

# Propriedades intelectuais

## ENTREVISTA

- **Tem a palavra**  
Entrevista a **Abraão Vicente**,  
Ministro da Cultura de Cabo Verde  
*Francisco Gomes*

## DOCTRINA

- **Oferta de utilização na Europa de um processo patentado: substância e alcance**  
*Thierry Kerber*
- **A paródia de marcas: um desafio mundial para as marcas de luxo que são um alvo privilegiado**  
*Isabelle Cassez*
- **Enjoy Parody**  
*Caliana Valtina Loure*
- **A Convenção da UNESCO para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial Amado de Sousa-Cardoso e o registo criativo das expressões tradicionais**  
*Filipe Iglesias*

- **Novas perspetivas do Direito de Autor**  
*Conçala Cél Barreiros*

## CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

- **Direito da propriedade industrial**  
*Franco Mendes*  
*Anísio Andrade*  
*João Paulo Mielado*
- **Direito de autor**  
*Nuno Sousa e Silva*  
*Paula Marinho da Silva*

## CARTAS DA LUSOFONIA

- **Carta de Angola**  
*Elva Tóthiana*  
*Maurilón Ramos*  
*Sónia Martins Reis*
- **Carta de Moçambique**  
*Amina Abdala*  
*Tílio Mwanze*

## ATUALIDADE

- **O (in)imitável caso de Tom Waite**  
*Inês de Castro Raivo*
- **PIF-PAF Digital**  
*Juliana Mendonça*
- **A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) contribui decisivamente para o Enforcement**  
*José Mário Lopes Freire de Sousa*



## A paródia de marcas: um desafio mundial para as marcas de luxo que são um alvo privilegiado\*

ISABELLE CAMUS  
ADVOGADA

Há alguns anos que a moda irónica invade a televisão e as redes sociais. Ela expõe-se igualmente nas lojas de moda, a começar pelas *concept stores* mais prestigiadas. As lojas de luxo, tanto as de alta-costura como as de outros sectores como a marroquinaria e a alta joalharia, veem assim florir no mercado, sem nunca ter sido solicitado o seu consentimento prévio, *T-shirts* e outros acessórios (chapéus, carteiras, artigos de desporto, etc.) que reproduzem as suas marcas e logótipos, em todo ou em parte, seja com alterações seja em associação a elementos textuais ou figurativos que elas não tenham escolhido.

Há muito tempo que determinados *designers* e outros artistas de renome<sup>1</sup> apresentam exposições e salões, expondo em galerias ou ainda no exterior, até mesmo de maneira efémera<sup>2</sup>, as suas obras inspiradas em logótipos de certas marcas de luxo.

Ao expor as suas criações, ou ao comercializá-las, os instigadores e promotores desta nova moda parecem alimentar a dupla ambição de evocar a marca de luxo e de demonstrar ao público, ao mesmo tempo, que se dissociam das mesmas.

Os motivos do seu recurso àquilo que denominamos doravante a paródia de marcas<sup>3</sup> são vários: liberdade criativa, liberdade de expressão ou vontade de exploração humorística para fins comerciais diretos (através da venda de produtos ou serviços) ou indiretos (criando uma notoriedade junto do público).

As lojas de luxo, por vezes surpreendidas com a amplitude do fenómeno, interrogam-se sobre a oportunidade de agir ao seu encontro e procuram os meios jurídicos disponíveis para responder a estas novas utilizações dos seus símbolos distintivos e, no caso concreto, das suas marcas.

Segundo um princípio geral em sede de propriedade intelectual, toda a reprodução sem autorização é proibida. Mas, como todos os princípios, comporta exceções.

As exceções a este princípio geral foram previstas desde 1957 em matéria de direitos de autor, visto que a lei, codificada desde então, previa que “uma vez divulgada a obra, o autor não pode proibir: a paródia, o pastiche e a caricatura tendo em conta as leis do género”<sup>4</sup> e desde 1985 em matéria de direitos conexos pois a lei dita “Lang”, igualmente codificada desde então, precisa que “os beneficiários de direitos (conexos) [...] não podem proibir a paródia, o pastiche e a caricatura tendo em conta as leis do género”<sup>5</sup>.

A jurisprudência francesa tem tido, em várias ocasiões, oportunidade de se deter sobre a noção de paródia em

direito de autor. Designadamente, a *Cour de cassation* esclareceu desde 1988 que as leis do género “permitiam a identificação imediata da obra parodiada”<sup>6</sup>. Mais recentemente, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio a definir a noção de paródia no célebre caso *Bob e Bobette*<sup>7</sup> ao erigi-la a categoria de nova noção autónoma do direito da União Europeia. A definição adotada pelo TJUE corrobora, por outro lado, aquela desenvolvida pela jurisprudência francesa, uma vez que evidencia que a paródia “tem por características essenciais, por um lado, evocar uma obra existente, apresentando sempre as diferenças perceptíveis por relação à primeira e, por outro lado, de constituir uma manifestação de humor ou de escárnio.”

Em matéria de direitos conexos, é de referir o recente aresto da *Cour de cassation*<sup>8</sup> que integrou a exceção de paródia, considerando que a obra parodiada e a que parodia pertencem a géneros substancialmente diferentes e que, destarte, não existia qualquer risco de confusão, tanto mais que a finalidade humorística estava presente.

Mas, paradoxalmente, o Código da Propriedade Intelectual (CPI) não previa a hipótese da exceção da paródia<sup>9</sup> de marcas<sup>10</sup>.



\* Publicado em *Propri. intell.*, juillet 2015, n.º 56. Esta contribuição foi realizada na sequência da intervenção da autora no colóquio “As propriedades intelectuais à moda” organizado pelo IRPI, com o apoio da sociedade Hoffman, a 26 de novembro de 2014, na Bolsa de Comércio de Paris.

1. Nomeadamente os artistas Zevs, David LaChapelle, Wim Delwoye.

2. A criação de Zevs sobre o muro da loja Giorgio Armani em Hong Kong em 2009.

3. Entendidas aqui no seu sentido jurídico estrito de marca protegida pelo CPI.

4. CPI, art. L. 122-5-4.º (issu de la loi du 11 mars 1957) em matéria de direitos de autor.

5. CPI, art. L. 211-3-4.º (issu de la loi du 3 juill. 1985) em matéria de direitos conexos.

6. Nomeadamente, Cass. 1re civ., 12 janv. 1988.

7. CJUE, 3 sept. 2014, aff. C-201/10, Johan Deckmyn et Vrijheidsfonds c/ Helena Vandersteen.

8. Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, aff. Dargaud c/ B. Cremer.

9. *Dictionnaire de l'Académie*, 9e éd. en cours de rédaction depuis 1986: NF du XVIIe siècle emprunté du grec paródia. «Ouvrage en vers ou en prose qui travestit sous une forme burlesque ou fantaisiste un ouvrage sérieux.» Par extension péjoratif: «se dit de ce qui adopte l'aspect, l'apparence d'une chose pour la bafouer ou pour tromper, et qui suscite le dédain, l'indignation. Une parodie de justice».

10. A marca aqui entendida no sentido jurídico do termo.

## 1. A ausência de texto que governe especificamente a paródia de marcas

Com efeito, nenhuma disposição legal em vigor previa a exceção de paródia no Livro VII do CPI dedicado ao direito das marcas.

Note-se que nem os acordos Adpic, nem a diretiva 2008-95, de 22 de outubro de 2008, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, nem mesmo o Regulamento 2009-207, de 27 fevereiro 2009, relativo à marca comunitária, não a referem tão-pouco<sup>11</sup>.

Podemos deduzir que a exploração humorística de uma marca é proibida na falta de autorização do seu titular. A paródia de marca pode ser impugnada, a título de contrafação ou de concorrência desleal, mas também a título de atuação parasitária ou de *denegrimiento*, o que adquire particular acuidade quando a marca em questão é prestígio ou goza de notoriedade, como é o caso das marcas de luxo.

Os fundamentos sobre os quais as lojas de luxo se podem apoiar para combater a paródia das suas marcas em França<sup>12</sup> são os seguintes:

– artigo L. 713-2 do CPI que condena a utilização não autorizada de uma marca para produtos ou serviços idênticos aos designados no registo<sup>13</sup>;

– artigo L. 713-3 do CPI que condena<sup>14</sup>, se daí possa advir um risco de confusão no espírito do público, a utilização de uma marca para produtos similares aos designados no registo, a imitação de uma marca por produtos e serviços semelhantes<sup>15</sup>;

– artigo L. 713-5 do CPI que condena, se ela for de natureza a causar prejuízo ao proprietário de uma marca que goza de prestígio, a reprodução ou imitação de uma marca para produtos não similares;

– artigo 1283 do Código Civil que condena nomeadamente as atuações parasitárias e o *denegrimiento*.

De qualquer modo, 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 de direito que não o direito das marcas.

## 2. Uma proteção jurisprudencial em evolução

Na sua origem, os tribunais franceses reconheceram e admitiram a paródia de marca feita para fins ativistas, no contexto de um objetivo de interesse geral e de saúde pública<sup>16</sup> e mais tarde a título de liberdade de expressão na ausência de risco de confusão<sup>17</sup>. A jurisprudência tem, pelo contrário, condenado a paródia de marca quando ela tenha sido utilizada para fins comerciais<sup>18</sup>.

Em matéria de marcas de luxo e de grande renome, os tribunais franceses ainda não tiveram verdadeiramente a oportunidade de se pronunciarem sobre a questão.

Cite-se o caso *Le Monde* contra o jornal *Le Monte*<sup>19</sup> que apresenta um interesse particular uma vez que o título “Le Monde” constitui uma marca notória, tal como as marcas de luxo. Neste caso, que opunha o editor do jornal diário

*Le Monde*, titular de uma marca homófona, ao editor de um jornal satírico *Le Monte*, utilizando a tipografia da marca *Le Monde*, o tribunal de recurso considerou que a interdição do jornal *Le Monte* seria uma medida desproporcional ao seu fim. No caso concreto, a sociedade editora do jornal *Le Monde* tinha baseado a sua ação nos artigos L. 713-3 e L. 713-5 do CPI, bem como no artigo 1382 do Código Civil a título de atuações parasitárias. O tribunal, confirmando o julgamento do tribunal de grande instância (TGI) de Paris<sup>20</sup> salientou o facto de os dois jornais se distinguirem tanto pelo seu objeto (informação para um e paródia para o outro) como pelo seu preço e público, tendo feito valer a primazia do princípio da liberdade de expressão sobre o da proteção das marcas.

Optou-se pela primazia da expressão artística num outro caso relevante relativo a uma marca de moda, decidido no TGI de Paris a 10 de novembro de 2011<sup>21</sup>. Nesse caso, Paul Gatineau, uma das personagens no filme *Camping 2* usa uma *T-shirt* preta que reproduz o logo D & G, com a expressão «Dolce & Gabbana Discount» em *baseline*. O Tribunal foi questionado, a título principal, sobre o fundamento dos artigos L. 713-2 e L. 713-3 do CPI e, a título subsidiário, sobre a hipótese de a semelhança dos produtos não ser reconhecida segundo o artigo L. 713-5 do mesmo Código, afirmando que o sinal utilizado na *T-shirt* constitui



11. Ver ponto 4 para desenvolvimentos em curso.

12. Os titulares de marcas comunitárias podem igualmente invocar o artigo 9.º, n.º 1, al. c) do Regulamento sobre a marca comunitária de 26 de fevereiro de 2009.

13. O artigo L. 713-2 do CPI reza: «São proibidas, salvo autorização do proprietário a) a reprodução, utilização ou a aposição de uma marca mesmo com a junção de palavras como: “fórmula, maneira, sistema, imitação, género, método” bem como a utilização de uma marca reproduzida por produtos ou serviços idênticos aos designados no registo, b) a supressão ou modificação de uma marca regularmente aposta.»

14. O direito de interdição é deste modo limitado, por um lado, pelo princípio da especialidade, mas também pelas condições estabelecidas pela jurisprudência comunitária: utilização da marca na vida comercial, sem o consentimento do titular, para produtos e serviços idênticos ou semelhantes, suscetíveis de prejudicar as funções da marca.

15. O artigo L. 713-3 do CPI reza: «São proibidas, salvo autorização do proprietário, caso possam resultar em risco de confusão no espírito do público: a) a reprodução, a utilização ou a aposição de uma marca, bem como a utilização de uma marca reproduzida por produtos ou serviços similares aos designados no registo b) a imitação de uma marca e a utilização de uma marca imitada, para os produtos ou serviços idênticos ou similares aos designados no registo.»

16. Citem-se nomeadamente os acórdãos *Je Boycotte Danone* (CA Paris, 30 avr. 2003), *Michelin* (CA Riom, 15 sept. 1994), *Camel* (Cass. 2e civ., 19 oct. 2006), *GreenPeace c/ Areva e c/ Esso* (Cass., 8 avr. 2008).

17. Cite-se o caso *Les Guignols* (Cass., ass. pl., 12 juill. 2000).

18. Citem-se os casos *Attention j'accoste* (TGI Paris, 17 févr. 1990), *Petit Navire c/ Petit Chavire* (CA Rennes, 27 avr. 2010), *Istérix* (TGI Nanterre, 6 avr. 1994), *Ricard* (TGI Paris, 8 janv. 2002 e CA Chambéry ch. comm., 23 janv. 2007).

19. CA Paris pôle 5-1, 25 janv. 2012, *SAE' directrice du Monde c/ Sté Messagerie Lyonnaise de Presse, Sté Sonora Média*.

20. TGI Paris 3e ch., 1re sect., 23 mars 2010.

21. TGI Paris, 10 nov. 2011, *Dolce & Gabbana Sarl c/ Pathé Distribution – Pulsar Productions*.

uma exploração indevida prejudicial à função publicitária da marca D & G. A ação fundou-se igualmente no parasitismo. O tribunal considerou que não existia contrafação porque o sinal foi utilizado para definir os traços característicos da personagem de Gatineau e, por isso, não se configura como um produto semelhante a uma peça de roupa, e entendeu também que o seu uso é estranho ao comércio. O tribunal acrescentou que as marcas foram empregues num contexto de paródia ou caricatural, mas que tal não é fonte de qualquer *denegrimiento* ou vantagem comercial, estando no âmbito da liberdade de expressão e de criação artística, e não pode ser interdito sob o fundamento de violação da marca notória.

Embora os tribunais franceses não tenham tido mais oportunidade para se pronunciarem sobre a paródia comercial das marcas de luxo<sup>22</sup>, certas jurisdições estrangeiras foram convidadas a refletir sobre a questão.

### 3. Um desafio internacional a que certas legislações e jurisdições estrangeiras já responderam

No estrangeiro, certas casas de luxo e, nomeadamente, a Louis Vuitton Malletier, a Chanel, a Hermès, a Cartier e, mais recentemente, a Saint Laurent têm tentado, frequentemente com sucesso, opor-se a esta nova forma de atentado contra as suas marcas, ancoradas em legislações com fundamentos que podem ser melhor adaptados.

Assim é nos Estados Unidos, onde a liberdade de expressão, fundada na 1.ª Emenda da Constituição, tem tido desde há muito tempo predominância sobre o direito das marcas no quadro da contrafação<sup>23</sup>.

Porém, desde então, o *Trademark Dilution Act*<sup>24</sup> e o *Trademark Dilution Revision Act*<sup>25</sup> têm, aparentemente, pretendido limitar tal predominância e oferecem um novo fundamento jurídico para combater a paródia de marca. Assim, tal como revisto no caso *Victoria Secret*<sup>26</sup>, o *Trademark Dilution Act* oferece um direito de ação contra o rebaixamento da marca e prevê, por conseguinte, um fundamento adicional para combater a paródia de marca. Após 2006, é suficiente demonstrar a “possibilidade” de diluição da marca.

As casas de luxo dispõem, assim, de dois fundamentos possíveis em apoios das suas ações contra a paródia de marca:

Por um lado, uma ação fundada no rebaixamento<sup>27</sup> da marca. A este propósito, os tribunais chamados a resolver esta questão nos diferentes Estados, adotam habitualmente os três critérios seguintes:

- a marca está associada a uma atividade nociva;
- a marca é utilizada para produzir produtos de qualidade inferior;
- a marca é ridicularizada.

Por outro lado, uma ação fundada no risco de diluição da marca devido à sua utilização não autorizada e ao risco de confusão causado<sup>28</sup>. Nessa hipótese, os tribunais posicionam-se geralmente a partir do exame dos seis critérios seguintes:

- o grau de semelhança entre as duas marcas;
- o grau de distintividade adquirido pela marca visada;

– a extensão do uso exclusivo da marca feito pelo titular da marca visada;

- o grau de notoriedade da marca visada;
- a tentativa de associação à marca visada;
- a existência factual de uma associação entre as duas marcas.

Estes critérios não são, contudo, imperativos e os tribunais podem substituí-los por outros.

Sem prejuízo deste novo arsenal bastante favorável às casas de luxo, a jurisprudência americana tem admitido por vezes a paródia das suas marcas, mesmo em matéria comercial. Cita-se nomeadamente o caso *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog*<sup>29</sup>. Nesse caso, o Tribunal de Recurso confirmou a decisão da primeira instância que considerou que os brinquedos para cães Chewy Vuitton não constituíam contrafação nem diluição das marcas da Louis Vuitton<sup>30</sup>. A casa Louis Vuitton Malletier invocou ainda o risco de confusão e o risco de diluição por “*tarnishment*” da marca. Mas o Tribunal entendeu que a paródia era evidente e que não atentava, pois, ao carácter distintivo da marca Louis Vuitton. Assim, em certos casos, mesmo se realizados para fins comerciais, a jurisprudência considerou que a paródia não atenta contra a marca de luxo, quando seja bem-sucedida e quando não cause confusão no espírito do consumidor.

Em contrapartida, a sociedade Louis Vuitton Malletier ganhou a causa contra a sociedade Hyundai Motor<sup>31</sup>, relativo a uma publicidade divulgada na *Superbowl* que incluía, num segundo, uma bola de basquete decorada em representação da marca Louis Vuitton. A sociedade Louis Vuitton Malletier invocou os fundamentos da contrafação e da diluição da sua tela em monograma. A sociedade Hyundai fez valer o cariz humorístico de tal referência à marca Louis Vuitton, que tinha como objetivo «convidar os consumidores a repensar a sua definição de luxo...»<sup>32</sup>. A exceção de paródia foi recusada pelos juízes.

Outras casas de luxo levaram a cabo ações pré-litigiosas ou litigiosas nos Estados Unidos, mas a maioria foi resolvida por acordo. A casa Hermès interpôs uma ação contra o editor do sítio da Internet <Thursday Friday><sup>33</sup> que oferecia

22. Entende-se que nesta matéria as soluções transacionais são mais aptas a resolver as disputas.

23. Denota-se igualmente a frequência do recurso ao *Fair Use* para justificar a paródia.

24. Publicado em 1995.

25. Versão revista publicada em 2006.

26. A sociedade Victoria Secret perdeu a ação em 2003 por ter falhado em demonstrar os seus danos, nomeadamente, o “*tarnishment*” efetivo da sua marca.

27. «Dilution by tarnishment».

28. «Dilution by blurring».

29. Tribunal da Virgínia, 4.ª Circuit, 13 nov. 2007.

30. De la contrefaçon en Amérique, E. Hoffinan Attia: *Gaz. Pal.* 29, 31 mars 2009.

31. Tribunal de Nova Iorque, Southern District, 22 março 2012.

32. Trademark Law and the Prickly ambivalence of Post-Parodies – Charles E. Colman 9-2014, p. 52.

33. <<http://www.thufri.com/>>.

para venda carteiras parodiando a carteira «Birkin». A casa Hermès invocou a diluição e o rebaixamento da marca. Foi alcançado um acordo entre as partes em 2011<sup>34</sup>.

A casa Cartier notificou, em dezembro de 2013, um estudante de *design*, criador de um boné que parodiava a marca com o mesmo nome, para cessar a comercialização que havia, alegadamente, feito.

Após o caso Chanel do final de 2014<sup>35</sup>, relativo a uma *T-shirt* que caracterizava o logótipo do Duplo C entrelaçado associado à imagem «Ghostbusters», foi a vez de a marca Saint-Laurent, a sociedade Luxury Goods International, interpor uma ação<sup>36</sup> contra a sociedade americana What About Yves, e contra a sua *designer*, Jeanine Hellier. Malgrado as tentativas amigáveis, a sociedade Luxury Goods International não conseguiu a retirada da venda da *T-shirt* preta contendo a menção, em letra brancas, «Ain't Laurent without Yves». Uma ação foi, pois, conduzida sob os fundamentos da contrafação, da diluição da marca, da falsa designação de origem e da concorrência desleal, argumentando com o risco de confusão no espírito do público<sup>37</sup>.

Assim, nos Estados Unidos, os meios jurídicos oferecidos às casas de luxo para se defenderem contra a paródia das suas marcas estão a expandir-se, mas a jurisprudência teve, por vezes, a ocasião de a reconhecer em benefício dos seus criadores. Contudo, os tribunais recusam admitir que uma paródia de marca possa ser registada<sup>38</sup>.

Na Ásia, recorde-se que em 2009 o artista Zevs expôs as suas obras em Hong Kong<sup>39</sup>, tendo lucrado com a aposição da sua obra, reproduzindo o logo do duplo C negro entrelaçado, emblema da casa Chanel, chorando guache preta, sobre a fachada de uma loja Georgio Armani. Foi condenado a pagar US\$ 850.000,00 de danos à casa Armani. Mas, à época, o debate recaiu mais na legitimidade da «*Street Art*» do que na questão da paródia de marca.

Mais recentemente, em Taiwan, foi colocada a questão de saber se o direito à paródia deveria ser erigido a direito fundamental, como o direito à liberdade de expressão, ou a uma exceção como o *Fair use*<sup>40</sup>?

Como no resto do mundo, a jurisprudência em Taiwan incide sobretudo nos direitos autorais, sendo que o recurso ao *Fair use* justifica muitas vezes a paródia. Não obstante, atente-se num caso recentemente fundado no direito de marca relativo ao logo «Crying Chanel». O litígio, iniciado em 2012, concernia a um importador de bolsas e de sacos de papel fabricados na China reproduzindo o logo «Crying Chanel». Nesse caso, o importador invocou o argumento da paródia, mas o Tribunal considerou que ele não era suficiente para estabelecer que o logo constituía uma contribuição cultural ou que tinha um valor social que justificasse uma exceção à proteção da marca. O Tribunal condenou o importador a seis meses de prisão devido aos seus atos parasitários e do cariz enganador do «crying logo» para o público.

Outro caso envolvendo o «Duc attelé» do logo da casa Hermès foi levado a cabo igualmente nos tribunais taiwaneses. O «Duc attelé», emblema da casa Hermès, foi, nesse caso, substituído por uma banana e reproduzido nos sacos de oferta aos convidados de um casamento. Depois de ter sido considerado culpado, o autor de tal paródia beneficiou de uma transação concluída com a casa Hermès.

O reconhecimento da paródia de marca ainda não é, pois, estabelecido em Taiwan.

De uma maneira geral, as outras jurisdições que tiveram de conhecer a paródia de marca não se apresentam mais favoráveis, na ausência de legislação específica, embora a abordagem possa variar consoante se reconheça ou não o *Fair use*, a liberdade de expressão, etc. Contudo, um critério, pelo menos, parece reunir o consenso dos Tribunais: o de saber se o público é ou não enganado. Se for, o autor da paródia de marca é habitualmente condenado.

Uma outra constante se impõe: o direito das marcas não parece permitir, hoje em dia, lutar eficazmente contra a paródia de marcas, devendo, assim, as marcas de luxo buscar por outros fundamentos para se protegerem. Esta situação não melhorará caso a paródia de marca for legalizada, salvo se for em termos extremamente circunscritos.

#### 4. Uma exceção de paródia na base da legislação, pelo menos a nível comunitário

A este propósito, caso a proposta de Regulamento Comunitário<sup>41</sup> se destinar a modificar o regulamento 207/2009, de 26 de fevereiro de 2009, ou a proposta de Diretiva Comunitária<sup>42</sup>, de 27 de março de 2013, a questão da paródia de marca não é ignorada.

Com efeito, a resolução legislativa sobre a proposta de regulamento, adotada pelo Parlamento Europeu, a 25 de fevereiro de 2014, acrescenta um ponto v) ao artigo 12.º, alínea c). Assim, «O titular de uma marca não deverá impedir um terceiro de evocar [o sinal] [...] para efeitos da paródia, da expressão artística, da crítica ou de comentário [...] e para fins não comerciais»<sup>43</sup>.

Quanto à resolução legislativa relativa ao projeto de diretiva, igualmente adotado a 25 de fevereiro de 2014, esta prevê que «o direito conferido pela marca não deve permitir ao seu titular impedir um terceiro, por uma razão válida, de utilizar a marca para um uso não comercial»<sup>44</sup>. A redação das exceções de paródia já suscitou algumas reações. Será, de facto, paradoxal que sendo uma marca por vezes



34. Law of Fashion: «Hermès settles lawsuit against Thursday Friday over Birkin tote (continued!).»

35. *The Independant October* 2014, <www.vogue.co.uk/news/2014/10/14>.

36. Tribunal de Nova Iorque, Souther District, mis-avr. 2015.

37. Fashion Times, «Saint Laurent files Trademark Lawsuit Against Parody T-Shirt Maker» vy Kelsey dran, April 24th 2015.

38. New York Yankees Partnership v. IET Products and Services, Inc., Opposition n.º 91189692 (May 8, 2015), <www.jdsupra.com>.

39. Na «Art Statement Gallery».

40. *LAM Magazine*: «From Banane Hermès to Crying Chanel: Is trademark parody allowed», Yulan Kuo, Jane CC Wang, January 21, 2015.

41. Art. 12 § 2 *bis* novo.

42. Art. 14 § 3 *bis* novo.

43. Relatório de informação n.º 2009, «Melhor proteção das marcas na Europa», p. 26.

44. *Ibid.*, p. 28.

reproduzida identicamente, a sua associação de paródia a outros termos possa excluir um recurso eficaz ao direito das marcas para combater tal utilização.

A resposta das casas de luxo não pode, contudo, limitar-se a uma política de defesa judiciária, ela deve também ser avaliada em termos de estratégia de comunicação. Esta pode ser a escolha empreendida pela casa Versace quando lançou em 2013 uma coleção de roupa em colaboração com a artista Mia<sup>45</sup> representando os erros de contrafação dos seus próprios falsificadores, como uma forma de resposta à moda irónica.

Mas a posição das marcas de luxo, como em geral na moda, deve ser firme e clara no que diz respeito aos que acreditam que as marcas diminuem a amplitude do fenómeno. O objetivo é evitar que o *simulacro* ofusque ou substitua o original<sup>46</sup>! Não haverá um certo paradoxo: de um lado, *atribuir um estatuto particular às marcas de luxo* com o regime das marcas notórias e de prestígio, ao reconhecer a sua superproteção (além das regras de depósito ou do princípio da especialidade) e, de outro lado, aceitar a paródia dessas marcas de luxo, mais importante para fins direta ou indiretamente comerciais, especialmente porque elas são o alvo privilegiado desse modo irónico?

45. Collection capsule M.I.A. Versus Versace <[www.lofficielmode.com](http://www.lofficielmode.com)>.

46. Referência ao trabalho de J. Baudrillard.