que a utilização da marca Barbie na música, embora constituindo um caso de diluição, era válida na medida em que não representava uma utilização puramente comercial.

Nesta sequência, é imperioso compreender quais os valores que se pretendem tutelar com a proibição de paródias de marcas realizadas para fins comerciais. Julgamos que, em essência, se pretendem impedir as práticas parasitárias (o *free riding*) e, em casos mais específicos, os atos de concorrência desleal.

Quanto à proibição do parasitismo económico, ou do efeito de boleia, ele traduz-se, como nos diz Ana Ramalho,³⁷⁵ na impossibilidade de um determinado agente retirar demasiados benefícios económicos à custa de outrem. No âmbito do direito de marcas, não se aplicará a teoria do *free riding* económica no rigor dos seus princípios, consubstanciando esta antes uma “adaptação” àquele instituto. Assim sendo, quanto às paródias de marcas tradicionais, pretende o *free riding* referir-se ao aproveitamento feito pelo parodista do sinal e do bom nome (*goodwill*) da marca de terceiro, com propósitos económicos e comerciais.³⁷⁶ No seio da União Europeia, estar-se-á, portanto, ainda no âmbito do artigo 5.º, n.º 2 da DM, existindo parasitismo porque, sem justo motivo, se tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior registada.³⁷⁷

Desta feita, não se encontrando um critério comercial estritamente definido para auxiliar na decisão de admissibilidade de paródias, é nosso entender que não se deverão aceitar como paródias válidas, na ausência de autorização do titular dos direitos de marca, aquelas que tiverem como propósito o aproveitamento indevido dos sinais e da reputação das marcas de outrem, para efeitos comerciais.

São múltiplas as situações que podem configurar casos de parasitismo – no sentido descrito –, implicando o aproveitamento económico de marcas que gozam de elevada notoriedade junto do público. Assim acontece no comum, e já banalizado, fenómeno de criação de *T-shirts* que utilizam os sinais das marcas de terceiros distorcidos com o propósito de os parodiar. Esta atividade, hoje

³⁷⁴ Cfr. GUSTAVO M. RODRÍGUEZ GARCIA, *op. cit.*, p. 325.

³⁷⁵ Cfr. ANA RAMALHO, *op. cit.*, p. 69.

³⁷⁶ Cfr. CORINA I. CACOVEAN, *Is Free Riding Aided by Parody to Sneak Between the Cracks of the Trademark Dilution Revision Act?*, in *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Volume 31, Número 3, 2009, p. 448.

³⁷⁷ *Idem*, p. 455.

em dia instituída como uma verdadeira prática económica, que goza de aceitação social expressa, tem como principal fim a comercialização das mencionadas peças. Conforme entendemos, subjacente não está essencialmente um propósito de crítica política ou social, mas sim um verdadeiro propósito comercial. Aliás, várias das utilizações de marcas não têm sequer em vista uma qualquer intenção denunciante, apenas visando a criação de sinais humorísticos, que cativem a atenção do público consumidor.³⁷⁸ Nessa medida, quando não se reconhecem benefícios sociais relevantes, e atuem as paródias como formas de puro aproveitamento económico de sinais, não deverão ser admitidas.³⁷⁹

Foi mais ou menos nesses termos que os Tribunais franceses julgaram as situações que lhes foram submetidas acerca da validade de paródias realizadas em *T-Shirts*. Com efeito, nos já revistos casos RICARD / SMICARD, TRICARD, e RICARD / PASTIS 51,³⁸⁰ que partilham como autor a Pernod Ricard, submetidos, respetivamente, ao *Cour d'Appel* de Chambéry e ao *Cour d'Appel* de Paris, foi aferida a admissibilidade da utilização em T-Shirts, e noutros materiais, dos sinais parodiantes “SMICARD”, “TRICARD” e “PASTIS 51”, este último acompanhado de *slogans* humorísticos como, por exemplo, “*Je préserve la couche d'eau jaune*” (“Eu preservo a camada de água amarela”). Ambos os Tribunais entenderam que a utilização daqueles sinais constituía uma violação das marcas registadas. O primeiro baseou-se no cariz puramente comercial da paródia, ao passo que o segundo decidiu com base na consequência de banalização e redução da força atrativa da marca realizada pela paródia.

Claro é que nunca será possível eliminar totalmente a ocorrência de *free riding*, já que as paródias implicam sempre um aproveitamento económico da marca anterior. Contudo, estes casos dirigidos a pura exploração comercial, sobretudo quando sejam dissociados de valores céticos ancorados no valor constitucional da liberdade de expressão, deveriam ficar reservados ao titular das marcas. Até porque, conquanto não sejam as marcas alvo de expressas críticas que possam ofender os

³⁷⁸ Vejam-se, a este propósito, alguns exemplos por nós citados noutra lado, em *Enjoy Parody*, 2016, *cit.*, p. 24, onde se referem as deturpações de marcas empreendidas por um agente económico que comercializa *T-Shirts* com sinais que galhofam as mais distintas realidades.

³⁷⁹ Em sentido contrário ao nosso está FILIPE BARREIROS, *op. cit.*, pp. 16-17, que, aliás, parte deste caso concreto. Contudo, o autor faz assentar a sua conclusão apenas no risco de confusão, referindo que, por as *T-shirts* fazerem apelo a uma sátira social, ostentarem etiquetas distintas, e terem preços diametralmente diferentes, não existe qualquer risco de confusão. Assim, conclui que (i) não havia intenção do autor da paródia usar a marca original parodiada, (ii) não se está perante um produto contrafeito, (iii) não ocorre um caso de imitação e (iv) não se comercializam produtos com a marca original parodiada. E, acrescenta, exclui-se a ocorrência de um caso de concorrência parasitária porque não há um objetivo de utilizar ou concorrer com a marca original. Ora, relativamente às conclusões lavradas por Filipe Barreiros devem apontar-se duas coisas: em primeiro lugar, a sua argumentação demonstra a facilidade com que as paródias passam no teste de risco de confusão, e, em segundo lugar, a argumentação assenta no pressuposto errado de que o parasitismo depende de uma relação de concorrência. A concorrência é um pressuposto da concorrência desleal, mas não do parasitismo económico.

³⁸⁰ Cfr. Secção II, Ponto 1.1. *supra*, onde se trata o caso de direito comparado no francês.

seus titulares, de tal forma que frustrassem à partida as paródias (que nunca as autorizariam), aqueles sempre poderiam licenciar a utilização dos seus sinais, por exemplo, através de licenças de *merchandising*. Contudo, deve reconhecer-se, situações haverá em que as paródias realizadas para fins comerciais não podem ser impedidas, porque a sua expressão revela mais como uma forma de liberdade de expressão do que como uma forma de exploração das marcas protegidas de outrem. Nesse sentido, joga, de novo, o balanceamento de valores operado nos termos do princípio da proporcionalidade.

Quanto à concorrência desleal, este instituto visa a defesa de interesses privados, materializado num desvalor ético atribuído pela comunidade a um certo método de concorrência.³⁸¹ Em Portugal, porém, mas não já assim noutros países da União Europeia, assenta-se numa visão profissional da concorrência desleal, o que impede a sua aplicação, como forma de reação generalizada, a grande parte dos casos de paródia. Isto porque a concorrência desleal pressupõe que os atos desleais sejam perpetrados por um concorrente de outro agente económico, o que normalmente não acontece com estas formas de crítica social. Assim, o campo de aplicação da norma do 317.º do CPI aos casos de paródias de marcas clássicas é muitíssimo restringido. Conjetura-se que, sem prejuízo das marcas de paródia, praticamente só os casos de publicidade comparativa envolvendo paródias justificariam a aplicação do instituto da concorrência desleal – estes casos, contudo, já são igualmente proibidos nos termos do Código da Publicidade.

De facto, em Portugal, a aplicação do instituto da concorrência desleal está dependente de um ato de concorrência, contrário às normas e usos honestos, de qualquer ramo da atividade económica. Ora, o ato de concorrência é inevitavelmente apreciado em termos profissionais, para compreender “se a atividade de um agente económico atinge ou não a atividade de outro, através da disputa da mesma clientela.”³⁸² Assim, logo o primeiro dos seus pressupostos prejudica a aplicação da concorrência desleal às paródias tradicionais, já que estas não pressupõem a concorrência comercial entre as partes. As paródias perpetradas para efeitos comerciais, salvo em eventuais casos de publicidade comparativa, não implicam, em princípio, atos de concorrência, realizados para procura de clientela.

Ainda assim, quando e se ocorram atos de concorrência, e sejam contrários aos usos honestos (interpretados como “padrões sociais de conduta de cariz extrajurídico”³⁸³), independentemente

³⁸¹ Cfr. MIGUEL MOURA E SILVA, *Direito da Concorrência – Uma Introdução Jurisprudencial*, Almedina, Coimbra, 2008, p. 482.

³⁸² Cfr. JORGE PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência desleal e direito do consumidor*, in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 65, Volume 1, 2005, disponível em www.oa.pt, p. 1.

³⁸³ *Idem*, p. 2.

do ramo de atividade económica a que se refiram, não devem as paródias ser admitidas, por constituírem práticas desleais. Pode, no entanto, conceber-se que, quando existam paródias que se considerem implicar uma concorrência desleal, elas constituirão atos de aproveitamento, isto é, atos que procurem tirar vantagens dos elementos empresariais alheios, ou atos de agressão, quando se pretenda atingir, deslealmente, um concorrente, como acontece nas situações de publicidade comparativa.

Esta verdade não é, porém, verdade em todas as jurisdições. Naquelas onde não vingue a conceção profissional da concorrência desleal, mas antes uma conceção determinada pela disciplina de comportamentos de mercado,³⁸⁴ poderá haver mais espaço para a aplicação da figura às paródias tradicionais.

Independentemente das motivações subjacentes à sua inadmissibilidade, o princípio que deve reger é o de que as paródias tradicionais realizadas para efeitos puramente comerciais não devem ser admitidas, sem a autorização do titular da marca. Não se deverá, tanto, procurar uma relação de concorrência entre os agentes – o parodista e o titular da marca parodiada –, até porque pode não haver um verdadeiro agente económico concorrente (como no caso das associações prosectoras de interesses públicos), mas sim perceber se a paródia constitui mais uma forma de liberdade de expressão, ou mais uma forma de prossecução dos seus interesses comerciais, através do aproveitamento dos sinais de outrem. Assim se poderão proteger os titulares das marcas contra os *free riders*.

3.4. Marcas de Paródia

Pelas suas características particulares, merecem uma análise individualizada as marcas de paródia. O entusiasmo reconhecido às paródias de marcas tradicionais, no sentido de se tratarem de formas de crítica socialmente relevantes, não se encontra (tanto) nas paródias que funcionam como marca.³⁸⁵ Na verdade, aqui já não se trata apenas de utilizar os sinais de outrem, ainda que com propósitos comerciais próprios, mas sim de registar, de forma distorcida, os sinais anteriormente registados por outrem (marcas de paródia em sentido próprio ou restrito), ou de utilizar as paródias de sinais distintivos anteriores para designar outros produtos e serviços no comércio (marcas de paródia em sentido amplo). Isto é, utilizam-se os sinais anteriores para os efeitos de criar uma nova marca,³⁸⁶ seja ela registada ou não, que concorre no mercado

³⁸⁴ Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p. 376, refere que esse será o caso da Alemanha, Espanha e Suíça.

³⁸⁵ Cfr. STACEY L. DOGAN e MARK A. LAMELY, *Parody as a Brand*, cit., p. 491.

³⁸⁶ Cfr. JOÃO VEIGA GOMES, *op. cit.*, p. 372.

merceológico com a marca anterior parodiada, ainda que podendo identificar produtos ou serviços não idênticos ou afins. Assim, os interesses económicos do parodista podem prejudicar o interesse social crítico da paródia,³⁸⁷ sendo esta – como temos vindo a observar – a conclusão a que generalizadamente se chega de forma intuitiva.

Deve reconhecer-se, porém, que, em determinadas circunstâncias, as marcas de paródia também podem desempenhar um papel importante de crítica na sociedade. Por um lado, as utilizações de paródias como marcas promovem mais facilmente a sua comunicação ao público, e, por outro lado, consubstanciam uma crítica concomitante à marca individualizada e à importância que conferimos às marcas; às marcas de luxo sobretudo. Dessa forma, logram atingir objetivos expressivos que não poderiam ser alcançados através das utilizações “normais” das paródias, operadas para efeitos não concretamente merceológicos (“*non-branding speech*”).³⁸⁸ Tal foi chamado à atenção pelo *Court of Appeals* de 4.º Circuito Norte-Americano no caso *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Haute Diggity Dog*,³⁸⁹ que considerou como uma “paródia de sucesso” o uso, para efeitos comerciais, da designação “Chewy Vuitton” para identificar brinquedos para cães – em forma de carteiras com o desenho e a forma semelhantes aos das prestigiadas carteiras Louis Vuitton – comercializados pela Haute Diggity Dog. Entre outros, o Tribunal acentuou que a utilização daquela marca brincava com a elegância e preço elevado das carteiras Louis Vuitton, ao mesmo tempo que “apresentava a alta-costura como um objeto de destruição canina.”

Além disso, a projeção atribuída às marcas de paródia, que comportam um comentário sobre as marcas anteriores e sobre o fenómeno merceológico em si, acaba também por criar uma discussão de interesse público. De facto, como as marcas de prestígio (os alvos privilegiados das paródias) representam um valor ou uma imagem de exclusividade para os seus consumidores, as marcas de paródia cumprem uma função para os seus consumidores em concreto, ao procurarem projetar uma mensagem mais rebelde e sardónica.³⁹⁰

Não é possível, portanto, proibir de forma acrítica todas as formas de marcas de paródia. Devem as mesmas ser submetidas ao crivo dos critérios de validade aplicáveis no âmbito do Direito da Propriedade Industrial, para determinar, através de um juízo de balanceamento de valores, se as mesmas se podem compadecer com os princípios merceológicos.

³⁸⁷ Cfr. STACEY L. DOGAN e MARK A. LAMELY, *op. cit.*, p. 492.

³⁸⁸ *Ibidem*.

³⁸⁹ Decisão do *US Court of Appeals for the Fourth Circuit*, de 13 de novembro de 2007.

³⁹⁰ Assim o dizem STACEY L. DOGAN e MARK A. LAMELY, *op. cit.*, p. 495.

3.4.1. Transponibilidade dos Argumentos utilizados quanto às Paródias de Marcas Tradicionais

Primeiramente, aplica-se plenamente o argumento de que nenhuma paródia pode ser confundível com o sinal anterior, sob pena de não se considerar uma forma de expressão crítica protegível e, conseqüentemente, de constituir uma infração aos direitos de marca anteriores. Isto é, encontramos-nos novamente no estágio anterior à análise da paródia. Se um determinado ente for longe de mais, criando um sinal suscetível de ser confundível com a marca anterior que utiliza, deixará de realizar uma verdadeira paródia.

À marca de paródia que concorra diretamente com a marca anterior, designando produtos e serviços idênticos ou afins aos anteriores, emprega-se o teste do risco de confusão, definido no artigo 8.º, n.º 1, do RM, e nos artigos 4.º, n.º 1 da DM (artigo 5.º, n.º 1 da NDM) e 239.º, n.º 1, alínea a) do CPI – aquele primeiro quanto ao registo de marcas da União Europeia, e estes últimos para o registo de marcas nacionais. Nos contornos do risco de confusão, a análise também se assemelha fácil quanto às marcas de prestígio: são de aplicar os artigos 8.º, n.º 5 do RM e 4.º, n.ºs 3 e 4 da DM (correspondente ao artigo 5.º, n.º 3, alínea a) da NDM). Estes preceitos, a par do artigo 242.º do CPI, impõem o dever de recusar o registo de uma marca, ou de a declarar nula, quando a marca for idêntica ou semelhante a uma marca anterior que goze de prestígio, e a sua utilização procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou possa prejudica-los.

Portanto, ao abrigo desta primeira instância, o racional aplicável ao juízo de admissibilidade das marcas de paródia é idêntico ao operado no âmbito das paródias de marcas: não pode ser registado como marca o sinal que for idêntico ou semelhante ao sinal anterior, que identifique produtos ou serviços idênticos ou afins ou, no caso das marcas de prestígio, o sinal idêntico ao anterior independentemente dos concretos produtos ou serviços designados. E não poderá também ser aproveitado um sinal anterior para utilização da paródia como marca, se isso ofender os interesses legítimos do titular da marca anterior.

Porém, impõe-se neste âmbito a mesma questão observada a respeito das paródias de marcas: estas ultrapassam, com elevada facilidade, o teste do risco de confusão – se não o fizerem, não constituirão verdadeiras paródias; por esse motivo, para demonstrar que as paródias utilizadas como marcas infringem direitos anteriores, devemos socorrer-nos de outros princípios e argumentos.

Nestes termos, como a utilização de paródias como marcas interfere sobretudo com o valor económico e publicitário das marcas – que, por regra, detêm uma reputação ou gozam de prestígio –, são igualmente transponíveis os argumentos relacionados com a teoria da diluição e *denegrimiento* do prestígio da marca anterior.

São, pois, de aplicar as disposições “anti-diluição” europeias, que, quanto à proibição de registo, se encontram estabelecidas nos artigos 4.º, n.ºs 3 e 4 da DM, 5.º, n.º 3, alínea c) da NDM, e no artigo 242.º, n.º 1 do CPI, bem como, quanto ao registo de marcas da União Europeia, no artigo 8.º, n.º 5 do RM. Nos termos daqueles primeiros preceitos, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e os demais Institutos Europeus homólogos, deverão recusar o registo de uma marca de paródia se essa, sendo semelhante (como o deve ser), procure tirar partido indevido do carácter distintivo da marca anterior que parodia, ou do seu prestígio, ou os possa prejudicar. Nos termos do último preceito, do Regulamento das Marcas da União Europeia, o Instituto da Propriedade Industrial da União Europeia (EUIPO) deverá recusar o registo pelos mesmos motivos enunciados, mediante a oposição do titular da marca registada anterior.

Adicionalmente, quanto às paródias que sejam utilizadas como marcas, ainda que não seja tentado o seu registo junto das Entidades competentes para o efeito, poderão os titulares dos direitos sobre as marcas anteriores opor-se à sua utilização, como prescreve o artigo 5.º, n.ºs 1 e 2 do RM (artigo 10.º, n.º 2.º, alínea c) da NDM) e o artigo 9.º, n.º 2, alínea c) do RM. Em concreto, conforme especificado pelos diferentes normativos, não poderá a marca ser utilizada para ser aposta nos produtos ou na respetiva embalagem, para oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado para esse fim, nem para oferecer serviços sob o sinal, nem assim para utilizá-los nos documentos comerciais e na publicidade.

Quando se preenchem os requisitos ali enunciados, e se conclua pela existência de um risco de confusão ou de *denegrimiento* da marca anterior, não se deve permitir a utilização de uma paródia como marca.³⁹¹ Estes argumentos, contudo, não resolvem perfeitamente a questão. Por um lado, o teste do risco de confusão não merecerá praticamente aplicação, ou não deveria ter – já que, por definição, as paródias limitam-se a evocar obras ou marcas anteriores, para das mesmas se destacarem e se concretizarem em sinais distorcidos e parodiantes. Por outro lado, para a

³⁹¹ Tal como revisto *supra*, o risco de diluição pode ser concretizado na diluição *by blurring* ou por ofuscamento, na diluição *by tarnishment* ou por prejuízo da marca, havendo ainda margem para a inclusão de um terceiro tipo de diluição: o *diminishment*, uma categoria muito próxima do *tarnishment* que se verifica quando os consumidores podem atribuir características particularmente desfavoráveis à marca e associá-las a produtos de inferior qualidade. Cfr. ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, *Marca de Prestígio, Marca Notória e Acordo ADPIC/TRIPS*, in *Direito Industrial*, Volume VI, Almedina, 2009, pp. 73-79.

ponderação da existência de *denegrimiento* ou rebaixamento da marca, é necessário aferir da existência ou não de justos motivos que determinem aquela utilização. De facto, o prejuízo influído a uma determinada marca não consegue ser apreciado desligado dos concretos propósitos que determinaram a utilização ou o registo posteriores da marca original em jeito parodista, pelo que se reclama a sua análise, sob pena de o contexto ficar incompleto.

Vimos *supra* como as paródias “militantes” ou “denunciantes”³⁹² são normalmente consideradas como formas lícitas de discurso, ainda que, previamente à consideração dos concretos propósitos para os quais foram criadas (campanhas antitabaco, propósitos sindicalistas e de defesa dos trabalhadores, etc), elas pudessem ser enquadradas como infrações à marca anterior, suscetíveis de denegrir o seu prestígio. Com efeito, “os tribunais entendem, onde a intenção de crítica militante seja patente, privilegiar a liberdade de expressão e o direito de crítica subjacente às paródias”,³⁹³ em vez do concreto direito sobre as marcas que assiste ao respetivo titular.

Mas também já se observou como o eventual propósito comercial prosseguido pela paródia releva para a sua apreciação.³⁹⁴ Este argumento será a pedra de toque no regime das marcas de paródia, porque, ao contrário do que vimos acontecer com as paródias de marca tradicionais onde se admitia algum grau de *comercialidade*, no caso das marcas de paródia, a sua utilização comercial deverá em princípio ditar a sua inadmissibilidade e a inaplicabilidade do argumento da liberdade de expressão. E isso não se justifica apenas, ou tanto, porque existe uma concreta intenção comercial, mas porque não ocorrerão outros propósitos que justifiquem uma liberdade de discurso. Portanto, ainda nos encontramos no âmbito da diluição, sendo a existência de um propósito comercial decisiva para a conclusão de que a paródia dilui e prejudica a marca anterior. Na verdade, onde se destaque apenas o propósito comercial, não se descobrindo outros propósitos que justifiquem a liberdade de expressão, a paródia não deverá ser admitida enquanto exceção ao exclusivo das marcas.

³⁹² Cfr. BERNARD MOUFFE, *Le Droit à L'Humour*, Larcier, Bruxelas, 2011, pp. 432 e seguintes.

³⁹³ *Ibidem*.

³⁹⁴ A existência de intenção comercial costuma ser o fator que mais contribui para a avaliação das paródias. Assim, por exemplo, os Tribunais Franceses várias vezes afirmaram a sua opinião relativamente a paródias assentes na existência ou não de uma concreta intenção comercial. Foi assim no caso CAMEL, em que o *Cour d'Appel* de Paris firmou a sua decisão assente na ausência de fim de comercial e da intenção de denegrir a uma marca concreta de cigarros; no caso Michelin, em que a paródia à personagem Bibendum foi considerada lícita, segundo o *Cour d'Appel* de Riom, porque fora realizada sem uma finalidade comercial e sem a intenção de desvalorizar a empresa do titular da marca; assim como no caso Danone, onde o *Cour d'Appel* de Paris tornou a decidir em sentido favorável à paródia, porquanto os sinais «jeboycottedanone.net» e «jeboycottedanone.com» não visavam claramente promover a comercialização de produtos e serviços concorrentes aos da Danone mas, diferentemente, consubstanciavam um uso polémico estranho à vida comercial. Cfr. BERNARD MOUFFE, *op. cit.*, pp. 433-443.

No que concerne às marcas de paródia em sentido estrito, isto é, as paródias que sejam registadas como marca, a intenção comercial é patente. De facto, o registo de uma marca é pedido para que aquela possa designar produtos ou serviços, funcionando como um sinal distintivo do comércio. Assim, a condição de marca registada é indissociável da natureza e do intuito comercial dos sinais. Nesse sentido, parece-nos que as funções que possam ser prosseguidas por uma marca de paródia não se deverão sobrelevar aos direitos do titular da marca anterior parodiada. Se o sinal é registado, ele irá ser utilizado em concorrência com o sinal anterior, não se podendo aplicar, segundo entendemos, a exceção da liberdade de discurso e expressão.

Neste sentido já se pronunciaram alguns Tribunais Europeus, bem como alguns Institutos de Propriedade Industrial responsáveis por promover o registo das marcas. Assim, nunca o *Trademark Trial and Appeal Board* do Instituto de Marcas e Patentes Norte Americano (USPTO) decidiu a favor do registo de uma paródia de marca.³⁹⁵ E, além disso, na isolada, e recente, oportunidade que o *Bundesgerichtshof* alemão teve para se pronunciar sobre o tema, decidiu a quezília em sentido favorável à marca anterior registada.³⁹⁶

Especificamente, neste último caso, opuseram-se os titulares da marca notória PUMA aos criadores e legítimos titulares da marca PUDEL, de registo posterior, utilizada sobretudo em T-shirts. Para uma melhor compreensão da questão, em baixo reproduzem-se os sinais em cotejo:



O Supremo Tribunal Federal Alemão entendeu que, ainda que os sinais em cotejo não fossem idênticos, descobriam-se semelhanças nos termos da Lei Alemã sobre Marcas que, embora não fossem de tanto que pudessem causar risco de confusão, faziam com que o sucesso dos produtos assinalados pela marca PUDEL estivesse muitíssimo dependente da grande reputação da marca PUMA. Pois que a utilização do segundo sinal redundaria na exploração do carácter distintivo e da reputação da marca PUMA, e no seu detrimento. Referindo-se concretamente à exceção de paródia evocada pelo réu na ação, o Tribunal fez notar que esta defesa não poderia justificar o registo da marca contestada, já que os direitos constitucionais em causa não permitiram ao réu o registo de um sinal semelhante para identificar bens idênticos ou afins. Aliás, pelo contrário,

³⁹⁵ Cfr. ROBERT LEDESMA, *cit.*, disponível em <https://everythingtrademarks.com/2015/07/19/the-parody-defense-is-dead-long-live-the-parody-defense/>.

³⁹⁶ Acórdão n.º I ZR 59/13, de 2 de abril de 2015, “*Springender Pudel*.”

recorriam-se aos direitos constitucionais da autora sob a sua marca anterior, para justificar e superar os direitos constitucionais que assistiam ao réu. Neste caso, na ponderação de direitos, sobressaíram os dos titulares das marcas anteriores.³⁹⁷

Em termos genéricos, é esta a opinião que subscrevemos. A utilização de um sinal de paródia enquanto marca não deve ficar abrangida por uma exceção à liberdade de expressão. As marcas de paródia implicam, em princípio, a diluição e o prejuízo das marcas anteriores, porque, mesmo com tom humorístico, delas se aproveitam para promover os seus próprios produtos e serviços. Daí que o TDRA Americano não exceção expressamente a utilização da paródia para efeitos de identificação de origem. Aliás, pelo contrário, refere o § 43 (3) (A) (ii) (15 U.S.C. § 1125) do *Trademark Act* que são excluídas como formas de diluição as utilizações realizadas para efeitos de paródia ou crítica, para outras finalidades que não a designação de origem de um produto ou serviço.³⁹⁸

Assim sendo, nos mesmos termos expressados pelo Supremo Tribunal Federal Alemão no caso PUMA / PUDEL, quando as semelhanças existentes sejam suficientes para evocar a marca anterior que se parodia, existe um aproveitamento ilegítimo dos sinais anteriores, de cuja notoriedade ou reputação se aproveitam as marcas de paródia, para promover os produtos ou serviços que identificam. Esta dependência das marcas de paródias dos sinais anteriores concretiza-se num parasitismo económico, ou *free riding*, argumento que contribui mais ainda para a recusa do registo de marcas de paródia.

Acresce que, no âmbito das marcas de paródia, já merece integral aplicação o instituto da concorrência desleal. Conforme analisado, este instituto pressupõe uma atividade profissional, a qual não se descobre geralmente nas paródias tradicionais, mas já se identifica de pleno nas marcas de paródia. De facto, apenas existe concorrência desleal onde esteja em causa um ato de concorrência, contrário às normas e usos honestos, de qualquer ramo da atividade económica. Ora, não se duvida que o registo de uma paródia como marca consubstancia um ato de concorrência, realizado no âmbito de uma atividade económica, suscetível de concorrer deslealmente com a marca anterior.

³⁹⁷ Cfr. MORTEN PETERSENN e MALTE WACHSMUTH, *Germany – German Federal Court of Justice: good news for brand owners: the parody exception does not justify the registration of a trademark*, LimeGreen IP News, Hogan Lovells, 2015, disponível em <https://www.limegreenipnews.com/2015/04/germany-german-federal-court-of-justice-good-news-for-brand-owners-the-parody-exception-does-not-justify-the-registration-of-a-trademark/>.

³⁹⁸ STACEY L. DOGAN e MARK A. LEMLEY, *op. cit.*, p. 488.

Mas a questão não é tão evidente no caso das marcas de paródia em sentido amplo, isto é, nos casos de paródias utilizadas como marcas no circuito comercial, ainda que não sejam registadas. Aqui, embora possamos estar perante uma marca livre, a ausência de registo retira a evidência de ocorrência de um ato comercial, ou de concorrência. Tal pode dar, assim, lugar a decisões mais heterogéneas. Até ao nosso conhecimento, a experiência nacional e europeia neste âmbito é muito magra, pelo que se recorrerá aqui ao exemplo Norte-Americano.

Já nos referimos anteriormente ao caso *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Haute Diggity Dog*,³⁹⁹ que pode ser qualificado como um caso de paródia utilizada como marca, onde se concluiu que os brinquedos caninos em forma de carteiras da Louis Vuitton comercializados pela *Haute Diggity Dog* não afetavam ou diluíam o prestígio e o cariz distintivo da marca anterior.

Noutro caso Norte-Americano envolvendo a Louis Vuitton Malletier,⁴⁰⁰ decidiu-se também em sentido favorável à paródia. A Louis Vuitton interpôs uma ação contra a My Other Bag, Inc. por infração à sua marca, pela utilização, por esta última, nas sacolas que comercializa, do desenho e padrão das carteiras da Louis Vuitton, ainda que com a inclusão de alguns elementos diferenciadores. As sacolas da My Other Bag (“*tote bags*”) foram realizadas em várias versões que incluíam, de um lado, a imagem de oito carteiras de alta-costura, tanto da Louis Vuitton como de outros *designers* de luxo, e, do outro lado, o slogan “My Other Bag”. Tal como decidido em primeira instância, o Tribunal de Segundo Circuito concluiu que as sacolas constituíam paródias lícitas das carteiras Louis Vuitton. O Tribunal fixou o seu entendimento na circunstância de as sacolas representarem uma mensagem contraditória, por um lado evocando as carteiras Louis Vuitton, mas delas se destacando através do seu aspeto barato, e da inclusão do *slogan* “My Other Bag” no outro lado das sacolas.

Tais arestos parecem contradizer a decisão Starbucks / Charbucks,⁴⁰¹ proferida vários anos antes. Em causa estava a venda, pelo réu Wolfe’s Borough Coffe, Inc., um negócio familiar em New Hampshire, de uma mistura de café a que designou “Charbucks Blend”, e, mais tarde, “Mister Charbucks”. Em primeira instância julgou-se não se estar perante um caso de diluição da marca, nem de infração da marca, nem de concorrência desleal. Todavia, o Tribunal de Segundo Circuito

³⁹⁹ Decisão do *US Court of Appeals for the Fourth Circuit*, de 13 de novembro de 2007.

⁴⁰⁰ Decisão do *US Court of Appeals for the Second Circuit*, de 22 de dezembro de 2016, *Louis Vuitton Malletier v. My Other Bag, Inc.*

⁴⁰¹ Decisão do *US Court of Appeals for the Second Circuit*, de 3 de dezembro de 2009, *Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc.*

inverteu a decisão, concluindo pela existência de diluição por *ofuscamento* (*dilution by blurring*), e devolveu o caso à primeira instância para apreciação.

Mas essa aparente contradição foi expressamente identificada, e recusada, no caso *Louis Vuitton v. My Other Bag*. Com efeito, clarificou o Tribunal que o caso em análise contrastava manifestamente da situação objeto da decisão Starbucks. Arguiu que neste último caso a designação “Charbucks” havia sido empregada para identificar uma mistura de café que concorria com o café Starbucks ao mesmo nível e qualidade. Diferentemente, no caso *My Other Bag*, verificava-se, segundo o Tribunal, um uso transformativo lícito, justificado pela variação nos sinais da marca anterior, e pela transmissão, pela paródia, de uma concreta mensagem relevante.

O julgador Norte-Americano, portanto, fez do *dilution by blurring* pedra de toque nas decisões sobre marcas de paródia. Ora, não se descarta que é de facto importante compreender em que medida é o brilho da marca, e o seu carácter exclusivo, afetado. Mas a par das considerações relativas ao prejuízo para o cariz distintivo da marca e para o prestígio da marca, conforme temos vindo a realçar, tem que se determinar se existe um aproveitamento indevido (*free riding*) da força distintiva e da reputação da marca anterior.⁴⁰² O parasitismo económico é peça central e consequente desta avaliação, porque no caso das marcas de paródia, além de se querer defender o consumidor contra eventuais erros, e o titular da marca contra o prejuízo e o *ofuscamento* da sua marca, quer-se também tutelar o direito deste último à exclusiva exploração económica do seu sinal.⁴⁰³

Melhor concretizando, a paródia apenas se pode considerar como uma forma de discurso livre, que exceciona os direitos de propriedade industrial, na medida em que se traduza numa forma essencial de liberdade de expressão e de crítica. Isto é, tem de estar alcançada a um qualquer valor específico, socialmente relevante, que determine a primazia da liberdade de expressão sobre o direito de propriedade intelectual concretamente visado. Quando a paródia prossiga um valor socialmente relevante, ou prossiga uma determinada causa nobre, deverá a mesma considerar-se como uma paródia lícita, à luz do entendimento comum de que o valor da liberdade de expressão merece uma proteção genericamente superior relativamente aos direitos de

⁴⁰² Cfr. ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA, *Marca de Prestígio, Marca Notória*, cit., p. 73.

⁴⁰³ *Idem*, pp. 78-79. Alberto Francisco Ribeiro de Almeida dá como exemplo o Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, *Citigroup e Citibank c. IHMI*, de 16 de abril de 2008, T-181/05, ECLI:EU:T:2008:112, em que o Tribunal esclareceu, no § 79, que “o proveito indevidamente retirado do carácter distintivo ou do renome da marca anterior deve ser entendido no sentido de que engloba os casos em que existe exploração e parasitismo manifestos de uma marca célebre ou tentativa de retirar proveito da sua reputação (acórdão SPA-FINDERS).” Acrescentou ainda, no § 83, que o uso da marca pedida “pode igualmente dar lugar à ideia de que a interveniente está associada ou faz parte das recorrentes e, conseqüentemente, pode facilitar a comercialização dos serviços visados pela marca pedida. Dado que as recorrentes são titulares de várias marcas que incluem o elemento «CITI», esse risco é ainda agravado.”

propriedade. No entanto, o nível em que uma determinada paródia se ancora na liberdade de expressão é variável. Ora, é nosso entendimento que, no âmbito das marcas de paródia, estas apenas incidentalmente prosseguem um valor essencialmente expressivo. Na verdade, sem prejuízo das eventuais exceções, a maioria das vezes, as marcas de paródia aproveitam-se de sinais anteriores para se imporem e terem sucesso no mercado, não se vislumbrando outros relevantes propósitos de interesse público. Assim, mesmo que não se descubra um concreto risco de confusão, não se tendo de proteger estritamente o consumidor contra este risco, deverão sobrelevar-se os direitos dos titulares da marca anterior parodiada, que são igualmente protegidos constitucionalmente. Tal foi, efetivamente, o que vimos acontecer no caso de Direito Alemão PUMA / PUDEL.

Em suma, pretendemos demonstrar que, no caso das marcas de paródia, não se vislumbra a defesa de direitos ou interesses difusos de importância, que sejam socialmente muito relevantes. Outrossim, em conflito encontram-se apenas direitos de natureza essencialmente pessoal ou privada. Nesse sentido, devem ser apreciados como iguais e, atendendo à essência puramente comercial da paródia, que visa o aproveitamento económico da marca anterior, deverá sobrelevar-se o direito dos titulares das marcas anteriores. Por esse motivo, não concordamos inteiramente com o teor dos arestos proferidos nos casos implicando a Louis Vuitton anteriormente identificados.

3.4.2. Um Entrave à Possibilidade de Licenciamento: O Merchandising

As considerações *supra* apresentadas conduzem-nos a um argumento adicional, ainda relacionado com a diluição das marcas anteriores e com o conseqüente parasitismo económico, que auxilia a conclusão de inadmissibilidade da marca de paródia. Na verdade, as condutas de aproveitamento e *free riding* que referíamos concretizam-se num aproveitamento ilícito das marcas anteriores, que poderia e deveria estar apenas acometido ao próprio titular das marcas. A aceitação no mercado de marcas de paródia constitui um aproveitamento comercial de terceiros de um direito que deveria ser exclusivo do seu titular. Ou seja, um aproveitamento alheio para efeitos comerciais esvazia o titular da marca dos seus direitos de a explorar através do licenciamento e do *merchandising*.⁴⁰⁴

O *merchandising* corresponde à atividade que tem em vista o aproveitamento do valor comercial de determinados direitos anteriores (direitos de autor, de personalidade e de propriedade

⁴⁰⁴ *Idem*, pp. 73-74.

industrial), com objetivo promocional, para a venda de produtos ou serviços.⁴⁰⁵ A abordagem do fim promocional é distinta, consoante o mecanismo contratual em causa. Assim, como nos ensina Luís Couto Gonçalves, se o efeito for essencialmente publicitário, temos uma modalidade de contrato publicitário; se o efeito for de índole ornamental, temos um contrato atípico de autorização para a utilização de um direito de autor, um direito de personalidade ou um direito de propriedade industrial; se o efeito for distintivo de produtos ou serviços temos um contrato (industrial) de *merchandising*.⁴⁰⁶ Relativamente às marcas de paródia, é apenas este último género que nos interessa, concretamente, correspondendo a utilização primária à utilização de direitos de marca anteriores.

Desta forma, pode definir-se o contrato de *merchandising* como o “acordo pelo qual o titular de uma marca de prestígio, normalmente mediante contrapartida, autoriza outra pessoa a utilizar aquele sinal para distinguir os seus produtos ou serviços, sendo estes de género diferente daqueles em relação aos quais a marca adquiriu prestígio.”⁴⁰⁷

Desconstruindo, o contrato de *merchandising* de marcas permite que o titular de uma marca anterior que tenha adquirido uma especial força atrativa, relativamente a determinados produtos ou serviços, possa autorizar uma terceira parte a utilizar o seu sinal para o apor em produtos ou serviços distintos dos identificados originariamente pela marca. Ou seja, permite o licenciamento da utilização secundária, a qual visa uma finalidade distintiva própria, dirigida a produtos ou serviços distintos daqueles identificados na utilização originária.

Ora, as marcas de paródia interferem manifestamente com este direito de *merchandising*. De facto, a sua utilização no mercado, mesmo que para apor em produtos ou serviços distintos, concorre com a utilização originária, correspondendo, segundo entendemos, a um aproveitamento ilegítimo do prestígio e do *goodwill* da marca anterior. Esta utilização poderia ser licenciada pelo titular da marca originária.

Os Tribunais Norte-Americanos, contudo, já ignoraram este fator. Assim, nos *supra* identificados casos envolvendo a Louis Vuitton, permitiu-se a utilização das marcas em bens distintos aos comercializados originalmente, o que se concretizou num entrave ao direito do titular da marca de licenciar aquelas utilizações. Aliás, considerou o Tribunal de Segundo Circuito que o fio delimitador

⁴⁰⁵ Cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p. 308.

⁴⁰⁶ *Idem*, p. 309.

⁴⁰⁷ Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Merchandising de Marcas*, cit., p. 253. No mesmo sentido, cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, cit., p. 309, citando NOGUEIRA SERENS, *A monopolização da concorrência e a (re-)emergência da tutela da marca*, Almedina, 2007, p. 1205.

entre a utilização permitida e a não permitida encontrava-se na circunstância de as marcas serem, ou não, utilizadas para identificar bens semelhantes, do mesmo nível e qualidade. Ignorando, portanto, expressamente, a possibilidade de estas segundas utilizações serem licenciadas pelos titulares originários da marca.

Com este enquadramento, entendemos que o entrave à possibilidade de licenciamento e realização de *merchandising* deve poder contribuir para o juízo de inadmissibilidade das marcas de paródia. Estamos cientes que quando estejamos perante uma verdadeira paródia a probabilidade de o titular das marcas consentir na realização do *merchandising* é muito curta (assim, por exemplo, no caso Starbucks / Charbucks). Porém, a nossa apreciação dirige-se sobretudo às utilizações que, embora sendo identificadas como paródias, não prosseguem um evidente propósito crítico, nem um relevante interesse público (por exemplo, como aconteceu nos casos *Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog* e *Louis Vuitton Malletier v. My Other Bag*). Nestes casos, sobressai sobretudo a intenção económica, devendo ser apreciados nesses termos. Assim, quando se traduzam essencialmente num parasitismo económico, o titular da marca originária deve poder autorizar esta utilização, daí extraindo proveitos económicos, e impedi-la.⁴⁰⁸

3.5. A Relevância da Paródia de Marcas no quadro da Publicidade: o caso da Publicidade Comparativa

Antes de encerrar a presente Secção, cumpre ainda deixar uma palavra para a importância que a paródia assume no seio do Direito da Publicidade, especialmente, no âmbito da publicidade comparativa.

Em primeiro lugar, importa esclarecer que a paródia realizada por meios publicitários tem de cumprir com os mesmos requisitos e limites aplicáveis às paródias de marcas *supra* revistos. Contudo, pode afigurar-se que a circunstância de a paródia ser comunicada enquanto forma publicitária, que implica normalmente um propósito comercial, faz estreitar as exigências na aplicação daqueles critérios e limites.

⁴⁰⁸ Existe quem entenda que o direito de *merchandising* atravessa uma espécie de crise. Consideram que os argumentos avançados para o reconhecimento de um direito de *merchandising* são normalmente circulares e vazios. Entendem que os efeitos benéficos que se atingem com o direito de *merchandising* são igualmente alcançáveis através de outras doutrinas merceológicas como, por exemplo, risco de confusão. Sendo que, além disso, o crescimento das práticas de *merchandising* terá relativamente esbatidos as legítimas expectativas dos consumidores de que um determinado produto ou serviço provenha sempre da mesma origem. Neste sentido, cfr. STACEY L. DOGAN & MARK A. LEMLEY, *The Merchandising Right: Fragile Theory of Fait Accompli?*, in *Emory Law Journal*, vol. 54, 2005, p. 461.

De facto, vimos, por exemplo, como o *Cour de Cassation* francês foi bastante exigente no caso CAMEL,⁴⁰⁹ quando determinou a ilegalidade da paródia realizada pelo *Comite National contre Les Maladies Respiratoires et la Tuberculose* à marca CAMEL, no âmbito das suas campanhas publicitárias antitabagistas. O Tribunal destacou que, sem prejuízo da nobreza dos motivos antitabagistas que subjaziam à campanha publicitária, ela prejudicava a reputação da marca, ofendendo os legítimos interesses de terceiros. Pois que, mesmo neste caso, em que o interesse público subjacente era bastante evidente, e o propósito comercial da Paródia ausente, o Tribunal decidiu em sentido contrário à Paródia.

Poderá tal recusa ter estado associada à circunstância de a paródia ter sido realizada em forma publicitária? Pode ter, de facto, contribuído para a conclusão do caso o facto de a paródia ter visado propósitos publicitários que, embora neste caso sem um objetivo puramente comercial, potenciam o grau de conhecimento da paródia, exponenciando assim o público recetor da mensagem e, conseqüentemente, o efeito nocivo causado à marca parodiada.

Num contexto mais alargado, é também importante referir que, para ser admitida, uma paródia publicitária não deve apenas cumprir com os limites impostos às paródias. Tem igualmente de respeitar as normas em matéria publicitária, nomeadamente, o Código da Publicidade, e as regras específicas do setor definidas pelas Autoridades de Regulação Nacionais.

Assim, nos termos do Código da Publicidade,⁴¹⁰ a publicidade tem de ser lícita, cumprindo com requisitos comuns aos limites inerentes à paródia de marcas (como a proibição de discriminação); tem de ser identificada; não pode ser oculta ou dissimulada; e deve ser verdadeira, não deformando os factos. Ora, as paródias podem ter alguma dificuldade em cumprir com o princípio da verdade, na medida em que se reconduzem a imitações burlescas de realidades anteriores, designadamente, das marcas que utilizam. Acresce que, nos termos daquele normativo, a publicidade não pode ser enganosa, no sentido de que não deve consubstanciar uma prática comercial desleal,⁴¹¹ devendo respeitar os direitos do consumidor. Esta exigência reforça a conclusão – já extraída da análise dos limites inerentes à paródia –, de que a paródia de marcas não pode gerar um risco de confusão com a marca anterior que evoca, porque isso

⁴⁰⁹ Acórdão do *Cour de Cassation*, 2.ª Câmara Civil, de 19 de outubro de 2006.

⁴¹⁰ Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, que transpôs para a ordem jurídica nacional as Diretivas n.ºs 84/450/CEE e 89/552/CEE, bem como a Convenção Europeia sobre a Televisão sem Fronteiras.

⁴¹¹ Nos termos em que foram definidas pelo Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de março, que estabeleceu o regime aplicável às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2005/29/CE.

consubstanciaria uma prática concorrencial desleal e, portanto, uma ofensa aos direitos do consumidor.

Concretamente quanto às paródias de marcas de concorrentes, no contexto publicitário impõem-se os limites relacionados com a publicidade comparativa. É precisamente este conceito que pretendemos explorar aqui com maior detalhe.

A publicidade comparativa traduz-se na forma de publicidade pela qual se identifica, explícita ou implicitamente, um concorrente ou os bens ou serviços oferecidos pelo mesmo.⁴¹² Note-se que a publicidade comparativa tem de ser operada entre produtos ou serviços idênticos, que respondam às mesmas necessidades, ou que tenham os mesmos objetivos, sendo ilícitas as referências a produtos distintos.

Encontram-se, na prática comercial globalizada, vários exemplos de publicidade comparativa. Assim a paradigmática rivalidade entre a *Pepsi* e a *Coca-Cola* foi sendo materializada em múltiplas propagandas comparativas, usando, uma e outra, expressa ou implicitamente, as insígnias da concorrente nos seus anúncios e publicidades. E, estes concorrentes, muitas vezes recorreram à paródia para realizar as suas comparações.

Porém, ao contrário do que ocorre no seio dos Estados Unidos – onde surgem a maioria dos casos de paródia publicitária comparativa –, a admissibilidade da publicidade comparativa em Portugal é bastante comprimida. Tal está intrinsecamente relacionado com a própria experiência continental nesta matéria, onde a publicidade comparativa surgiu, historicamente, como uma prática ilícita.⁴¹³ Ainda hoje, numa época em que, por força da Diretiva Europeia,⁴¹⁴ a publicidade comparativa é por princípio permitida, o sistema nacional tem andado, ainda assim, no sentido da recusa da sua admissibilidade. Essencialmente, porque os atos de publicidade comparativa são bastante suscetíveis de consubstanciar práticas de concorrência desleal.

E, assim, sem prejuízo de “o humor, a sátira e a ironia publicitárias (normalmente compreendidos pelo público como exageros)”⁴¹⁵ diminuírem o efeito comparativo, em vez de o aumentarem (o que contribuiria para a aceitação da prática de publicidade comparativa), a prática de paródias na

⁴¹² A publicidade comparativa comporta dois elementos essenciais: por um lado, a referência a outras prestações e, por outro lado, o estabelecimento de uma comparação ou confronto com as próprias prestações. Cfr. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *Publicidade Comparativa e Concorrência Desleal*, in *Direito Industrial*, Vol. IV, Almedina, Lisboa, 2005, pp. 237-238.

⁴¹³ Abordando a questão nos direitos continentais, cfr. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *op. cit.*, pp. 243-254.

⁴¹⁴ Diretiva 2006/114/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa.

⁴¹⁵ Cfr. ADELAIDE MENEZES LEITÃO, *op. cit.*, p. 239.

publicidade comparativa é comprometida pela própria dificuldade em passar, simplesmente, o teste de admissibilidade. Isto é, existe um certo preconceito para com as práticas de publicidade comparativa, que, em princípio, frustram a possibilidade de usar, de forma distorcida, as marcas e outros direitos de propriedade intelectual anteriores. Concretamente, atenta a finalidade comercial clara prosseguida no âmbito da publicidade comparativa, a paródia pode gerar o aproveitamento da marca anterior, e traduzir-se no *denegrimento* da mesma, sendo potencialmente enquadrável no âmbito das práticas comerciais desleais.

Neste contexto, o antigo Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial (ICAP)⁴¹⁶ proferiu, em 2010, uma decisão quanto à paródia empreendida, num anúncio publicitário, pela operadora de telecomunicações MEO da marca da concorrente ZON.⁴¹⁷ O Júri do ICAP concluiu que, não obstante a proteção que devia ser concedida à liberdade de expressão e ao género satírico, não se podiam olvidar “as consequências que uma mensagem pública veiculada [pelos mediáticos “Gato Fedorento”] pode ter junto dos consumidores/destinatários dos anúncios.” Consequentemente, entendeu que o “aceitável exagero em publicidade foi manifestamente ultrapassado”, constituindo uma prática denegridora da marca ZON, nomeadamente do serviço que oferecia. A campanha publicitária foi, por isso, suspensa.

Portanto, neste contexto da publicidade comparativa, sobra, em princípio, pouco espaço para os parodistas interferirem. A integridade do monopólio concedido aos sinais anteriores tende a ser preservada em detrimento da liberdade de crítica e de paródia, atenta a concreta situação envolvente.

4. Síntese: Concretização dos Critérios e dos Limites de Admissibilidade das Paródias de Marcas e das Marcas de Paródia; Relevância dos Propósitos Prosseguidos

No âmbito do direito de marcas, a paródia não logra uma proteção expressa como acontece no caso dos direitos de autor. Mas isso não significa que os direitos de marcas sejam mais protegidos contra a paródia. Pelo contrário, paradoxalmente, os titulares das marcas carecem até de maior proteção contra as paródias do que os criadores intelectuais e outros titulares de direitos de autor. De facto, na medida em que os direitos de autor estão fundamentalmente arreigados à personalidade dos seus autores e à defesa dos interesses pessoais respetivos, não se devendo tolerar ofensas aos seus direitos morais, ou associações hostis às suas obras que possam ser

⁴¹⁶ O ICAP assumiu, como nova designação, “Auto Regulação Publicitária”.

⁴¹⁷ Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial, Processo n.º 21J/2010 – Zon TV Cabo Portugal vc. PT Comunicações, 2010.

associadas ao autor, estão melhor colocados para reagir contra outras formas de liberdade de expressão, do que os titulares dos direitos de marcas.

É que, no âmbito do Direito de Marcas, do ponto de vista dos seus titulares, prosseguem-se essencialmente direitos económicos. Concretizando, sendo a marca um sinal distintivo do comércio, que distingue produtos e serviços de outros da mesma espécie, a proteção concedida aos seus titulares coincide com o exclusivo registal e de utilização. Portanto, a reação contra potenciais ofensas à marca pretende essencialmente garantir que o exclusivo de exploração económica não é perturbado, e que a entidade titular da marca não é prejudicada na sua atividade comercial; não estando concretamente implicada a defesa de direitos de personalidade dos titulares das marcas. Assim sendo, o interesse público principalmente tutelado é o dos consumidores, que, através da marca, conseguem distinguir mais fácil e rapidamente uns bens e serviços de outros. Isto é, o interesse público em proteger o consumidor contra a confusão será o interesse melhor colocado a reagir contra o interesse público à liberdade de expressão. Nestes termos, na medida em que as paródias de direitos de marcas não gerem um risco de confusão com os sinais anteriores parodiados, poderia entender-se que não se deveria impedir a paródia, devendo prevalecer o direito à liberdade de expressão.

Não obstante, o direito de marcas não se deve limitar a proteger um direito de marcas abstrato, sendo adequada a concessão de uma defesa concreta aos próprios titulares das marcas, a quem é garantido um verdadeiro direito de propriedade imaterial. Em rigor, a marca não cumpre uma mera função distintiva e não confere uma tutela limitada ao risco de confusão. Ao invés, e conforme revisitámos *supra*, as marcas cumprem também uma função de indicação da proveniência e uma função publicitária. A força desta última é evidenciada no caso das marcas de prestígio, categoria que, como vimos, nos ocupa essencialmente no âmbito das paródias. Na verdade, quando sejam de prestígio, as marcas mais do que exercerem uma função distintiva, já que muito dificilmente terão de ser protegidas contra um risco de confusão, exercem antes uma função de comunicação ao público do valor da marca, que apenas poderá ser posto em causa pela diluição da reputação da mesma. E, portanto, devem também ser protegidas contra a diluição ou o prejuízo que possa ser causado à sua imagem, ou ao valor simbólico-evocativo criado no espírito dos consumidores.

Identifica-se, então, um interesse relevante do titular das marcas, autonomamente tutelável, apto a combater a liberdade de expressão. Assim, ocorre um verdadeiro conflito de interesses que deve ser resolvido através da ponderação dos valores em cotejo, norteados pelo princípio da proporcionalidade. Este exercício tem de ser operado de forma casuística, atenta a falta de dispositivos legais expressos que resolvam a questão. Sem prejuízo, existem alguns princípios de

direito de marcas transponíveis às situações de paródia de marcas, tendo sido desenvolvidos doutrinária e jurisprudencialmente alguns critérios para auxiliar nestas decisões.

Distinguem-se, porém, duas situações neste âmbito, sendo uma mais favorável à admissibilidade de paródias e outra menos. Falamos da paródia de marcas tradicional e das marcas de paródia. Os critérios e os dispositivos legais aplicáveis a uma e outra situação são idênticos, contudo, os desfechos a que a sua aplicação pode conduzir podem ser distintos.

Certo é que nem uma nem outra situação mereceu a atenção expressa do legislador europeu, e dos diferentes legisladores nacionais. Mas a crescente importância do assunto é patente. De facto, observámos que o novo Regulamento sobre a Marca a União Europeia e a nova Diretiva sobre Marcas dedicaram um Considerando relativo à compatibilidade entre a liberdade de expressão artística, os direitos fundamentais e os direitos de propriedade industrial. Tal demonstra uma crescente atenção sobre o tema, potencialmente motivada pela experiência vivida no âmbito dos direitos de propriedade industrial, bem como pela crescente necessidade de acentuar os direitos e liberdades fundamentais no âmbito europeu, face à experiência política e social recente. Ou seja, em termos políticos, o momento não é propício ao favorecimento dos direitos de propriedade industrial em detrimento de formas de liberdade de expressão.

Com efeito, os mencionados Considerandos acentuaram que a utilização de uma marca por terceiros para fins de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que siga as práticas honestas nos domínios industrial e comercial. Estes usos honestos corresponderão, portanto, aos critérios normativos e não normativos utilizados para aferir da validade de uma paródia. No âmbito europeu está em causa, em primeiro lugar, a ausência de um risco de confusão e, também, a ausência de uma intenção comercial da paródia.

A falta de atenção ao tema prestada pelo legislador não foi acompanhada pelos tribunais europeus, sobretudo os franceses que, desde cedo, foram tendo algumas oportunidades para se pronunciarem sobre formas de liberdade artística crítica. Os primeiros casos de paródia de marca submetidos aos tribunais franceses foram decididos com base no teor literal da lei, portanto, baseados na ocorrência de contrafação de marca e no risco de confusão com os sinais anteriores. Paralelamente, foi atribuída importância ao propósito comercial prosseguido pelas paródias, concretamente, ao potencial parasitismo económico em que se repercutiam as utilizações de paródia, assim como à ocorrência de *denegrimento* das marcas. Por conta do emprego destes critérios, as primeiras decisões dos Tribunais franceses foram essencialmente desfavoráveis à paródia. Mais tarde, porém, os Tribunais foram abrindo espaço para a erosão do carácter absoluto

das marcas, admitindo a realização de paródias militantes. Para tanto concorreu a consideração dos concretos propósitos prosseguidos pelas paródias, isto é, os motivos de interesse público representados, como a saúde pública, o sindicalismo e o meio-ambiente. Por vezes, porém, a nobreza das causas de interesse público prosseguidas não foi suficiente para se decidir de forma favorável à paródia, como no caso CAMEL, em que aquela foi recusada pela ofensa e diluição da reputação da marca anterior.

O entendimento dos tribunais belgas é mais difuso, mas foi também inicialmente orientado para a recusa das paródias de marcas. Tomaram-se igualmente em conta os preceitos legais relativos à contrafação da marca e ao risco de confusão (apenas incidentalmente aplicáveis), mas também os concretos propósitos de interesse público e sociais prosseguidos pelas paródias. E, da mesma maneira, os tribunais alemães atribuíram relevância aos interesses públicos e sociais em cotejo.

Portanto, na ausência de concreta legislação sobre o tema, foi transversal a todos os Estados-Membros a aplicação dos testes do risco de confusão e da imitação da marca anterior, bem como a teoria da diluição, concretizada na consideração da intenção e dos propósitos prosseguidos pelas diferentes paródias. Sendo os interesses em causa públicos, de tanto que atribuíam às paródias a categoria de paródias denunciantes ou militantes, a liberdade de expressão seria maioritariamente privilegiada.

A limitação materializada no risco de confusão goza de pouca margem de aplicação no âmbito das paródias de marcas tradicionais e, igualmente, no âmbito das marcas de paródia. Na visão que adotamos, deve ser aferida a ocorrência de um risco de confusão previamente à consideração de uma determinada atividade como de paródia. Ou seja, o risco de confusão não será um verdadeiro limite à paródia, mas a sua ausência é *condição sine qua non* para a qualificação de uma determinada prática como de paródia. De facto, é característica fundamental da paródia que ela não se confunda com o sinal anterior em que se inspirou, sob pena de se tratar de um caso de contrafação ou imitação desse sinal anterior.

Nessa medida, os limites à paródia que consideramos mais aptos a defender a marca reconduzem-se à diluição e *denegrimiento* do cariz distintivo e do prestígio da marca anterior e ao relacionado propósito comercial eventualmente prosseguido pelas paródias. Através da teoria da diluição deve compreender-se em que medida é a própria marca afetada, sendo apta a proteger os próprios titulares das marcas, que têm direito a defender os seus direitos exclusivos contra utilizações que possam prejudicar, ofuscando, manchando ou diminuindo, o cariz distintivo e a reputação da mesma.

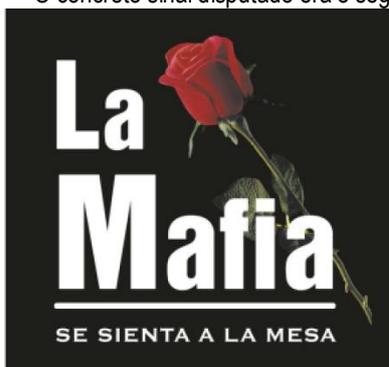
A apreciação da teoria da diluição deve ser pautada pela existência, ou não, de concretos propósitos críticos, militantes ou denunciantes, por um lado, e da potencial ambição económica da paródia, por outro lado. São estes critérios que, no nosso entender, devem ser exacerbados, de tal forma que uma paródia, não confundível com o sinal anterior, mas prosseguindo claros propósitos comerciais próprios, sem que exista uma causa relevante que a justifique, deve considerar-se extrapolar a barreira da paródia admissível. E, no caso concreto das marcas de paródia, a circunstância de se adotar um sinal parodista para aproveitamento da notoriedade e reputação granjeados pelo sinal anterior parodiado, dissociado de um propósito crítico e socialmente relevante palpável, deveria determinar, em princípio, a inadmissibilidade do registo e utilização de tais marcas.

Acresce que se, de um lado, os interesses públicos e difusos prosseguidos devem ser tomados em consideração para permitir a intromissão de uma exceção ao direito de marcas, também devem os interesses públicos ser considerados para impedir a concretização de paródias de marca e marcas de paródia que contrariem a ordem pública e os bons costumes. Foi este entendimento que levou o Tribunal Geral da União Europeia a concluir, num aresto de 15 de março de 2018,⁴¹⁸ que não se deveria aceitar o registo de uma marca figurativa incluindo as expressões “*La Mafia se Sienta a La Mesa*” para identificar produtos e serviços relacionados com a atividade da restauração.

O litígio opôs a Sociedade Espanhola La Mafia Franchises, SL, ao EUIPO e à República Italiana. A primeira realizou um pedido de registo de marca figurativa utilizando a designação Máfia,⁴¹⁹ tendo a República Italiana requerido a nulidade do pedido de marca, por ser contrário à ordem pública, na medida em que promovia a banalização da associação criminosa, desvirtuando a gravidade veiculada à expressão Máfia. O EUIPO ofereceu razão à República Italiana, tendo a Sociedade La Mafia Franchises recorrido ao Tribunal Geral requerendo a anulação da decisão

⁴¹⁸ Acórdão do Tribunal Geral, *La Mafia Franchises, SL. c. EUIPO e República Italiana*, de 15 de março de 2018, T1/17, ECLI:EU:T:2018:146.

⁴¹⁹ O concreto sinal disputado era o seguinte:



impugnada. Entre outros argumentos, a recorrida afirmou que o sinal em cotejo não determinava uma associação imediata à organização criminosa, sendo antes “apreendida como uma forma de paródia ou de referência aos filmes da saga *O Padrinho*.” Esta argumentação, contudo, não colheu, não tendo o Tribunal Geral concluído pela existência de uma paródia mas, outrossim, pela presença de um sinal contrário à ordem pública.

Portanto, e em síntese, o relevo dos interesses públicos representados pela paródia deve ser, como é, acentuado na consideração da licitude de uma paródia. E esta importância do relevo social atribuível a concretas representações de liberdade de expressão não importa apenas para aferir da licitude ou ilicitude de uma paródia por referência a um concreto direito de propriedade industrial, mas também para aferir da sua relevância no âmbito comum, isto é, por referência à ordem pública e aos bons costumes.

CONCLUSÕES

A Paródia é um direito e uma exceção. Por um lado, a paródia é um direito fundamental à liberdade de expressão, crítica e sátira. Por outro lado, é uma exceção porque, quando a paródia se concretize e seja admitida, limita os direitos pré-existentes que utiliza.

De facto, são características essenciais e incontestadas da paródia, entre outras menos unânimes que possam contribuir para a concretização dos limites admissíveis à paródia, (i) a circunstância de evocar uma obra existente, embora apresentando diferenças perceptíveis relativamente à mesma, e, por outro lado, (ii) o facto de constituir uma manifestação humorística ou burlesca. Isso mesmo nos ensinou o TJUE no Acórdão *Deckmyn c. Vandersteen*.

Portanto, enfrentamos um conflito de direitos. A resolução desse conflito não é, ao contrário do que se poderia pretender à primeira vista, de fácil resolução. De um lado está o direito fundamental à livre expressão inerente a todos os Estados de Direito Democrático e, do outro lado, estão os direitos de propriedade intelectual que, uma vez constituídos, merecem proteção enquanto direitos fundamentais à propriedade. A essencialidade e necessidade de entoação da liberdade de expressão não diminui, contudo, a dificuldade de resolução do conflito.

Na verdade, se assim fosse, não se encontraria sequer um problema para resolver. O grande desafio da presente dissertação foi mesmo identificar formas que permitam encontrar um ponto de justo equilíbrio entre os dois direitos.

Nunca seria aconselhável ou prudente a definição de critérios de sobreposição estanques, independentes dos valores analíticos concretos de cada caso. A consideração apriorística da soberania do direito à palavra sobre os direitos intelectuais estabelecidos redundaria numa ditadura de valores, impondo limites desrazoáveis aos interesses dos titulares de direitos de propriedade intelectual.

Por isso, atendendo aos valores em cotejo e à importância que cada um deles merece, deve perceber-se em cada caso qual destes valores se deve sobrepor, ou em que medida tem um de sucumbir perante o outro. Não se trata de empreender análises absolutas e irreversíveis, mas de aferir o grau de sucumbência de uns valores relativamente aos outros. Para tanto, é necessário tomar em consideração os requisitos construídos para apreciar a validade das paródias no âmbito dos direitos de autor e dos direitos de marcas, tomando como ponto de partida os dispositivos legais aplicáveis.

Esta necessidade permanente de valoração faz da paródia uma arte ou uma prática difícil. Os seus criadores não conseguem determinar, com precisão, e em cada momento, quando é que as suas paródias se compatibilizam com os direitos de propriedade intelectual que evocam, ou quando as contrariam a um ponto que determine a sua inadmissibilidade.

Tal poderia conduzir ao efeito perigoso de, logo à partida, se impedir amplamente a atividade parodista, a qual cumpre um papel contestatário muito importante, auxiliando a própria implementação dos valores em sociedade. Porém, a experiência prática tem demonstrado que os direitos de propriedade intelectual não têm impedido a sociedade de perpetrar paródias eficazes e direcionadas, nem coibido os *parodistas de profissão* da sua atividade, sendo que têm até sido raras as circunstâncias em que os direitos de propriedade intelectual se sobrepuseram ao direito à palavra (muito embora, em algumas instâncias revistas, se tenham cometido abusos favoráveis aos titulares de direitos intelectuais, desconsiderando a relevância da liberdade de expressão).

Além disso, em traços largos, é possível definir barreiras máximas às paródias. Assim, apenas deverão ser protegidas, enquanto formas de liberdade de expressão, as paródias que verdadeiramente possam contribuir para a afirmação de valores sociais e interesses públicos difusos e, inversamente, que não ofendam os direitos pessoais e de personalidade dos titulares de direitos intelectuais. Este julgamento é mais facilmente alcançável através da consideração dos próprios direitos de propriedade intelectual alvo da paródia, das razões da sua proteção, e dos propósitos prosseguidos pela paródia.

Com efeito, tal como se demonstrou, os direitos de autor estão arreigados à personalidade dos seus autores, pelo que as críticas que lhes possam ser direcionadas serão, inevitavelmente, consideradas pelos autores como formas de ataque personificados, à sua honra e reputação. Por isso, aqui, embora se reconheça expressamente a paródia como uma obra original – ou, noutras jurisdições europeias, como uma verdadeira exceção, ou ainda como um exemplo de *fair use*, no caso norte-americano –, as paródias encontram amplas dificuldades em passar o teste da sua admissibilidade. Nessa medida, para lograr um equilíbrio na análise dos valores em cotejo, através do nosso trabalho fizemos sobressair a necessidade e utilidade de proteção das paródias.

No nosso entendimento, os critérios que devem ser reis nesta análise são os que exigem que a paródia evoque uma obra anterior, ainda que da mesma se destacando suficientemente, e a acentuação da sua intenção crítica. Deste último critério podemos partir para apreciações mais concretizadas, tomando em atenção os concretos propósitos e interesses prosseguidos pela paródia, entre os quais a ausência de intenção comercial, e o respeito pela honra e reputação do

autor. Deverá, contudo, partir-se sempre de uma concepção que, à partida, ofereça à paródia algum espaço de admissibilidade, e não daquela que, em princípio, a vê como uma realidade proibida.

O juízo que se deve operar relativamente aos direitos de marcas é, pela sua natureza, distinto. Neste caso, não existem concretos direitos de personalidade inerentes ao criador que logrem proteção e, assim, que sobressaiam num conflito com o direito à crítica de um terceiro. Pelo contrário, estamos perante prerrogativas que prosseguem funções essencialmente económicas, e que são protegidas nesses termos. Por isso, a experiência prática tem demonstrado a menor virtualidade das marcas para se defenderem contra estas formas de crítica, ao mesmo tempo que nos mostra como as marcas protegidas, sobretudo as marcas de prestígio, estão mais expostas à realização de paródias.

E, assim, onde a paródia não mereceu qualquer consagração enquanto uma forma (pelo menos oblíqua) de exceção, em nome do justo equilíbrio que se pretende alcançar na análise dos direitos em conflito, sentimos necessidade de frisar a potencialidade dos direitos de marca de se defenderem, por si, das práticas e atividades parodistas. Para tanto, recorreremos aos critérios legais que mereciam, no caso, aplicação – ainda que de forma indireta –, e, partindo daí, às construções doutrinárias e jurisprudenciais, de âmbito internacional, aplicáveis. Nomeadamente, entendemos que a paródia não deve causar um risco de confusão com o direito de marca anterior que utiliza, não deve diluir ou denegrir significativamente o cariz distintivo e o prestígio da marca anterior, e, ainda que não seja possível proibir de forma final a existência de um propósito comercial, deve atribuir-se grande relevância aos concretos propósitos de interesse público prosseguidos pela paródia.

Portanto, a consideração realizada num e noutro caso foi distinta, atenta a necessidade de equilibrar a defesa dos direitos de propriedade intelectual com a defesa do direito à palavra e à liberdade de crítica. Não se pretendeu, no caso dos direitos de autor, favorecer a realização da paródia, para que esta resulte sempre reforçada em detrimento dos direitos de autor, nem, no caso do direito de marcas, acentuar a necessidade de proteção dos direitos de marcas, para tentar impedir a ocorrência de paródias deste tipo de direitos.

Tentou-se, outrossim, encontrar o ponto de justo equilíbrio entre uma prerrogativa e outra para, permitindo a atividade parodista, evitar uma ofensa desmesurada e irreversível dos direitos de propriedade intelectual em questão.

BIBLIOGRAFIA

- AKESTER, PATRÍCIA**, *Código do Direito de Autor e Direitos Conexos Anotado*, Almedina, Coimbra, 2017
- ALABART, SILVIA DÍAZ**, *Artículo 39*, VLEX-228646, disponível em www.vlex.com
- ALMEIDA, ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE**, *Denominação de Origem e Marca*, *Studia Iuridica* 39, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, Coimbra, 1999
- ALMEIDA, ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE**, *Marca de Prestígio, Marca Notória e Acordo ADPIC/TRIPS*, in *Direito Industrial*, Volume VI, Almedina, 2009
- ARE, MARIO**, *L'Objetto del Diritto di Autore*, A. Giuffrè, Milão, 1963
- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA**, *Direito Civil – Direito de Autor e Direitos Conexos*, 1.ª Edição, Lisboa, Wolters Kluwer
- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA**, *Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade*, in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 61, n.º 3, Lisboa, Ordem dos Advogados, 2001
- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA**, *Sociedade da Informação e Liberdade de Expressão*, in *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*, Volume XLVIII, n.ºs 1 e 2, Coimbra Editora, Coimbra, 2007
- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA**, *As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet*, in *Direito Industrial*, Volume III, Associação Portuguesa de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2003
- BARREIROS, FILIPE**, *As Marcas & O Direito à Paródia: Âmbito e Novos Desafios*, ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, disponível em <https://inpi.justica.gov.pt/>
- BENTLY, LIONEL**, *Parody and Copyright in the Common Law World*, in *Copyright and Freedom of Expression*, ALAI, 2006
- BERENBOOM, ALAIN**, *Le Droit d'Auteur*, *Maison Ferdinand Larcier*, Bruxelas, 1984
- CACOVEAN, CORINA I.**, *Is Free Riding Aided by Parody to Sneak Between the Cracks of the Trademark Dilution Revision Act?*, in *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, Volume 31, Número 3, 2009
- CALABRÚS, Mª ANGUSTIAS MARTOS**, *Derecho Moral de Autor*, in *Cuadernos Prácticos Bolonia – Parte General – Cuaderno III. La persona y sus derechos*, disponível em www.vlex.com
- CAMPINOS, ANTÓNIO e COUTO GONÇALVES, LUÍS (Coordenadores)**, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, 2015

CAMUS, ISABELLE, *A Paródia de marcas: um desafio mundial para as marcas de luxo que são um alvo privilegiado*, in *Propriedades Intelectuais*, n.º 6, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2016

CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM GOMES, *Liberdade e Exclusivo na Constituição*, in *IV Curso de Direito Industrial*, Lisboa, Almedina, 2005

CARVALHO, MARIA MIGUEL, *As Funções da Marca e a Jurisprudência do TJUE*, in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1, Almedina, Coimbra, 2014

CARVALHO, MARIA MIGUEL, *A marca de prestígio à luz da jurisprudência comunitária*, in *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol. XXXIII, 2012-2013

CARVALHO, MARIA MIGUEL, *Merchandising de Marcas (A Comercialização do Valor Sugestivo das Marcas)*, Almedina, Coimbra, 2003

CORMAN, GREGOIRE e SINGH, ASSIM, *La protection du titulaire de la marque contre la parodie : évolutions récentes*, in *Les Cahiers de Propriété Intellectuelle*, Volume 17, Número 1, 2005

CORNISH, WILLIAM, LLEWELYN, DAVID e APLIN, TANYA, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 1988

COUTINHO DE ABREU, JORGE MANUEL, *Curso de Direito Comercial*, Volume I, 9.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2013

COUTO GONÇALVES, LUÍS, *Função Distintiva da Marca*, Coleção Teses, Almedina, Coimbra, 1999

COUTO GONÇALVES, LUÍS, *Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, Almedina, Coimbra, 2014

CRUZ, ANTÓNIO CÔRTE-REAL, *O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio*, in *Direito Industrial*, 2001

CRUZ, JUSTINO, *Código da Propriedade Industrial*, 2.ª Edição, Livraria Arnado, Coimbra, 1985

CUNHA, PAULO FERREIRA DA, *Direito à Palavra & Crime de Palavra – Breve Reflexão Constitucional-Penal*, in *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*, Ano 24, n.º 4, Coimbra, Coimbra Editora, 2014

DESBOIS, HENRI, *Le Droit d'Auteur en France*, Dalloz, Paris, 1978

DIETZ, ADOLF, *El Derecho de Autor en España y Portugal*, in *Coléccion Analisis y Documentos*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1992

DINIS, MARISA, *A Marca Notória e a Marca de Prestígio: Encontros e Desencontros Conceptuais*, in *Propiedad Intelectual*, Vol. XI, n.º 15, 2012

Direito de Autor – Gestão e Prática Judiciária, Seminário organizado pelo Centro de Estudos Judiciários e Sociedade Portuguesa de Autores, 2.ª Edição, SPA, Lisboa, 1989

- DOGAN, STACEY L. e LAMELY, MARK A.**, *Parody as a Brand*, Stanford Public Law Working Paper No 2170498, 2012
- DOGAN, STACEY L. e LAMELY, MARK A.**, *The Merchandising Right: Fragile Theory of Fait Accompli?*, in *Emory Law Journal*, vol. 54, 2005
- DUMAS, ROLAND**, *La Propriété Littéraire et Artistique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1987
- EDELMAN, BERNARD**, *L'Exception de Parodie appliquée au droit des marques*, Victoires éditions, LEGICOM, N.º 25, 2001
- ETRILLARD, CLAIRE**, *La Parodie en Droit des Marques*, in *Revue Juridique de L'Ouest*, 2003
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS**, *El riesgo de asociación*, VLEX-262637, disponível em <http://vlex.com/vid/riesgo-asociacion-262637>
- FRANÇON, ANDRE**, *La Propriété Littéraire et Artistique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1970
- GEIGER, CHRISTOPHE**, *Les Exceptions au droit d'auteur en faveur de la création dérivée*, in *Droit d'Auteur et Liberté d'Expression*, Actes de Journées d'Étude ALAI, ALAI, Barcelona, 2006
- GELLER, PAUL EDWARD**, *A German Approach to Fair Use: Test Cases for TRIPS Criteria for Copyright limitations?*, in *Journal of the Copyright Society of the USA*, Vol. 57, 2010
- GENDREAU, YSOLDE**, *Las Excepciones de Cita y Parodia. El Derecho de Adaptación*, in *Derecho de Autor y Libertad de Expresión*, Actas de las Jornadas de Estudio ALAI, ALAI, Barcelona, 2006
- GIELEN, CHARLES**, *The Relevance of "Association" for Trademark Conflicts*, in *Harmonisierung des Markenrechts*, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Carl Heymans Verlag, 2005
- GOMES, JOÃO VEIGA**, *Marcas de Paródia*, Instituto do Conhecimento da Abreu Advogados, Almedina, Lisboa, 2015
- GONÇALVES, JORGE NOVAIS**, *A Marca Prestigiada no Direito Comunitário das Marcas – A Propósito da Oposição à Marca Comunitária*, in *Direito Industrial*, Vol. V, Almedina, Coimbra, 2008
- JACQUES, SABINE**, *A Parody Exception: Why Trade Mark Owners Should Get the Joke*, in *EIPR – European Intellectual Property Review*, Volume 38, N.º 8, Sweet & Maxwell, 2016
- LATMAN, ALAN**, *Copyright Law*, in *Annual Survey of American Law*, 1980
- LEBOIS, AUDREY**, *Las excepciones al derecho de autor en materia publicitaria*, in *Publicidad y derechos de autor en algunos países de europa*, Nova Juris Interpretation in hodierna Gentium communione 20, Aracne, 2015

LEDESMA, ROBERT, *The Parody Defense is Dead. Long Live the Parody Defence!*, 2015, disponível em <https://everythingtrademarks.com/2015/07/19/the-parody-defense-is-dead-long-live-the-parody-defense/>

LEWIS, RANDALL, *A Rethinking of the Parody Fair Use Defense*, in *Adelphia Law Journal*, Vol. 12, 143, 1997

LIPSZYC, DELIA, *La Excepción para fines de Parodia*, in *Actas de las Jornadas de Estudio ALAI – Derecho de Autor y Libertad de Expresión*, ALAI, ALADDA, 2008, p. 333

LOURO, CATARINA VIDEIRA, *Enjoy Parody*, in *Propriedades Intelectuais*, n.º 6, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2016

MARSHALL, JULI WILSON e SICILIANO, NICHOLAS J., *The Satire/Parody Distinction in Copyright and Trademark Law – Can Satire Ever Be a Fair Use?*, ABA Section of Litigation, Intellectual Property Litigation Committee Roundtable Discussion Online, disponível em https://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/roundtables/0506_outline.pdf

MENDIS, DINUSHA e KRETSCHMER, MARTIN, *The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions – Comparative Review of the Underlying Principles – Parody and Pastiche*, Intellectual Property Office, 2013

MENEZES LEITÃO, ADELAIDE, *Publicidade Comparativa e Concorrência Desleal*, in *Direito Industrial*, Vol. IV, Almedina, Lisboa, 2005

MENEZES LEITÃO, LUÍS MANUEL TELES DE, *Direito de autor*, Almedina, Coimbra, 2011

METAFORA, VICENZO, *Satira, opera satírica e diritto d'autore*, in *Cotratto e Impresa: dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale*, CEDAM, Pádua, 2001

MIRANDA, JORGE e MEDEIROS, RUI, *Constituição Portuguesa Anotada*, Tomo I, Coimbra, Coimbra Editora, 2005

MOUFFE, BERNARD, *Le Droit à L'Humour*, Larcier, Bruxelas, 2011

MOURA E SILVA, MIGUEL, *Direito da Concorrência – Uma Introdução Jurisprudencial*, Almedina, Coimbra, 2008

MYERS, GARY, *The Trademark Parody: Lessons from the Copyright Decision in Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, in *Law and Contemporary Problems*, 1996

NELSON, SARA STADLER, *The Wages of Ubiquity in Trademark Law*, in *88 Iowa Law Review*, 2003

NORDEMANN, JAN BERND e KRAETZIG, VIKTORIA, *The German Bundesgerichtshof changes its concept of parody following CJEU Deckmyn v. Vrijheidsfonds / Vandrsteen*, in *Kluwer Copyright Blog*, Wolters Kluwer, 2016., disponível em

<http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2016/11/03/the-german-bundesgerichtshof-changes-its-concept-of-parody-following-cjeu-deckmyn-v-vrijheidsfonds-vandersteen/>

OEHEN MENDES, MANUEL, *Obra Literária e Artística – Fronteiras*, Vlex

OLAVO, CARLOS, *Propriedade Industrial*, Volume I – Sinais Distintivos do Comércio e Concorrência Desleal, 2.^a Edição, Almedina, Coimbra, 2005

PAÚL, JORGE PATRÍCIO, *Concorrência desleal e direito do consumidor*, in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano 65, Volume 1, 2005

PEARSON, ANTHONY A., *Commercial Trademark Parody, the Federal Trademark Dilution Act, and the First Amendment*, in *Valparaiso University Law Review*, Volume 32, 1998

PEREIRA, ALEXANDRE DIAS, *Fair Use e Direitos de Autor (Entre a Regra e a Exceção)*, in *Estudos em Honra do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão*, Volume I, Lisboa, Almedina, 2008

PEREIRA, ANTÓNIO MARIA, *Problemática Internacional do Direito de Autor (Conferência proferida no II Congresso Ibero-Americano do Direito de Autor e Direitos conexos realizada em Lisboa em novembro de 1994)*

PETERSENN, MORTEN e **WACHSMUTH**, MALTE, *Germany – German Federal Court of Justice: good news for brand owners: the parody exception does not justify the registration of a trademark*, LimeGreen IP News, Hogan Lovells, 2015, disponível em <https://www.limegreenipnews.com/2015/04/germany-german-federal-court-of-justice-good-news-for-brand-owners-the-parody-exception-does-not-justify-the-registration-of-a-trademark/>

PINTO COELHO, JOSÉ GABRIEL, *A proteção da marca notoriamente conhecida no Congresso de Viena da C.C.I.*, Separata do Boletim da Faculdade de Direito, Coimbra Editora, Coimbra, 1953

PINTO COELHO, JOSÉ GABRIEL, *O problema da proteção da marca quando usada por terceiro para produtos não idênticos nem similares*, Separata do Boletim da Faculdade de Direito, Vol. XXX, Coimbra, 1954

PONTES, LEONARDO MACHADO, *Trademark and Freedom of Speech: A Comparison between the U.S. and the EU System in the Awakening of Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen*, Genebra, OMPI, 2015

POSNER, RICHARD A., *When is Parody Fair Use?*, in *Journal of Legal Studies*, Vol. XXI, University of Chicago, 1992

RAMALHO, ANA, *Parody in Trademarks and Copyright: Has Humour gone too far?*, in *Cambridge Student Law Review*, n.º 58, 2009

REBELLO, LUIZ FRANCISCO, *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Anotado*, Livraria Petrony, Lisboa, 1985

- REBELLO**, LUIZ FRANCISCO, *Introdução ao Direito de Autor*, Dom Quixote, 1994
- REIS NOVAIS**, JORGE, *Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa*, Coimbra, Coimbra Editora, 2004
- Relatório AIPPI, Questão de Estudo Q188, *Conflicts between trademark protection and freedom of expression*, 2005, disponível em <https://aippi.org/>
- ROCHA**, MARIA VITÓRIA, *A Originalidade como Requisito de Protecção da Obra de Direito de Autor*
- RODRÍGUEZ GARCÍA**, GUSTAVO M., em *Lo que Barbie no supo: reflexiones sobre las parodias de marcas*, in *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, Ano VIII, N.º 8, Lima, 2012
- RODRÍGUEZ-CANO**, RODRIGO BERCOVITZ (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Editorial Tecnos, Madrid, 1989
- RONCAGLIA**, PIER LUIGI e **SIRONI**, GIULIO ENRICO, *Trademark Functions and Protected Interests in the Decisions of the European Court of Justice*, in *Trademark Reporter*, Volume 101, 2011
- LEVAL**, PIERRE N., *Campbell v. Acuff-Rose: Justice Souter's Rescue of Fair Use*, in *Cardoza Arts & Entertainment Law Journal*, Vol 13., Issue 1, 1994
- SÁ E MELLO**, ALBERTO DE, *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*, 2.ª Edição Actualizada e Ampliada, Coimbra, Almedina, 2016
- SÁ E MELLO**, ALBERTO DE, *O Direito Pessoal de Autor no Ordenamento Jurídico Português*, Sociedade Portuguesa de Autores, Lisboa, 1989
- SAID**, ZHR K., *Foreward: Fair Use in the Digital Age, and Campbell v. Acuff-Rose at 21*, in *Washington Law Review*, Vol. 90, n.º 2, 2015
- SÁNCHEZ**, CRISTINA LÓPEZ, *La Transformación de la Obra Intelectual*, S.L. DYKINSON, Madrid, 2008
- SANTOS**, MANOEL J. PEREIRA DOS, *Direito de Autor e Liberdade de Expressão*, in *Direito de Autor e Direitos Fundamentais*, São Paulo, Editora Saraiva, 2011
- SCHECHTER**, FRANK I., *The Rational Basis of Trademark Protection*, in *Trademark Repository*, 1970
- SENFLEBEN**, MARTIN, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 40, No. 1, 2009
- SERENS**, MANUEL NOGUEIRA, em *A Vulgarização da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988*, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, in *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia*, vol. IV, Coimbra, 1997

- SERENS, MANUEL NOGUEIRA**, *Sobre a “Teoria da Diluição da Marca” no Direito Norte-Americano*, in *Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais – Homenagem aos Professores Doutores António de A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier*, vol. I, *Congresso Empresas e Sociedade*, Coimbra Editora, Coimbra, 2007
- SILVA CARVALHO, AMÉRICO DA**, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, Coimbra, 2004
- SOUSA E SILVA, PEDRO**, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2011
- SOUSA E SILVA, PEDRO**, *O Princípio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Excepção: As Marcas de Grande Prestígio*, in *Revista da Ordem dos Advogados*, Ano n.º 58, Lisboa, 1998
- STROWEL, MARIE-PIERRE e STROWEL, ALAIN**, *Le parodie selon le droit d’auteur et la théorie littéraire*, in *Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques*, Vol. 1991.26, 1991
- VANBRABANT, BERNARD**, *La Parodie en droit d’auteur et en droit des marques*, Liege Competition and Innovation Institute, AIPPI, 2017, disponível em <http://www.lcii.eu/wp-content/uploads/2017/10/AIPPI-5-10-2017-Vanbrabant-Parodie.pdf>
- VOORHOOF, DIRK**, *Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks*, in *Proceedings of the ALAI Congress of June 13-17, 2001*, Nova Iorque, ALAI-USA, 2002
- VOORHOOF, DIRK**, *La liberté d’expression est-elle un argumente légitim en faveur du non-respect de droit d’auteur? La parodie en tant que métaphore*, in *Droit d’auteur et liberté d’expression : regards francophones, d’Europe et d’ailleurs*, Larcier, 2006
- VOORHOOF, DIRK**, *La Parodie et les Droits Moraux. Le Droit au respect de L’auteur d’une Bande Dessinée : un obstacle insurmontable pour la parodie?*, in *Droit d’Auteur et Bande Dessinée*, LGDJ Paris, Bruxelles, 1997
- YONOVER, GERI J.**, *The Precarious Balance: Moral Rights, Parody and Fair Use*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol 14, 1996