

# AS MARCAS E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM COR-DE-ROSA

Maria Miguel Carvalho<sup>1</sup>

<https://doi.org/10.21814/uminho.ed.151.7>

**Sumário:** Nota introdutória. 1. O caso «Mattel v. Aqua/MCA». 2. A compatibilização do Direito de Marca com a liberdade de expressão. 2.1. A violação do direito de marca. 2.2. Os limites aos direitos conferidos pelo registo de marcas. 2.3. A liberdade de expressão. 2.4. O direito de marca como direito fundamental e a conciliação com outros direitos fundamentais.

---

<sup>1</sup> Professora Associada com Agregação da Escola de Direito da Universidade do Minho e Investigadora integrada do Centro de Investigação em Justiça e Governação (JusGov).

## Nota introdutória

Na obra comemorativa do 20.º aniversário da Escola de Direito da Universidade do Minho (EDUM) escrevemos sobre as marcas de cor (*per se*)<sup>2</sup>. Agora que celebramos os 30 anos desta Escola, decidimos manter a alusão no título deste texto à cor – cor-de-rosa – com o que, simbolicamente, pretendemos refletir a imagem de sucesso desta Casa: uma Escola/Faculdade consistente e constante em termos de excelência da qualidade de ensino e investigação, sem prescindir de sinalizar, igualmente, outras das suas características: a inovação e a atualidade. A «febre» *Barbie*, gerada pelo recente filme cinematográfico homónimo, pareceu-nos especialmente adequada para este efeito, permitindo recordar o litígio, que teve lugar nos primeiros anos de vida da EDUM, e que marcou a compatibilização de dois *direitos fundamentais* – a liberdade de expressão e o direito de propriedade (intelectual, no caso), tema que se espera ser em breve analisado (uma vez mais<sup>3</sup>) pelo TJUE, no caso «Ikea-Plan»<sup>4</sup>.

A abordagem que aqui fazemos deste tema, apesar de partir de um caso julgado nos EUA, é feita, por razões de economia, exclusivamente, pelo

<sup>2</sup> MARIA MIGUEL CARVALHO, «A possibilidade de registo como marca da cor per se», in: AA. VV., Estudos em comemoração dos 20 anos da Escola de Direito da Universidade do Minho (orgs. Mário Ferreira Monte/Joaquim Freitas da Rocha/Joana Aguiar e Silva/Elizabeth Fernandez), Coimbra Editora, Coimbra, 2014, pp. 469-487.

<sup>3</sup> Anteriormente, o TJUE já teve ocasião de se pronunciar sobre este tema. V., entre outros, o Ac. de 27/2/2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18, EU:C:2020:118) e Ac. de 23/3/2010, Google France e Google (C-236/08 - C-238/08, EU:C:2010:159).

<sup>4</sup> Em 14/11/2022 o partido político Vlaams Belang apresentou o seu «IKEA-PLAN» (recorrendo a uma representação correspondente à da marca de prestígio registada, na Bélgica e na UE, *inter alia*, para mobiliário, pela IKEA): propôs um pacote de medidas, utilizando a expressão IKEA – que significaria «Immigratie Kan Echt Anders» (em tradução livre: a imigração pode ser realmente diferente) – e apresentou as 15 propostas no estilo dos conhecidos manuais de instruções do IKEA. A IKEA intentou no *Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel* (Bélgica) uma ação, invocando a violação do seu direito de marca. Porém, este tribunal decidiu colocar, em sede de reenvio prejudicial, algumas questões ao TJUE. Está fundamentalmente em causa determinar se a liberdade de expressão política, incluindo a paródia política, integra o conceito de «justo motivo», previsto no art. 5º, nº3, al.ª a) da DM e que limita os direitos do titular de uma marca de prestígio. Em caso afirmativo, é ainda pedido ao TJUE que determine os critérios para se aferir o equilíbrio entre estes direitos fundamentais (como teremos oportunidade de afirmar adiante, o direito de marca é também um direito fundamental – v. art. 17º, nº2 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia). O sumário deste pedido está disponível para consulta em: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=274922&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=2111162> e corresponde ao proc. C-298/23.

prisma do Direito Europeu de Marcas<sup>5</sup> e sem cuidar da análise do regime específico das marcas de prestígio<sup>6</sup>.

## 1. O caso «Mattel v. Aqua/MCA»

A *Mattel, Inc.*, titular da marca «Barbie», intentou uma ação, em 1997, nos EUA, por violação dos seus direitos de marca contra um grupo musical dinamarquês – *Aqua* e contra as editoras e distribuidoras discográficas envolvidas na criação, produção e distribuição de uma música – intitulada «Barbie Girl» – e do correspondente *videoclip*, cujas letras e imagens, segundo a *Mattel*, prejudicavam a imagem que esta promovia da boneca «Barbie»<sup>7</sup>. Todavia, o *United States District Court for the Central District of California*<sup>8</sup>, que considerou que a letra da música era uma paródia da boneca e dos valores que esta passou a representar, sublinhou que os direitos de marca não são ilimitados e que – apesar de poder existir alguma confusão por causa da paródia – os interesses da *First Amendment* prevaleciam. Esta decisão foi, de resto, confirmada, já em 2002, pelo *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit*<sup>9/10</sup> e o *Supreme Court* recusou o recurso apresentado desta decisão pela *Mattel*.

Curiosamente (ou talvez nem tanto<sup>11</sup>), a banda sonora do filme «Barbie» integra uma música – «Barbie world»<sup>12</sup> – que adapta a música

<sup>5</sup> Directiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015) [DM] e Regulamento (UE) 2017/1001, de 14 de junho de 2017 [RMUE].

<sup>6</sup> Este regime já foi por nós analisado em *Quo vadis Direito de Marcas? Reflexão sobre a necessidade de redimensionamento do seu alcance a partir da tutela da marca de prestígio*, Almedina, Coimbra, 2023.

<sup>7</sup> Alguns versos dessa música perduram na memória «coletiva» até hoje (“I’m a Barbie girl, in the Barbie world/ Life in plastic, it’s fantastic/You can brush my hair, undress me everywhere/Imagination, life is your creation/I’m a blonde bimbo girl in a fantasy world/Dress me up, make it tight, I’m your dolly/You’re my doll, rock’n’roll, feel the glamour in pink/Kiss me here, touch me there, hanky panky”...).

<sup>8</sup> *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 28 F. Supp. 2d 1120 - Dist. Court, CD California 1998.

<sup>9</sup> *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F. 3d 894 - Court of Appeals, 9th Circuit 2002.

<sup>10</sup> Sobre este caso, cfr., entre outros, JANE C. GINSBURG, “Intellectual property as seen by Barbie and Mickey: the reciprocal relationship of copyright and trademark law”, *Journal of the Copyright Society of the USA*, 65 (2018), pp. 245 (= *Columbia Public Law Research Paper No. 14-567* (2017)).

<sup>11</sup> Já que a *Mattel* terá invertido, nos últimos anos, a política de *marketing* e, após anos de conflito, terá usado, com a devida autorização, parte da música dos *Aqua* e com a letra adaptada num vídeo publicitário. V. «The Barbie® Official Music Video 2009», <https://www.youtube.com/watch?v=hwu6NrxVVFk>.

<sup>12</sup> *Nicki Minaj & Ice Spice* com a participação de *Aqua*.

original dos Aqua e cuja letra<sup>13</sup>, «noutros tempos», teria motivado mais uma ação judicial. Agora, porém, a própria Mattel foi uma das produtoras deste filme...

## **2. A compatibilização do Direito de Marca com a liberdade de expressão<sup>14</sup>**

### **2.1. A violação do direito de marca**

Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere um direito exclusivo ao seu titular que lhe permite impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem, na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam: i) idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada (casos de dupla identidade); ii) 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 existir risco de confusão ou associação no espírito do público e iii) 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, caso esta seja uma marca de prestígio, se a utilização desses sinais, sem justo motivo, tirar partido indevido do seu carácter distintivo ou do prestígio ou puder prejudicá-los (arts. 10º, n.ºs 1 e 2 da DM e 9º, n.ºs 1 e 2 do RMUE).

O titular de qualquer marca registada apenas se poderá opor ao uso de um sinal idêntico ou semelhante ao seu se este uso ocorrer «na vida

---

<sup>13</sup> V. <https://genius.com/Ice-spice-and-nicki-minaj-barbie-world-lyrics>

<sup>14</sup> Este texto segue, de muito perto, ainda que com atualizações o que escrevemos em *Quo vadis...*, cit., esp. pp. 51 e ss.

comercial»<sup>15/16</sup>. Segundo a jurisprudência do TJUE, o uso ocorre efetivamente na “vida comercial” quando integre uma *atividade* qualificada, em termos substantivos, como *comercial*<sup>17</sup>, que vise um *proveito económico*<sup>18</sup>, incluindo os atos preparatórios. Além disso, tem-se exigido que o terceiro que pratica o ato assuma um comportamento *ativo* e um *domínio*, direto ou indireto, daquele<sup>19</sup>.

Exemplos clássicos de *uso fora da vida comercial* são, para além do uso na esfera privada, a utilização de uma marca alheia com fins pedagógicos ou científicos; informativos; artísticos; de crítica e de paródia<sup>20</sup>. Estes atos não podem, por isso, ser proibidos pelo titular da marca com fundamento *no Direito de Marcas*<sup>21</sup>.

Além destes, existem casos – “mistos” – em que usos, aparentemente não comerciais, podem, afinal, vir a ser qualificados como usos na “vida comercial”, se os usuários puderem – como sucede, com alguma frequência, nos casos de paródia e usos artísticos – retirar proveito económico desta atividade, como se verifica no caso referido *supra* da «Barbie». Porém, mesmo em tais situações, poderá acontecer que tais usos não sejam abarcados pelo *ius prohibendi* conferido ao titular da marca, pois este cingir-se-á aos casos em

<sup>15</sup> V. art. 10º, nº 2 DM e art. 9º, nº2 do RMUE. Nos EUA também se verifica esta limitação, pois o *Lanham Act* exige o *use in commerce* nos §§ 32 e 43 (15 U.S.C. §§ 1114, 1125(a)). Destacando que também tem sido esta a orientação jurisprudencial no ordenamento jurídico estado-unidense, Cfr. NARI LEE, “Public domain at the interface of Trade Mark and Unfair Competition Law – the case of referential use of trade marks”, in: *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity - Convergences and Developments* (eds. Nari Lee/Guido Westkamp/Annette Kur/Ansgar Ohly), Edward Elgar Publishing, 2014, pp. 309 e ss. (disponível para consulta em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2057604](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2057604), pp. 14 e s.).

<sup>16</sup> Sem prejuízo dos casos em que se verifiquem limites a esses direitos. Nesses casos, mesmo verificando-se o uso na vida comercial (e a título de marca) este não poderá ser proibido pelo titular da marca.

<sup>17</sup> Não releva, por conseguinte, em termos absolutos a qualificação formal do sujeito que pratica o ato. V. nº 55 do Ac. TJUE (Grande Secção), de 12/7/11, proferido no proc. C-324-09, no caso “L’Oreal/eBay” (ECLI:EU:C:2011:474) e o Ac. TJUE, de 30/4/20, proferido no proc. C-772/18, no caso “INA” (ECLI:EU:C:2020:341).

<sup>18</sup> V., entre outros, o nº 40 do Ac. TJUE, de 12/11/2022, proferido no proc. C-206/01, no caso “Arsenal” (EU:C:2002:651).

<sup>19</sup> V., entre outros, os n.ºs 39 e 40 do Ac. TJUE, de 3/3/16, proferido no proc. C-179/15, no caso “Daimler”, (ECLI:EU:C:2016:134).

<sup>20</sup> Para alguns exemplos destes usos, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Quo vadis...*, cit., p. 56.

<sup>21</sup> O que não significa que não possam ser impedidos com base noutros fundamentos. Como MICHAL BOHACZEWSKI (“Conflicts between trade mark rights and freedom of expression under EU Trade Mark Law: reality or illusion?”, *IIC*, 51 (2020), p. 867) refere, tais usos podem constituir abuso da liberdade de expressão ou denegrir e, por conseguinte, o seu autor pode incorrer em responsabilidade civil.

que o terceiro use o sinal conflituante com o do primeiro *a título de marca*, i.e., para distinguir os seus próprios produtos/serviços<sup>22</sup>.

Esta exigência, que não decorre, habitualmente, de forma expressa da legislação e suscita controvérsia, compreende-se à luz do conceito e da função principal da marca. Todavia, de acordo com a jurisprudência do TJUE, o leque de usos não consentidos que podem ser proibidos pelo titular da marca alheia é particularmente amplo nos casos de dupla identidade, pois o *ius prohibendi* pode ser exercido mesmo que não exista suscetibilidade de confusão dos consumidores quanto à proveniência empresarial dos produtos ou serviços marcados, desde que se verifique a violação de *uma das outras funções* da marca.

Apesar de, na atual DM, o Considerando 18 estabelecer que “é conveniente prever que as violações de direitos conferidos pelas marcas só podem ser determinadas se se concluir que a marca ou o sinal do infrator é utilizado na vida comercial *para efeitos de distinção de produtos ou serviços*” (itálicos nossos), continua a não ser esclarecido se tal uso visa os produtos ou serviços do alegado infrator ou do titular da marca, pelo que nos parece ser ainda prematura qualquer conclusão relativamente ao posicionamento do TJUE, face à clarificação que “apenas” consta de um Considerando.

## 2.2. Os limites aos direitos conferidos pelo registo de marcas

Para além de não poder proibir utilizações da sua marca que ocorram fora da vida comercial, o titular da marca registada também não se pode opor a *determinadas* utilizações, *mesmo quando ocorram no âmbito da vida comercial*. Referimo-nos, especificamente, ao uso descritivo de marca alheia em sentido amplo, i.e., aos casos de uso por terceiro de uma marca alheia com finalidade descritiva, *desde que em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial*, enunciados taxativamente no art. 14º, nº2 da DM e do RMUE<sup>23</sup>.

Estes incluem, para além da utilização de um sinal igual ou semelhante a uma marca alheia por coincidir com o nome ou domicílio de uma pessoa

<sup>22</sup> Para maiores desenvolvimentos, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Quo vadis...*, cit., pp. 57 e ss.

<sup>23</sup> V. ainda o Considerando 27 da DM.

singular (al. a)) ou com uma indicação descritiva do produto ou serviço (al. b)), o uso descritivo da marca em sentido estrito (*referential use*), i.e., o uso da marca para efeitos de *identificação ou referência* a produtos ou serviços *como sendo os do titular dessa marca*, em especial nos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um bem ou serviço, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobressalente (al.<sup>a</sup> c)), como sucede, p.e., quando uma empresa comercializa cápsulas de café, apondo na respetiva embalagem, para além da sua eventual própria marca, a indicação dos modelos e marcas de máquinas de café a que aquelas se destinam, usando as respetivas marcas (alheias), *v.g.*, «Nespresso».

O titular da marca anterior não poderá proibir estes usos se, como referimos, estes estiverem em conformidade com as «práticas honestas em matéria industrial ou comercial» (arts. 14º, nº2 da DM e do RMC). Esta expressão é muito semelhante à que consta, em matéria de concorrência desleal, do art. 10º *bis* CUP (“usos honestos em matéria industrial ou comercial”), servindo – tal como naquele instituto – para a valoração da licitude das condutas, com base num critério *ético comercial* (“em matéria industrial e comercial”).

O TJUE tem-na entendido como “expressão de uma obrigação de *lealdade* em relação aos *interesses legítimos do titular de uma marca*” (itálicos nossos)<sup>24</sup>, e já considerou que serão desconformes com as práticas e os usos honestos em matéria industrial e comercial, por exemplo: (i) a utilização da marca que cause a impressão no público interessado de que existe uma relação comercial entre quem a usa e os seus produtos/serviços e o titular da marca ou a pessoa autorizada a usá-la; (ii) o uso que suponha um aproveitamento indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca alheia; (iii) o uso

<sup>24</sup> Acs. TJUE, de 23/2/99, proferido no proc. C-63/97, no caso “BMW”, nº 61 (ECLI:EU:C:1999:82); de 7/1/04, proferido no proc. C-100/02, no caso “Gerolsteiner Brunnen”, nº 24 (ECLI:EU:C:2004:11) e 17/3/05, proferido no proc. C-228/03, no caso “Gillette”, nº 41 (ECLI:EU:C:2005:177). A verificação da conformidade com as práticas e os usos honestos em matéria industrial e comercial implica a apreciação global de todas as circunstâncias pertinentes (v. nº 26 do Ac. “Gerolsteiner Brunnen”); da (in)existência de uma ligação pelo público visado (ou por uma parte significativa deste) entre os produtos do terceiro e o titular da marca ou de uma pessoa habilitada a utilizar a marca; da (falta de) consciência, pelo terceiro, da existência de tal ligação e, se se tratar de uma marca com uma certa fama, da (im)possibilidade de o terceiro poder beneficiar desta na comercialização dos seus produtos (v. nº 83 do Ac. TJUE (Grande Secção), de 16/11/04, proferido no proc. C-245/02, no caso «Anheuser-Busch» – ECLI:EU:C:2004:717).

que denigra ou desacredite a marca e (iv) a apresentação dos produtos como imitação ou reprodução dos produtos de cuja marca não é o titular<sup>25</sup>.

A atual DM estabelece um *princípio geral de admissibilidade do uso referencial da marca*, desde que em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial e comercial<sup>26</sup> e ampliou, pelo menos teoricamente, o alcance da norma, pois optou por um elenco *exemplificativo* de uso referencial – referindo o caso de a utilização da marca ser necessária para indicar o destino de um bem ou serviço (nomeadamente enquanto acessório ou peça sobressalente) –, o que indicia que podem existir, em concreto, *outros casos de uso referencial*, desde que em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial e comercial<sup>27</sup>. Mas quais? E, entre esses, encontrar-se-á a liberdade de expressão?

A análise dos trabalhos preparatórios da atual legislação de marcas europeia e, em particular, das propostas de alterações apresentadas no *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*<sup>28</sup>, revela que muito poucas foram acolhidas no art. 14º da DM aprovado e, designadamente, não constam desta *norma legal* outros exemplos, para além do que já referimos. Não obstante, as hipóteses exemplificativamente propostas pelo Parlamento Europeu<sup>29</sup> – que incluíam a limitação do direito de marca quando estivessem em causa utilizações da marca por terceiros *em certos contextos comerciais*, acrescentando à hipótese de utilização necessária para indicar o destino de um produto/serviço; o uso no âmbito da publicidade comparativa com observância da Diretiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,

<sup>25</sup> V. nº 49 do Ac. TJUE proferido no caso “Gillette”.

<sup>26</sup> No texto da Primeira Diretiva de Marcas, nº 89/104/CEE estabelecia-se que o direito conferido pela marca não permitia ao seu titular proibir o uso da marca, na vida comercial, por terceiros, sempre que tal fosse *necessário* para indicar o destino de um produto ou serviço (nomeadamente sob a forma de acessórios ou de peças sobressalentes) e desde que esse uso fosse feito em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial. V. art. 6º, nº 1, al. c), art. 12º Regulamento (CE) nº 40/94, de 20 de dezembro de 1993.

<sup>27</sup> No mesmo sentido, cfr. Ł. ZELECHOWSKI, “Invoking freedom of expression and freedom of competition in trade mark infringement disputes: legal mechanisms for striking a balance”, *ERA Forum*, 19 (2018), p. 127.

<sup>28</sup> V. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, apresentado pelo Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law – Munich, em 15/2/11 (disponível para consulta em: [https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi\\_final\\_report\\_with\\_synopsis.pdf](https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf)). Para maiores desenvolvimentos, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, *Quo vadis...*, cit., pp. 71 e s.

<sup>29</sup> Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 25 de fevereiro de 2014, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (reformulação) – COM (2013) 0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089 (COD), P7\_TA (2014) 0119, *JO C* 285, de 29/8/17.

de 12 de dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa; com vista a chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos, inicialmente vendidos pelo titular da marca ou por terceiro com o seu consentimento; para fins de paródia, expressão artística, crítica ou comentário e para apresentar uma alternativa legítima aos produtos/serviços do titular da marca – acabaram, com exceção da última hipótese referida, por serem previstas nos Considerandos 20 e 27 da DM.

Porém, e dado que o art. 14º, nº 1, al. c) da DM estabelece um princípio geral, seguindo-se um *exemplo* de uso referencial, impõe-se determinar se, apesar de o Conselho ter querido referir aqueles outros casos *apenas nos Considerandos*, os mesmos integram o conceito de uso referencial daquela alínea. Atento o objeto deste estudo, focar-nos-emos nos casos de utilização de uma marca por terceiros no âmbito da liberdade de expressão.

### 2.3. A liberdade de expressão

Como é sabido, a liberdade de expressão, incluindo a liberdade artística, está consagrada no art. 19º da Declaração Universal dos Direitos do Homem<sup>30</sup>, no art.10º da Convenção Europeia de Direitos do Homen [CEDH]<sup>31</sup> e no art. 19º da Convenção Internacional em Direitos Cíveis e Políticos<sup>32</sup>. E também a Constituição da República Portuguesa e a CDFUE contemplam previsões legais destas liberdades, embora de forma autonomizada (arts. 37º e 42º da CRP e arts. 11º e 13º da CDFUE), expressando, desta forma, “a relevância atribuída (...) ao direito subjetivo de criação artística”, que se traduz num “espaço substancialmente mais alargado em comparação com a liberdade de expressão do pensamento/opinião”<sup>33</sup>, como parece ser confirmado pelo

<sup>30</sup> Adotada e proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 10/12/48.

<sup>31</sup> Modificada nos termos das disposições dos Protocolos n.ºs 11 e 14, adotada em Roma, a 4/11/50. Portugal assinou-a em 22/9/76 e aprovou-a para ratificação pela Lei nº 65/78, de 13/10 (DR, I Série, nº 236/78 e retificada por Declaração da Assembleia da República, DR, I Série, nº 286, de 14/12/78). Entrou em vigor na ordem jurídica portuguesa em 9/11/78.

<sup>32</sup> Adotado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 2200-A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16/12/66.

<sup>33</sup> ALESSANDRA SILVEIRA/JOANA COVELO ABREU, “Artigo 13º - liberdade das artes e das ciências”, in: *Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia Comentada* (coords. Alessandra Silveira/Mariana Canotilho), Almedina, Coimbra, 2013, p.182. As autoras citadas revelam, porém, alguma perplexidade pelo facto de decorrer do nº 2 do

Considerando 27 da DM, que refere a liberdade artística em primeiro lugar e de forma, aparentemente, mais incisiva.

As normas da Carta têm por destinatários as instituições, os órgãos e os organismos da União, bem como os Estados-membros, quando apliquem o Direito da União (art. 51º CDFUE). Não obstante, verifica-se, pelo menos<sup>34</sup>, um efeito horizontal indireto, na medida em que “os direitos fundamentais protegidos pela ordem jurídica europeia são habitualmente concretizados através de directivas (...)”<sup>35</sup> e da interpretação destas e das normas que as transpõem no direito nacional dos Estados-membros em conformidade com a CDFUE resulta a aplicação destes direitos fundamentais em conflitos horizontais, i.e., em litígios entre particulares.

A menção à liberdade artística e à liberdade de expressão, ainda que num «mero» Considerando da DM, tem sido entendida por alguma doutrina como uma manifestação da tendência para a *constitucionalização* do Direito de Marca<sup>36</sup>, que sustenta que tais usos são, por conseguinte, admissíveis, de forma a garantir que a aplicação da DM respeite plenamente os direitos e liberdades fundamentais.

No entanto, esta não é uma opinião unânime. De facto, para outra parte da doutrina, o facto de a inclusão *expressa* no art. 14º da DM daqueles direitos fundamentais ter sido rejeitada pelo legislador deve ser devidamente valorado<sup>37</sup>, porque o interesse dos terceiros, que poderia legitimar o uso de marca alheia com base na liberdade de expressão comercial, já foi tido em

---

art. 10º da CEDH que a liberdade artística pode ser sujeita aos limites da liberdade de expressão do pensamento (*op. cit.*, pp. 184 e s.).

<sup>34</sup> Defendendo que da atribuição de força juridicamente vinculativa à CDFUE pelo Tratado de Lisboa resulta que “os particulares podem invocar as disposições da Carta junto dos tribunais nacionais para fazerem valer os seus direitos fundamentais protegidos pela ordem jurídica europeia” e também o reequacionamento da “ausência de efeito directo horizontal de normas constantes de directivas que concretizam direitos fundamentais”, cfr. ALESSANDRA SILVEIRA, “Implicações nos litígios entre particulares resultantes da horizontalidade dos princípios gerais/direitos fundamentais protegidos pela União Europeia”, *CDP*, 32 (2010), pp.3-21 (p.3).

<sup>35</sup> ALESSANDRA SILVEIRA, “Artigo 51º – Âmbito de aplicação”, in: *Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia Comentada* (coords. Alessandra Silveira/Mariana Canotilho), Almedina, Coimbra, 2013, pp.572-589 (p. 582).

<sup>36</sup> C. GEIGER, “‘Constitutionalizing’ Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in Europe”, *IIC*, 37 (2006), pp. 371-385; TUOMAS MYLLY, “The Constitutionalization of the European Legal Order: Impact of Human Rights on Intellectual Property in the EU”, in: *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property* (ed. Christophe Geiger), Edward Elgar, 2015, pp. 103-131; M. SENFTLEBEN, “Free Signs...”, *cit.*, pp. 354-376 e LISA RAMSEY/JENS SCHOVSO, “Mechanisms for limiting trademark rights to further competition and free speech”, *IIC*, 44 (2013), pp. 671-700.

<sup>37</sup> MICHAL BOHACZEWSKI, *op. cit.*, pp. 871 e s.

consideração pelo legislador nas normas relativas aos requisitos para a violação da marca e aos limites ao exercício do direito exclusivo (v. arts. 10º e 14º da DM) e, mesmo que certas formas de uso de marca possam ser cobertas pela liberdade de expressão, as expressões *comerciais* devem gozar de uma *liberdade mais restrita* do que as expressões feitas para fins públicos ou artísticos, já que servem interesses económicos privados e não os interesses da sociedade como um todo, acrescentando ainda que, tendo em conta a completa harmonização das regras relativas aos *direitos* conferidos pelo registo da marca e a jurisprudência do TJUE (que, na vigência da DM-08, sustentou que “um órgão jurisdicional nacional não pode (...) limitar esse direito exclusivo de uma maneira que ultrapasse as limitações decorrentes dos referidos artigos 5.º a 7.º [que correspondem, *grosso modo*, aos atuais arts. 10º, 14º e 15º]<sup>38</sup>), um terceiro não deveria ter de confiar num fundamento *externo* ao direito de marcas para a sua defesa.

#### **2.4. O direito de marca como direito fundamental e a conciliação com outros direitos fundamentais**

É ainda indispensável ter presente que também o direito de marca é um direito fundamental. Com efeito, o art. 17º, nº 2 da CDFUE reconhece a proteção da propriedade intelectual<sup>39</sup> e a inclusão dos direitos de propriedade intelectual na Carta assume uma importância inegável<sup>40</sup>, pois o respeito por estes direitos – que não foram *expressamente* contemplados no TFUE (apesar de estarem consagrados como direitos fundamentais em diversa legislação

<sup>38</sup> V. o nº 55 do Ac. TJUE, de 19/9/13, proferido no proc. C-661/11, caso «Nathan» (ECLI:EU:C:2013:577). V. também o Despacho do TJUE, de 6/10/15, proferido no proc. C-500/14, no caso «Ford» (ECLI:EU:C:2015:680).

<sup>39</sup> Este preceito corresponde ao art. 1º do Protocolo adicional nº 1 à CEDH que, de acordo com a interpretação defendida pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem [TEDH], compreende a propriedade intelectual, entendida em sentido amplo, i.e., abrangendo o direito de autor e os direitos conexos – propriedade intelectual em sentido restrito – e os direitos privativos industriais (propriedade industrial) incluindo, por conseguinte, a marca. Sobre esta, v. a decisão de 11/1/07, proferida no litígio que opôs a Anheuser-Bush Inc. a Portugal no proc. 73049/01, in: *Direito Industrial*, vol. VI, APDI/Almedina, 2009, pp. 391 e ss. e ainda a decisão de 16/4/19, proferida no litígio que opôs Kamoy Radyo Televizyon Yayincılık ve Organizasyon A.Ş. à Turquia, no proc. 19965/06 (disponível para consulta em <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-192458%22%5D%7D>).

<sup>40</sup> Embora criticada por alguma doutrina. Cfr., por todos, C. GEIGER, “Implementing intellectual property provisions in human rights instruments: towards a new social contract for the protection of intangibles”, in: *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property* (ed. Christophe Geiger), Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northampton, MA, 2015, pp. 661 e ss. (= Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-10, pp. 12 e ss.).

internacional)<sup>41</sup> e que não constavam do projeto inicial da Carta<sup>42</sup> – constitui um princípio orientador para a jurisprudência, justificado pela teleologia inerente à sua tutela jurídica.

Do reconhecimento que um direito de marca constitui uma *exceção à liberdade de uso* de um sinal decorre que a interpretação das normas que conferem direitos de marca e das que lhes estabelecem limites deve lograr um resultado *adequado, necessário e proporcional* à prossecução dos objetivos do correspondente regime jurídico, exigindo a ponderação dos vários interesses em jogo<sup>43</sup>, orientação que será, em princípio, suficiente para evitar a colisão com outros direitos fundamentais. Porém, tal poderá não bastar relativamente a alguns casos de «usos mistos» – como a utilização de uma marca alheia como manifestação da liberdade de expressão, que pode, eventualmente, ser qualificada como «uso na vida comercial», por importar um proveito económico para o seu autor –, podendo conduzir à colisão entre os direitos fundamentais à propriedade, por um lado, e à liberdade de expressão, por outro.

O Considerando 27 *in fine* estabelece que a Diretiva deve ser aplicada de forma a garantir o *pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão*, pelo que parece implicar a sua aplicação a *todas* as normas da DM e não apenas às que se referem aos *limites* aos direitos conferidos pela marca<sup>44</sup>.

Registe-se ainda que, apesar de esta afirmação ser feita, de forma expressa e pela primeira vez, na DM em vigor, não é propriamente revolucionária<sup>45</sup>, já que, como é evidente, mesmo antes desta previsão, a DM devia ser interpretada e aplicada em conformidade com a CDFUE, tal como, de resto, já sucedia, anteriormente à Carta, relativamente aos direitos e liberdades fundamentais protegidos constitucionalmente. Porém, é possível que a sua

<sup>41</sup> Para maiores desenvolvimentos sobre esta previsão, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, “Anotação do nº2 do art. 17º”, in: AA. Vv., *Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia Comentada* (coords. Alessandra Silveira/Mariana Canotilho), Almedina, 2013, pp.226-231 e, mais recentemente, “A tutela da propriedade intelectual na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”, *JURISMAT*, 16 (2023), <https://revistas.ulusofona.pt/index.php/jurimat/article/view/8856>.

<sup>42</sup> Mais especificamente, foi introduzida na versão de setembro de 2000 com o apoio da Comissão (v. COM (2000) 559 final, de 13/9/00, p.7).

<sup>43</sup> J. P. REMÉDIO MARQUES, “Propriedade intelectual – tendências globais”, *BFDUC*, LXXXIV (2008), pp. 269 e ss.

<sup>44</sup> No mesmo sentido, cfr. ŁUKASZ ZELECHOWSKI, *op. cit.*, pp. 117 e J. SCHOVSBO, «“Mark my words” – trademarks and fundamental rights in the EU», *UC Irvine Law Review*, 8 (2018), pp. 555-581 (p.562).

<sup>45</sup> J. SCHOVSBO, *op. cit.*, p. 557 e esp. pp. 574 e s.

assunção expressa fomenta a alteração da forma como os tribunais interpretam as normas do Direito de Marcas, em especial – mas não só<sup>46</sup> – no que respeita aos limites<sup>47</sup>. Aliás, esta mudança pode, inclusivamente, já ter tido início, como parece resultar de duas decisões judiciais, incluindo uma do TJUE<sup>48</sup>.

Referimo-nos ao Acórdão, de 27/2/20, proferido no caso «Fack Ju Göhte»<sup>49</sup>, respeitante à interpretação do impedimento de registo como marca de sinais contrários à ordem pública ou aos bons costumes.

Os factos subjacentes a este litígio eram os seguintes: em 21/4/15, a Constantin Film Produktion GmbH, produtora de uma comédia alemã, que conheceu um grande êxito, intitulada «Fack Ju Göhte», apresentou ao IPIUE um pedido de registo daquele sinal como marca da União Europeia. O pedido, apresentado para as classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 e 41, foi recusado com fundamento nos arts. 7º, nº 1, al.ª f) e nº 2 do RMC (vigente à data). A requerente recorreu desta decisão, tendo o recurso sido julgado improcedente pela Câmara de Recurso (proc. R-2205/2015-5) e o mesmo sucedeu no âmbito do recurso para o TG.

Neste caso – contrariando o TG, que sustentara que «no domínio da arte, da cultura e da literatura, há uma preocupação permanente com a

<sup>46</sup> J. SCHOVSBO (*op. cit.*, pp. 561 e 562) defende que os tribunais vão recorrer aos direitos fundamentais não só nos casos excecionais em que os instrumentos internos de equilíbrio não sejam suficientes, mas em todas as instâncias.

<sup>47</sup> J. SCHOVSBO, *op. cit.*, p. 563, afirma mesmo que esta pode funcionar como um «cavalo de troia» relativamente aos direitos e liberdades fundamentais.

<sup>48</sup> A outra é a decisão proferida no caso «Damen Péignon». V. Decisão da *Cour de Justice Benelux*, de 14/10/19, proferida no proc. A 2018/1/8, entre Moët Hennessy Champagne Services e Cedric Art ([https://www.courbeneluxhof.be/arresten/FR/A/A\\_18\\_1\\_1528.pdf](https://www.courbeneluxhof.be/arresten/FR/A/A_18_1_1528.pdf)). Os factos subjacentes ao litígio foram, resumidamente, os seguintes: A Moët Hennessy Champagne Services produz e comercializa champanhes, sendo titular de várias marcas (nominativas, figurativas, mistas) «Dom Péignon». Cédric Peers é um artista que incorporou várias marcas «Dom Péignon» numa coleção de pinturas – «Damen Péignon Collection» [que se poderá traduzir por «Maldita Coleção Péignon»] – que criou, expõe e vende na *Internet*. A Moët Hennessy Champagne Services intentou uma ação, no *Tribunal de Commerce de Bruxelles*, para proibir o uso daqueles sinais. Todavia, este tribunal submeteu duas questões prejudiciais à *Cour de Justice Benelux*, consistindo a primeira em determinar se a liberdade de expressão, e em particular a liberdade artística, tal como garantida pelo art. 10º da CEDH e pelo art. 11º da CDFUE, pode constituir um “justo motivo” no sentido do art. 2.20.1.d da *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle* [CBPI].

A *Cour de Justice Benelux* acabou por não responder à segunda questão prejudicial, que respeitava aos critérios para apreciar o equilíbrio entre esses direitos fundamentais, por ter respondido afirmativamente à primeira como é referido em *Quo vadis...*, cit., p.97. Sublinha-se ainda que, apesar de a questão prejudicial respeitar à interpretação do disposto no art. 2.20.1.d, a *Cour de Justice Benelux* referiu-se à norma que atualmente lhe corresponde (sem alterações) – o art. 2.20.2.d, explicitando ainda que, apesar de o conceito em apreciação estar incluído numa norma que acolheu a faculdade prevista no art. 10º, nº 6 da DM (a proteção da marca de prestígio relativamente a usos *com outras finalidades que não a distintiva*), o iria interpretar em sintonia com o conceito que surge no art. 2.20.2.c (sobre a proteção da marca de prestígio face a utilizações por terceiros *com finalidade distintiva*), que transpôs o disposto no art. 10º, nº 2, al. c) DM e, como tal, tendo em conta a jurisprudência do TJUE nesta matéria (nº6 do Acórdão citado).

<sup>49</sup> Proc. C-240/18p (ECLI:EU:C:2020:118).

preservação da liberdade de expressão que não existe no domínio das marcas»<sup>50</sup> e aderindo à tese sustentada pelo Advogado-Geral<sup>51</sup> – o TJUE afirmou, sem margem para dúvidas, que a liberdade de expressão, consagrada no artigo 11º CDFUE deve ser tomada em consideração na aplicação da norma correspondente ao atual art. 7º, nº 1, al. f) do RMUE, invocando em apoio do seu entendimento o Considerando 21 do RMUE [equivalente ao Considerando 27 da DM].

Por outro lado, no que respeita especificamente à interpretação e aplicação da norma referente aos *limites* aos direitos conferidos ao titular da marca, suscita-se a questão de saber se as liberdades fundamentais constituem “novos” limites.

Da jurisprudência do TJUE no que respeita ao conflito entre a liberdade de expressão e artística e o direito de autor, precisamente a propósito da interpretação do art. 5º da Diretiva 2001/29<sup>52</sup> que estabelece «Exceções e limitações» àquele direito<sup>53</sup>, resultou que não existem *outras* exceções ou limites não previstos na legislação referente ao direito de autor, mas que sejam indispensáveis para assegurar o respeito pelos direitos fundamentais<sup>54</sup>

<sup>50</sup> V. nº 29 do Ac. TG, de 24/1/18, proferido no proc. T-69/17 (ECLI:EU:T:2018:27), tal como o fizera previamente o IPIUE no mesmo caso, apesar de na audiência ter reconhecido a aplicação da CDFUE.

<sup>51</sup> V. n.ºs 47-57 das Conclusões apresentadas, no mesmo caso, pelo Advogado-Geral MICHAL BOBEK, em 2/7/19 (ECLI:EU:C:2019:553).

<sup>52</sup> Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação (*JO L* 167, 22/6/01, pp. 10-19). Esta Diretiva foi alterada, designadamente, pela Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital (*JO L* 130, de 17/5/19, pp. 92-125) que, no Considerando 70, estabelece que “as medidas adotadas pelos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha em cooperação com os titulares de direitos *não deverão prejudicar a aplicação de exceções ou limitações aos direitos de autor, em particular no que se refere à garantia da liberdade de expressão dos utilizadores*. Os utilizadores deverão ter a possibilidade de carregar e disponibilizar conteúdos gerados pelos utilizadores *para fins específicos de citação, crítica, análise, caricatura, paródia ou pastiche*. Esse aspeto é *particularmente importante para garantir um equilíbrio entre os direitos fundamentais consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (...)*, nomeadamente a liberdade de expressão e a liberdade das artes, e o direito à propriedade, incluindo a propriedade intelectual (...)” *italicos* nossos].

<sup>53</sup> V. Acs. TJUE (Grande Secção), de 29/7/19, proferido nos procs. C-469/17, no caso “Funke Medien”, nº64 e C-516/17, no caso “Spiegel Online”, nº 49 – ECLI:EU:C:2019:623, ECLI:EU:C:2019:625 respetivamente. Com interesse, cfr. CHRISTOPHE GEIGER/ELENA IZYUMENKO, “The constitutionalization of intellectual property law in the EU and the Funke Medien, Pelham and Spiegel Online decisions of the CJEU: Progress, but still some way to go!”, *IIC*, 51 (2020), pp.282-306.

<sup>54</sup> V. o nº 64 do Ac. “Funke Medien”, nº 49 do Ac. “Spiegel Online”. Apesar de o TJUE ter recusado que dos direitos fundamentais resultem novos limites ao direito de autor, como é referido no texto, admitiu que estes desempenham um papel relevante no que respeita à interpretação das exceções e limitações consagradas na lei, o que para KAISER/SCHUEERER significa que ficou aberta a porta para que os direitos fundamentais tenham relevância direta em circunstâncias excecionais (“The Impact of Fundamental Rights on European Copyright Law – Opinion on the

e, partindo do princípio que as derrogações das regras gerais devem ser interpretadas estritamente e que visam salvaguardar um justo equilíbrio entre, por um lado, os direitos e interesses dos titulares de direitos e, por outro, os direitos e interesses dos utilizadores de obras ou outros materiais protegidos, considerou que a interpretação daquelas exceções e limitações deve permitir *salvaguardar o seu efeito útil e respeitar a sua finalidade*, salientando a sua “*importância especial* quando estas exceções e limitações visem garantir o respeito de *liberdades fundamentais*” e também que, quando for necessário compatibilizá-las com o direito de propriedade intelectual – que se encontra igualmente consagrado na CDFUE –, é preciso não esquecer que não existe nenhuma disposição legal, nem decorre da jurisprudência deste Tribunal que o direito de propriedade intelectual tenha de ser assegurado de maneira absoluta, concluindo que “o juiz nacional, no âmbito da ponderação que lhe incumbe efetuar, à luz de todas as circunstâncias do caso concreto”, dos direitos conflitantes deve basear-se “numa interpretação destas disposições que, embora respeite a sua redação e preserve o seu efeito útil, *seja plenamente conforme com os direitos fundamentais garantidos pela Carta*”<sup>55</sup> (itálicos nossos).

Refletindo sobre a possível “transposição” do sentido desta decisão para o direito de marcas, devemos dizer que concordarmos com a necessidade de o equilíbrio entre os interesses conflitantes ser feito casuisticamente<sup>56</sup> e que tal implica a interpretação dos direitos conferidos ao titular da marca e dos seus limites, que sal guarde o respetivo efeito útil e finalidade. Consideramos também que não deve existir um juízo *ex ante* de prevalência de qualquer dos direitos fundamentais envolvidos, já que *nenhum* deles é *absoluto*<sup>57</sup>: nem

CJEU Decisions C-516/17 ‘Spiegel Online’ and C-469/17 ‘Funke Medien’, *GRUR Int.*, (2019), pp. 1153 – 1160 (*Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 21-03*, p. 18)). No entanto, esta posição não é consensual, em sentido diferente (e de acordo com o que referimos no texto), cfr., por todos, BERNÉ JUSTIN JÜTTE/ JOÃO QUINTAIS, “The Pelham Chronicles: Sampling, Copyright and Fundamental Rights”, *JIPLP*, 16 (2021), pp. 213-225 (= [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3775599](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3775599), esp. pp. 16 e ss.).

<sup>55</sup> V. n.ºs 69-72 e 76 do Ac. “Funke Medien”. V. também os n.ºs 54-55 e 59 do Ac. “Spiegel Online” e os n.ºs 33 e 34 do Ac. TJUE, de 29/7/19, proferido no caso “Pelham”, ECLI:EU:C:2019:624.

<sup>56</sup> V. ainda o nº 31 das Conclusões do Advogado-Geral no caso “Funke Medien”, onde sublinha que “qualquer ponderação do direito de autor pelos direitos fundamentais que vá além da simples interpretação das disposições do referido direito, exercício que se situa na fronteira entre interpretação e aplicação da lei, deve (...) ser efetuada à luz das circunstâncias de cada caso concreto. Esta abordagem casuística permite aplicar com maior rigor o princípio da proporcionalidade, evitando assim que tanto o direito de autor como os direitos fundamentais sejam injustificadamente afetados”.

<sup>57</sup> Neste sentido, cfr. o nº 19 das Conclusões, apresentadas pelo Advogado-Geral Dirk Thijss, à *Cour de Justice Benelux*, em 12/2/19, no proc. A 2018/1/4 ([https://www.courbeneluxhof.be/arresten/FR/A/A\\_18\\_1\\_1531.pdf](https://www.courbeneluxhof.be/arresten/FR/A/A_18_1_1531.pdf)), no caso “Damn Pérignon”.

o direito de propriedade da marca, nem o direito à liberdade de expressão e/ou artística.

Importa ainda recordar que, para além dos limites já referidos relativamente ao direito de marca, o art. 10º, nº2 CEDH<sup>58</sup>, que abarca a liberdade de expressão, incluindo a liberdade artística, estabelece que “o exercício desta liberdade, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade democrática, para (...) a protecção da honra ou dos direitos de outrem (...)”. Por isso, pensamos que pode acontecer que, à luz das condições específicas do caso *sub judice*, o interesse prevalecente possa ser o do titular da marca.

Porém, da afirmação do TEDH de que a liberdade de expressão e artística constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e uma das condições primordiais para o seu progresso e para o desenvolvimento dos homens, aplicando-se não apenas às informações ou ideias que são favoravelmente recebidas ou consideradas inofensivas ou indiferentes, mas também àquelas que chocam, inquietam ou ofendem o Estado ou uma parte da população, pois são essas as demandas do pluralismo, da tolerância e do espírito de abertura, sem as quais não existe sociedade democrática<sup>59</sup>, tem resultado, na prática, a prevalência deste direito fundamental sobre outros, entendendo-se que apenas poderá ser restringido se existir uma “necessidade social imperiosa” e se for respeitada a proporcionalidade entre o meio utilizado e o objetivo legítimo perseguido.

Dito isto, e se a introdução na parte final do Considerando 27 da DM já referida parece poder implicar uma alteração à interpretação restritiva que o TJUE tem efetuado<sup>60</sup>, convém não perder de vista os riscos que também esta pode envolver, nomeadamente a de poder gerar um desequilíbrio em

<sup>58</sup> E que é aplicável no âmbito da interpretação dos arts. 11º e 13º da CDFUE – v. anotações elaboradas sob a autoridade do *Praesidium* da Convenção que redigiu a Carta e atualizadas sob a responsabilidade do *Praesidium* da Convenção Europeia, cit. Criticamente sobre a sua aplicação à liberdade artística, cfr. ALESSANDRA SILVEIRA/JOANA COVELO DE ABREU, *op. cit.*, pp. 185 e s., uma vez que esta “goza de um espaço substancialmente mais alargado em comparação com a liberdade de expressão do pensamento/opinião” na doutrina constitucional dos Estados-membros da UE.

<sup>59</sup> V., por todos, a Sentença, de 7/12/76, proferida no proc. 5493/72, caso “Handyside” (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165143>).

<sup>60</sup> ŁUKASZ ZEŁECHOWSKI conclui que essa alteração pode passar por evitar a consideração privilegiada do interesse de uma das partes (o titular da marca registada) e ter em conta todos os interesses envolvidos (*op. cit.*, p. 134), mas, como referimos no texto, pode, afinal, resultar daqui um desequilíbrio em sentido inverso.

sentido inverso<sup>61</sup>, porque: i) os requisitos para conferir proteção à liberdade de expressão e/ou artística podem ser excessivamente leves – bastará a inexistência de um “mero/puro propósito comercial”, ainda que o uso artístico ou no âmbito da liberdade de expressão comporte uma dimensão económica e que a utilização da marca (de prestígio) seja, claramente, um «chamariz»; ii) não está definido, nem é objetivo quando é que um uso artístico deixa de ser puramente artístico e passa a ser também comercial; iii) gerar-se-á incerteza e insegurança jurídica e iv) na prática, tal pode levar à exclusão do âmbito do *ius prohibendi* do titular da marca de certas “categorias pré-determinadas de usos na vida comercial”<sup>62</sup> e, eventualmente, a título de marca<sup>63</sup>, esvaziando-se significativamente este direito que também é, como se disse, um direito fundamental.

Pensamos, por estes motivos, que só uma interpretação do alcance dos direitos do titular da marca nos moldes referidos anteriormente permitirá chegar a uma solução justa, fomentando a coerência, a unidade do sistema e a segurança jurídica, sem prejuízo de se considerar os direitos fundamentais, embora sem juízos apriorísticos de prevalência absoluta de uns sobre os outros.

---

<sup>61</sup> E potencialmente mais acentuado atendendo à interpretação jurisprudencial do conceito de «justo motivo» que funciona também como um limite aos direitos conferidos aos titulares das marcas de prestígio, como referimos em “*Quo vadis...*”, cit., pp. 92 e ss.

<sup>62</sup> No mesmo sentido, cfr. R. BURREL/D. GANGJEE, “Trade marks and freedom of expression...”, cit., p. 2.

<sup>63</sup> No mesmo sentido, cfr. MICHAL BOHACZEWSKI, *op. cit.*, pp. 873 e s.