



Ana Isabel Sousa Magalhães Guerra

A indústria da moda: uso de personagens e paródia nas suas criações

DOI: [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(30\)2021.ic-01](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(30)2021.ic-01)

Secção I

Investigação Científica*

* Os artigos presentes nesta secção foram sujeitos a processo de revisão segundo o método *blind peer review*.

A indústria da moda: uso de personagens e paródia nas suas criações

The fashion industry: use of charaters and parody in their creations

Ana Isabel Sousa Magalhães GUERRA*

RESUMO: Num momento em que as pequenas e médias empresas do setor do têxtil e do calçado precisam de se reinventar, e em que a criação personalizada de peças cresce a olhos vistos, a inclusão de personagens fictícias de obras audiovisuais nas peças por si comercializadas poderá revelar-se numa oportunidade de negócio. Porém convém aferir o modo de proteção das personagens ficcionais nos regimes jurídicos europeus e no sistema anglo – americano de modo a se conhecerem as reais possibilidades desta utilização e quais aquelas que se revelam mais vantajosas. Deste modo importa analisar as possibilidades de utilização livre das personagens e como proceder juridicamente caso essa utilização não possa ser feita livremente. Assim sendo é imperioso analisar a proteção dada pelos direitos de autor aos criadores das personagens que poderá sempre ser complementada pela propriedade industrial e pelo direito das marcas se os titulares de direitos sobre as personagens entenderem ser relevante o seu registo enquanto marcas gráficas ou mistas, dado o seu sucesso e notoriedade.

PALAVRAS-CHAVE: Moda; Personagens; Paródias; Direitos de autor; Propriedade Industrial.

ABSTRACT: At a time when small and medium-sized companies in the textile and footwear sector need to reinvent themselves, and when the personalized creation of pieces grows before the eyes, the inclusion of fictional characters from audiovisual works in the pieces they sell may be a business opportunity. However, it is advisable to assess the protection of fictional characters in European legal regimes and the Anglo - American system, in order to know the real possibilities of this use and which ones are most advantageous. In this way, it is important to analyze the possibilities of free use of the characters and how to proceed legally if that use cannot be made freely. Therefore, it is imperative to analyze the protection given by copyright to the creators of the characters, which can always be complemented by industrial property and trademark law if the holders of rights over the characters consider their registration as graphic or mixed marks relevant, due its success and notoriety.

KEYWORDS: Fashion; Characters; Parodies; Copyright; Industrial Property.

Introdução

A crescente oferta de produtos personalizados na área da moda tem feito com que se utilize com cada vez mais frequência personagens do mundo audiovisual em peças de vestuário, calçado e outros acessórios de moda. Aliás em termo de moda os especialistas chamam-lhe “tendência” ainda que essa matéria não seja objeto do nosso estudo.

A questão principal quanto a esta crescente utilização de personagens do mundo audiovisual em objetos têxteis e de marroquinaria é a de saber se a indústria da moda pode fazer essa utilização livremente. À vista desarmada a resposta a esta questão por quem pensa nos direitos de autor seria um perentório não, porém a resposta mais assertiva será necessária uma avaliação particular e casuística perante os casos concretos.

Isto porque existem casos em que essa utilização, pode ser livre nomeadamente quanto à utilização de personagens de obras caídas no domínio público e nos casos de paródia de personagens, conforme veremos em seguida.

A proteção legal das personagens

Desde logo existe uma importante distinção a fazer no que toca à utilização de personagens porque a sua proteção é feita pelos direitos de autor no que respeita aos direitos morais e patrimoniais dos seus criadores e pelo direito das marcas quando esta tem visibilidade suficiente para serem registadas enquanto marcas gráficas ou mistas se os seus titulares assim o entenderem¹.

A proteção feita pelos direitos de autor para as personagens de obras audiovisuais, deriva da necessidade de estas serem protegidas no âmbito da sua utilização primária, como parte integrante da obra original criada pelos seus coautores².

No que respeita à proteção das personagens enquanto marcas que lhes é dada pelo direito de propriedade industrial, nomeadamente no previsto nos artigos 208.º, 210.º e 211.º al. d) do Código de Propriedade Intelectual (CPI), devemos ter em conta que nem todas as personagens são registadas como marcas. Tal acontece normalmente quando as personagens ganham vida para além da obra audiovisual pelo seu enorme sucesso junto do público que de alguma forma com ela se identifica, o que motivará os titulares dessas personagens enquanto marcas a conceder licenças de utilização e associação

* Docente do Departamento de Direito da Universidade Portucalense Infante D. Henrique e Investigadora Colaboradora do JusGov -FCT E-TEC no Centro de Investigação em Justiça e Governança da Universidade do Minho.

¹ Neste sentido vide Marcelo Porto, *Uso de personagens e paródias pela indústria da moda*, disponível em <http://www.portalintelectual.com.br>, São Paulo, 2019, consultado a 13 de novembro de 2020.

² Vide Pau Miserachs Sala, *Estudios sobre la propiedad intelectual y sociedad de la información entre la ley y la utopía*, Barcelona, Atelier Libros Jurídicos, 2014, p.71-84, ISBN 9788415690498.

das mesmas, através de contratos de merchandising para a sua utilização em inúmeros produtos de diferentes categorias ou espécies e em diferentes setores de atividade. Esta utilização das personagens enquanto marcas deve ser vista como a sua utilização secundária.

Nos casos em que é feita a utilização primária e secundária das personagens que se encontrem duplamente protegidas pelos direitos de autor e pela propriedade industrial, tendo por essa via uma proteção complementar compatível entre si, é necessário articular ambas as proteções de modo que a sua eficácia seja plena. Para isso acontecer, importa ter em conta que os prazos de proteção dos direitos de autor, de 70 anos a contar da morte dos coautores da obra audiovisual onde se insere a personagem, nos termos do art.º 34.º do CDADC e os prazos de proteção da propriedade industrial para as personagens enquanto marcas, 10 anos nos termos do art.º 247.º do CPI, são manifestamente diferentes. Assim para assegurar a proteção integral das personagens será necessário garantir a renovação ilimitada do registo da marca por períodos iguais e sucessivos sob pena de se prejudicar também os direitos de propriedade intelectual da obra em si mesma³.

Os casos de utilização livre de personagens que pertençam a obras caídas no domínio público

No que aos direitos de autor diz respeito existem dois casos de utilização livre que são permitidos nas personagens: o de personagens que tenham caído no domínio público, ou seja 70 anos após a sua criação ou após a morte do autor. Estamos a falar de personagens como por exemplo Popeye, Cinderela, Aladin, Merlin o mago supremo, Frankenstein o Guerreiro Desmorto, Ali Baba (em os 40 ladrões), Peter Pan, Jane (Tarzan), Pinocchio e Sherlock Holmes; e as paródias de personagens.

Analisemos por ora a utilização de personagens de obras caídas no domínio público. A sua utilização é permitida devido à limitação temporal existente para os direitos de autor das obras audiovisuais originais das quais as personagens fazem parte. Os direitos dos autores das personagens das obras audiovisuais caducam 70 anos após a morte do último sobrevivente entre o

³ Neste sentido vide Susana Navas Navarro, *Contrato de Merchandising y Propiedad Intelectual*, Madrid, Reus, 2001, p.50-165, ISBN 9788429013719.

realizador, o autor do argumento ou da adaptação, o autor dos diálogos ou o autor das composições musicais especialmente criadas para a obra, conforme consta do art.º 34.º do CDADC. Este limite temporal permite à obra sobreviver aos seus autores e até mesmo em alguns casos, aos seus descendentes diretos e com isso impede ingerências abusivas nos direitos de autor sobre a obra e suas personagens.

A paródia enquanto limite aos direitos de autor

A utilização de personagens em paródias. As paródias são um tema delicado no que toca à utilização de personagens preexistentes sujeitas a direitos de autor. Não obstante o CDADC no seu art.º 2.º n.º 1 al. n) do CDADC as reconhecer como obras originais e o art.º 75.º do CDADC ter amplitude suficiente para incluir as paródias, nomeadamente no seu n.º2 al. r) que permite “ a inclusão episódica de uma obra ou outro material protegido noutra material”; a questão não é tão simples como aparenta ser.

Ainda que o CDADC no seu art.º 2.º n.º 1 al. n) considere as paródias como obras originais a doutrina diverge nesta matéria. Entre nós o Doutor Menezes Leitão atendendo ao elemento literal da lei considera-a com obra original; o Doutor Luiz Francisco Rebello em Portugal e a Doutora Silvia Diaz Alabart em Espanha consideram que a paródia está na linha de fronteira entre a obra original e a obra derivada⁴.

Pensado um pouco mais sobre esta temática parece que há ainda lugar para uma terceira posição que considere que a paródia poderá ser considerada uma obra derivada especial porque não carece de autorização do titular da obra original. Aliás a originalidade de uma obra não obsta que ela seja derivada, veja-se por exemplo o direito de *remake* nas obras audiovisuais.

É inegável que a paródia deriva de uma obra anterior por isso parece-nos que a figura jurídica que melhor encaixa na paródia será a sua consideração como obra transformada considerado pela legislação espanhola e prevista no art.º 21 da TRLPI que prevê que a transformação de uma obra compreende a

⁴ Neste sentido vide Silvia Diaz Alabart *La parodia en la nueva Ley de Propiedad Intelectual - Homenaje al Professor Juan Roca Juan*, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1989, pp.193-214, ISBN 84-7684-216-3, e Luís Manuel Teles de Menezes Leitão *Direito de Autor*, 3.ª Edição, Lisboa, Almedina, 2020, p. 98, ISBN 9789724083018.

sua tradução, adaptação e qualquer outra modificação na sua forma que derive de uma obra diferente⁵.

A generalidade dos países aceita que não seja necessária a autorização dos autores das personagens originais para que estas sejam utilizadas nas paródias, como é o caso de França, Espanha e Brasil, mas para alguns ordenamentos jurídicos como o Argentino, existe a obrigatoriedade da autorização dos autores para que as suas obras sejam utilizadas nas paródias⁶.

Apesar de a paródia ser um dos limites aos direitos de autor ela só pode ser feita desde que respeitem as personagens originais e não impliquem um descrédito destas.

A paródia sobre uma qualquer personagem é um direito que configura o exercício do direito fundamental da liberdade de expressão crítica de qualquer pessoa.

A possibilidade de incluir a paródia na alínea r) do n.º 2 do artigo 75.º do CDADC ainda que com uma amplitude, em nosso entender, demasiado alargada, deriva do *three step test* ou daquilo que entre nós chamamos de “a regra dos três passos”⁷. Esta regra cria limites e exceções aos direitos de propriedade intelectual, nos quais se prevê no primeiro passo que os limites apareçam previstos na lei, no nosso caso, estão expressamente consagradas as paródias no art.º 2.º n.º 1 al n) do CDADC; o segundo passo, determina que a reprodução feita de uma determinada obra não prejudique a sua normal exploração e o terceiro passo implica que não se causem prejuízos injustificados aos interesses legítimos dos seus autores⁸.

As regras contempladas pelo segundo e pelo terceiro passos faz com que a paródia não possa afetar a obra original na sua essência, nem os direitos de autor ou direitos conexos que a mesma possa gerar. A paródia das personagens tem necessariamente que ser percebida como uma reprodução jocosa de uma

⁵ Neste sentido Mabel Goldstein, *Derecho de Autor*, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 1995, pp.90-93, ISBN 9789509714724;

⁶ Neste sentido Pascal Kamina, *Film Copyright in the European Union*, Cambridge University Press, 2016, pp. 65-86, ISBN 9781107120747.

⁷ Esta regra teve a sua origem na Conferência de Estocolmo realizada em 14 de julho de 1967, devido à amplitude excessiva das limitações existentes para o direito de reprodução. A *three step test* foi consagrada em 24 de julho na Conferência de Paris, passando tal regra a ser parte integrante da Convenção de Berna, mais concretamente no seu art.º 9.º n.º 2.

⁸ Neste sentido Ángel Luís Alonso Palma, *Propiedad Intelectual y Derecho Audiovisual*, Madrid, Centro de Estudios Financieros, 2020, pp.26-28, ISBN 9788445439821.

qualquer personagem original, devendo ter um propósito humorístico⁹. O objetivo é recriar a personagem dando-lhe um efeito cómico, sem que essa recriação provoque danos aos seus autores, ou seja ofensiva, pretende-se, pois aquilo a que os Ingleses apelidaram de “*colourable imitation*”¹⁰. Este tipo de utilização cómica deve assemelhar-se às caricaturas que se fazem de pessoas físicas que de igual modo, regra geral, não se consideram que afetem os direitos de personalidade das pessoas retratadas. Ou seja, um dos pressupostos da paródia passa por não poder ou pretender prejudicar o autor da obra original.

Porém a paródia deverá ser sempre realizada de acordo com critérios razoáveis onde impere o bom senso e a consciência dos limites a partir dos quais se afetará a obra original e os direitos por ela gerados. Ou seja, deverá atender-se ao princípio da proibição do excesso. Outro limite à paródia prende-se com o facto de ser necessário que as personagens terem sido amplamente divulgadas anteriormente para que a personagem não se confunda com a sua paródia¹¹.

Além destes critérios também parece essencial que a paródia de personagens não prejudique a exploração comercial das personagens da obra original. Este critério deverá ser aferido tendo em conta o fator económico, como valor das vendas. Por exemplo se uma peça de roupa ou calçado com uma personagem original de um filme ou série custa por hipótese vinte euros, uma peça de roupa ou calçado contendo uma paródia a essa mesma personagem deverá custar muito menos, deverá rondar um terço do valor de venda no nosso exemplo cinco ou sete euros.

O sistema americano de *copyright* entende que a paródia deverá integrar o conceito de *fair use* na qual se deverá analisar a quantidade e substância das partes utilizadas da obra anterior e o efeito da utilização sobre o mercado potencial quanto ao valor da obra anterior.

Devemos ter em atenção que mesmo nos países em que não é necessária a autorização dos autores das obras originais para a realização da paródia poderá ser necessária o pagamento de uma remuneração, nomeadamente se a

⁹ Neste sentido Ana Isabel Sousa Magalhães Guerra, *Da Obra Audiovisual: Questões de Qualificação e de Proteção*, Porto, Editora 5livros, 1.ª Edição dezembro de 2020, ISBN 978-989-782-230-8.

¹⁰ Neste sentido Peter Prescott & Mary Vitoria, *The Modern Law of Copyright and Design*, third edition, London; Edinburgh; Dublin, Butterworths, 2000, pp.155-167, ISBN 9781405717984.

¹¹ Neste sentido Isabel Espin Alba, *La Parodia de Obra Divulgada – Limites del Derecho de Autor*, Madrid, Reus, 2006, pp.275-294, ISBN ISBN 9788429014549.

paródia, a título excepcional, gerar lucros expressivos. Isto acontece porque a paródia deriva da obra original e só existe porque se baseia numa obra preexistente¹².

Casos em que as paródias devem ser proibidas

Ainda que a paródia seja um limite aos direitos de autor enquanto manifestação do direito de liberdade de expressão ao alcance de qualquer pessoa, convém indagar se não existem limites à própria paródia de personagens.

Existe desde logo um limite que parece flagrante para a paródia de personagens: esta deve ser proibida para: personagens que em si mesmo sejam cómicas como é o caso de Mr. Magoo ou Mr. Bean enquanto personagem de animação, porque o seu aproveitamento económico de raiz enquanto obra original é já em si mesmo uma paródia. Ou seja, quando os coautores de determinada personagem as criam e aproveitam na sua obra original enquanto personagem cómica, não se conseguirá de forma lícita parodiar uma personagem em si mesmo cómica. Quem o fizer estará a tentar lucrar duplamente com a paródia estará a arrogar para si direitos que não lhe pertencem, e a ingerir-se de forma clara, numa forma de exploração da obra original que apenas e só pertence aos autores da obra cómica inicial e a mais ninguém.

Outro dos limites das paródias de personagens deverá ser apostado às “personagens de cariz religioso ou de conteúdo sexual essas paródias são ofensivas e na maioria dos casos afetam a liberdade de opção religiosa ou sexual de terceiros.

A paródia de personagens também não poderá, de forma alguma, ter um conteúdo discriminatório ou xenófobo.

Além dos limites às formas de paródias de personagens, devemos ter em conta que a contrafação das personagens originais também não é tolerada pelos direitos de propriedade intelectual nos termos do art.º 196.º do CDADC.

Deverá assim existir um juízo casuístico de proporcionalidade entre os direitos de propriedade intelectual e industrial e a paródia que deverá ser feito

¹² Neste sentido vide Pascal Kamina, *Film Copyright in the European Union*, Cambridge University Press, 2016, pp. 65-86, ISBN 9781107120747.

caso a caso, cumprindo todos os critérios que não ofendam ou afetem os coautores das personagens originais e no caso de personagens religiosas ou de cariz sexual, quem com elas se identifica.

As personagens registadas enquanto marcas

Quanto às personagens registadas enquanto marcas, nos termos do art.º 211.º al. d) do CPI, existe necessidade de atender à proteção das personagens como marcas gráficas ou mistas, porque existem muitas personagens de obras audiovisuais que ganham vida própria para lá das próprias obras, como por exemplo Darth Vader de Star Wars, Sky, Chase e Marshall de Patrulha Pata, *batman*, *spyderman*, fazendo parte de um merchandising estratégico que surge para ajudar a “vender” a obra, mas que muitas vezes se transforma numa fonte imensa de lucro.

O *character* merchandising surgiu pela primeira vez nos EUA em 1930 com Mickey e Minnie Mouse e Donald. Porém nos EUA o *character* merchandising é protegido pelo direito da publicidade enquanto na Europa essa proteção se faz pelos direitos de autor e pela propriedade industrial.

Estas personagens necessitam de proteção autónoma porque se autonomizam da obra original e necessitam de ser objeto de proteção, como marca geradora de direitos de merchandising. Porém, essa proteção exige que se cumpra o previsto no art.º 236.º do CPI, ou seja, que exista uma declaração de consentimento para que se reproduzam ou imitem marcas anteriormente registados.

Estas personagens reúnem em si mesmas um conjunto de qualidades que o público pretende ver reunidas num indivíduo de um determinado estilo. Todos os elementos e características da personagem são valorizados, desde o seu aspecto, ao papel que desempenham na obra audiovisual, a sua voz, as suas expressões, os seus interesses, a personalidade da personagem, as roupas que envergam e as cores a elas associadas.

Em princípio o nome da personagem apesar de ser um elemento de distinção desta, não é protegida enquanto marca, apesar da associação inequívoca à personagem. Facilmente percebemos que não seria possível registar como marcas, nomes como Chase, Sky ou Marshall, sob pena de vedar a sua utilização em outras obras com personagens distintas e nomes idênticos.

Mas há exceções, basta pensarmos em personagens que emprestam o seu nome a obras audiovisuais como *Batman*, *Spiderman* ou *Superman*. Porém essa utilização deverá ser feita respeitando-se o previsto no art.º 267.º do CPI.

A primeira vez que esta questão foi decidida judicialmente foi há 30 anos, quando o tribunal de Torino em Itália em 28 de março de 1990¹³ considerou o nome da personagem “Pantera Cor de Rosa” protegida também como marca dado que o nome em questão faz parte da mítica personagem de trato psicológico inofensivo com uma figura doce, impedindo o infrator de utilizar o nome da personagem, não obstante este referir que se baseou no animal real, pantera rosa na sua utilização e não na personagem da obra audiovisual de animação. Devemos ter em conta que a utilização indevida e dolosa do nome de personagens apesar de na generalidade dos casos ele não ter proteção legal concreta, por se tratar de um nome aparentemente comum e banal, que seja usada por terceiros com o intuito de confundir os consumidores de determinados produtos, deverão ser considerados atos e concorrência desleal nos termos do artigo 311.º n.º 1 al. c) do CPI.

Apesar da ligação umbilical que a personagem tem com a obra que lhe deu origem, ela pode ser comercializada como um símbolo, de forma independente, quando o seu sucesso suplanta muitas vezes a própria obra em si mesmo, existindo sempre uma ligação causal com a obra de onde deriva seja uma obra de design ou uma obra audiovisual protegidas em sede de direitos de autor. Assim existirá sempre uma complementaridade de proteção entre a propriedade intelectual e industrial no âmbito das personagens.

Para conseguirmos distinguir convenientemente o *character merchandising* do *personality merchandising* devemos falar em *fictional character merchandising* já que este tipo de *merchandising* se dedica a proteger apenas as personagens de ficção sejam elas humanas ou não. Já o *personality merchandising* está relacionado com os direitos de personalidade dos intérpretes, como a sua imagem ou nome de intérpretes reais da obra audiovisual. Usa-se o nome ou a voz do intérprete famoso e reconhecido pela sociedade em geral para promover a obra audiovisual ou outros produtos alvos

¹³ Vide Impresa Tribunale Torino, Itália, 28/03/1990, 2150, disponível em <https://www.tribunale.torino.giustizia.it/?mobile=off> .

de *merchandising*. Este tipo de *merchandising* faz, regra geral, o aproveitamento das personagens reais através do *merchandising* por associação. Ou seja, não é utilizada a imagem da personagem real no produto, mas associa-se a sua imagem para promover a venda de determinadas categorias de produtos porque é aquela personagem específica que os está a promover¹⁴. A principal distinção entre estes dois tipos de *merchandising* deve-se ao facto de as personagens das obras audiovisuais no *character merchandising* serem protegidas de raiz e autonomamente pelos direitos de autor. No *personality merchandising* a personagem real é protegida no âmbito dos direitos conexos em sede de direitos de autor, nomeadamente pelos artigos 176.º e seguintes do CDADC e pelos direitos de personalidade próprios das pessoas físicas nos termos da lei civil, nomeadamente nos artigos 66.º a 81.º do CC¹⁵.

O *character merchandising* e suas modalidades

No *character merchandising*, as personagens são protegidas além do seu destino principal, ou seja, elas serão protegidas pelo direito industrial enquanto marcas.

Como ensina o Professor Couto Gonçalves¹⁶ o *merchandising* tem 3 elementos essenciais:

- o elemento causal, ou seja, a sua popularidade na sua utilização primária, o que no caso das personagens acontece na obra audiovisual onde alcançaram o seu sucesso;

- o elemento formal que pressupõe a licença de utilização secundária do bem, no caso das personagens, quando elas ganham vida própria para além da obra audiovisual, os seus coautores registram-nas como marcas para que possam conceder licenças de utilização das mesmas, normalmente não exclusivas para a sua utilização numa gama de produtos ou em diferentes categorias de produtos;

¹⁴ Neste sentido vide Susana Navas Navarro in *Contrato de Merchandising y Propiedad Intelectual*, Madrid, Reus, 2001, p.50-165, ISBN 9788429013719.

¹⁵ Neste sentido vide Alexandre Libório Dias Pereira, *Merchandising e Propriedade Intelectual: sobre a exploração mercantil de personagens protegidas pelos Direitos de Autor*, Revista de Propriedade Industrial n.º 20, Coimbra, 1999-2000, pp.11-15.

¹⁶ Vide Luís Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, 8.ª Edição Revista e Atualizada, Coimbra, Almedina, 2019, pp.301-316, ISBN 9789724078243.

- e o elemento finalístico que presume a utilização promocional do bem, o que claramente acontece com as personagens registadas enquanto marcas, já que a sua imagem é utilizada ou a associada a uma inúmera gama de produtos.

O interesse na venda de vestuário e peças de calçado e marroquinaria com personagens que em si mesmo constituem marcas deriva do *selling power* adquirido pelas mesmas, faz com que seja necessária a autorização dos titulares das marcas para a sua utilização, através de contratos de merchandising no qual o titular da marca (licenciante) permite a um terceiro (licenciado) a utilizar a marca num determinado produto ou gamas de produtos diferentes, do que originou a marca¹⁷.

Podem existir dois tipos de contratos de merchandising no âmbito das personagens: um contrato clássico de licença de utilização de uma personagem num determinado produto ou um contrato em que uma personagem promove um determinado produto por associação ao mesmo¹⁸¹⁹.

Limites às paródias das marcas

Quanto à utilização livre das personagens enquanto marcas esta poderá ser feita se o uso que dela for feito for um *ius usus inoqui*, ou seja, se o terceiro usar a marca de forma honrada e lícita, sem que com isso cause prejuízo sério ao titular da marca. mesmo que exista quanto muito, um parasitismo económico, desde que não se afete ou se aproveite a imagem da marca de forma abusiva, não existindo confusão entre os dois sinais sendo que aqui poderemos integrar as paródias das personagens ou símbolos registados enquanto marca. Além do mais, não poderá enegrecer a marca nem ter por finalidade o lucro. A marca principalmente para produtos ou serviços da mesma espécie tem uma função distintiva, desempenhando o papel de garante e certificação de qualidade²⁰.

¹⁷ Neste sentido vide Maria Miguel Rocha Morais, *Merchandising de Marcas. A comercialização do valor sugestivo das marcas*, Coimbra, Almedina, 2003, pp.253-322, ISBN 9789724020273.

¹⁸ Um exemplo de contrato de merchandising por associação entre nós é o caso das bolachas maria da marca “Vieira de Castro” vendidas em caixas de packs individuais que nas suas caixas utilizaram durante um determinado período a imagem da personagem infantil “Ruca” e em virtude dessa associação eram conhecidas entre os consumidores como “as bolachas do Ruca”.

¹⁹ Ruca ou Caillou é uma personagem que dá nome a uma série de animação infantil com 267 episódios criada no Canadá em 1997 por Christine L’Heureux e Hélène Desputeaux.

²⁰ Neste sentido vide Luís Couto Gonçalves in *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, 8.ª Edição Revista e Atualizada, Coimbra, Almedina, 2019, pp.301-316, ISBN 9789724078243.

No entanto a margem para parodiar sinais e marcas registadas é diminuta, já que a função da marca é ser um elemento de distinção entre produtos ou serviços da mesma espécie. Temos de atender à teoria da diluição da marca, ou seja, deveremos verificar se a marca está diluída o suficiente para não ser confundida a paródia e a marca, estando salvaguardado o seu carácter distintivo. Além disso deverá respeitar-se o princípio da proporcionalidade, por exemplo t-shirts, que usam sinais de marcas de 3.º distorcidos para os parodiar, sem que haja uma ofensa à marca, mas sim um carácter cómico, são casos com aceitação social expressa, já que não existe um aproveitamento económico relevante, apenas um parasitismo económico para comercializar aquelas peças. Criam-se apenas sinais humorísticos para cativar a atenção dos consumidores para aquelas peças de vestuário ou de marroquinaria nos quais se incluem carteiras, malas e sapatos, porém o objetivo da paródia não é a usurpação da marca, nem um aproveitamento económico que configure concorrência desleal, mas apenas a criação de sinais humorísticos que lhe permitam obter um aproveitamento económico residual por associação da paródia à marca em si mesma.

Um bom exemplo deste tipo de paródia de marcas, motivou uma ação nos EUA no US Court of Appeals for Second Circuit de 22 de dezembro de 2016 na qual a *Louis Vuitton Malletier* intentou contra a empresa *My Other Bag* ação por infração de marca. A ação judicial foi motivada no fato de as carteiras vendidas por esta última, colocarem de um dos lados uma imagem semelhante à da *Louis Vuitton*, mas com diferenças notórias da original, já que em vez de ter o “LV” típico da marca padrão registada pela marca, tinha as iniciais “MOB” em vez do tradicional “LV”, e do outro lado da carteira a inscrição “My other bag”. A paródia foi realizada de forma idêntica com mais 8 marcas de luxo que entenderam e aceitaram a paródia e nada fizeram contra a *My Other Bag*. O tribunal considerou a paródia lícita por causa da mensagem inserida nas carteiras ser contraditória, de um lado teria a paródia à marca padrão original estampada com uma fotografia de uma carteira semelhante, mas facilmente distinguível da original, o facto de estas serem muito baratas, ao passo que as malas da Louis Vuitton custam largas centenas de euros e por terem a inscrição “My other bag”. O

tribunal entendeu que nenhum consumidor poderia confundir aquela paródia com a marca original.²¹

Conclusões

A utilização de personagens de obras audiovisuais em peças de roupa, calçado ou marroquinaria, regra geral depende da autorização dos criadores das personagens, coautores das obras originais que poderão celebrar contratos que permitam a terceiros que tenham esse interesse fazê-lo de forma lícita. Porém, convém denotar que os terceiros que têm interesse de utilizar as personagens em diferentes peças de moda, terão uma maior aptidão e tendência para querer utilizar aquelas personagens que estão registadas como marcas nas suas criações. Assim sendo terão necessariamente que celebrar com os titulares das marcas contratos de merchandising clássicos para a utilização das personagens nas suas peças de roupa, calçado ou marroquinaria, celebrados normalmente sem exclusividade para que os titulares das marcas possam fazer um maior aproveitamento económico das personagens enquanto marcas em produtos da mesma categoria, ou de categorias distintas entre si. Poderão também ser celebrados contratos de merchandising por associação das personagens aos produtos, nos quais a imagem da personagem não é inserida nas peças de moda em si mesma, mas apenas é associada a um determinado produto, através de uma menção escrita ou etiqueta.

Os casos de utilização livre de personagens pela indústria da moda serão apenas permitidos para as personagens de obras audiovisuais, entretanto caídas no domínio público. Note-se, porém, que nestes casos é muito importante as empresas que fazem essa utilização de personagens, que efetivamente estão a utilizar personagens de obras já caídas em domínio público, porque existem muitas obras audiovisuais que são alvo de *remake*, sendo obras derivada, nas quais as personagens da obra original são modificadas ganham com isso uma nova proteção em sede de direitos de autor e eventualmente também enquanto marcas. Assim é primordial verificar cuidadosamente que a “versão” da

²¹ Decisão do US Court of Appeals for the Second Circuit, de 22 de dezembro de 2016, Louis Vuitton Malletier v. My Other Bag.

personagem utilizada já caiu de facto no domínio público. Além deste caso esta utilização livre também poderá ser feita como vimos no caso das paródias de personagens, com os limites aqui já apontados.

Devemos ter em conta que as paródias de personagens, também se deverá caracterizar pela sua fugacidade. A natureza jurídica da paródia implica que a sátira realizada à personagem ou a sua recriação cômica não sejam permanentes ou duradouras. As paródias às personagens acontecem num determinado momento, para serem lícitas, deverão ter em conta os limites apontados e são realizadas por qualquer pessoa que de forma criativa, original e humorística as criem, mas posteriormente são desvalorizadas ou esquecidas, pelo seu criador e pela sociedade em geral.

No que há paródia de personagens diz respeito, resta-nos ainda referir que não deverá ser admitido o registo de marcas que parodiem personagens já registadas enquanto tal, porque aí existe o risco de confusão e o interesse comercial da paródia de personagens é patente, podendo mesmo configurar uma situação de concorrência desleal, e de aproveitamento indevido de marca alheia. Não devemos esquecer que a paródia não deverá causar prejuízo à marca original, ainda que possa fazer-se um aproveitamento económico residual da paródia realizada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO PALMA, Ángel Luís, *Propiedad Intelectual y Derecho Audiovisual*, Madrid, Centro de Estudios Financieros, 2020, pp.26-28, ISBN 9788445439821;

COUTO GONÇALVES, Luís *Manual de Direito Industrial – Propriedade industrial e concorrência desleal*, 8.ª Edição Revista e Atualizada, Coimbra, Almedina, 2019, pp.301-316, ISBN 9789724078243;

DIAS PEREIRA, Alexandre Libório, *Merchandising e Propriedade Intelectual: sobre a exploração mercantil de personagens protegidas pelos Direitos de Autor*, Coimbra, Revista de Propriedade Industrial n.º 20, 1999-2000, pp.11-15;

DIAZ ALABART, Silvia, *La parodia en la nueva Ley de Propiedad Intelectual - Homenaje al Professor Juan Roca Juan*, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1989, pp.193-214, ISBN 84-7684-216-3;

ESPIN ALBA, Isabel, *La Parodia de Obra Divulgada – Limites del Derecho de Autor*, Madrid, Reus, 2006, pp.275-294, ISBN 9788429014549;

GOLDSTEIN, Mabel *Derecho de Autor*, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 1995, pp.90-93, ISBN 9789509714724;

KAMINA, Pascal, *Film Copyright in the European Union*, Cambridge, Cambridge University Press, 2.^a Edição, 2016, pp. 65-86, ISBN 9781107120747;

MENEZES LEITÃO, Luís Manuel, *Direito de Autor*, 3.^a Edição, Lisboa, Almedina, 2020, p. 98, ISBN 9789724083018;

MISERACHS SALA, Pau, *Estudios sobre la propiedad intelectual y sociedad de la información entre la ley y la utopía*, Barcelona, Atelier Libros Jurídicos, 2014, p.71-84, ISBN 9788415690498;

NAVARRO, Susana Navas, *Contrato de Merchandising y Propiedad Intelectual*, Madrid, Reus, 2001, p.50-165, ISBN 9788429013719;

PORTO, Marcelo, *Uso de personagens e paródias pela industria da moda*, disponível em <http://www.portalintelectual.com.br>, São Paulo, 2019, consultado a 13 de novembro de 2020;

PRESCOTT, Peter & VITORIA, Mary, *The Modern Law of Copyright and Design*, third edition, London; Edinburgh; Dublin, Butterworths, 2000, pp.155-167, ISBN 9781405717984;

ROCHA MORAIS, Maria Miguel, *Merchandising de Marcas. A comercialização do valor sugestivo das marcas*, Coimbra, Almedina, 2003, pp.253-322, ISBN 9789724020273;

SOUSA MAGALHÃES GUERRA, Ana Isabel - *Da Obra Audiovisual: Questões de Qualificação e de Proteção*, Porto, Editora 5livros, 1.ª Edição dezembro de 2020, ISBN 978-989-782-230-8;

SUIÇA, Convenção de Berna;

ITÁLIA, Impresa Tribunal Torino, 28/03/1990, 2150, disponível em <https://www.tribunale.torino.giustizia.it/?mobile=off>

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Decisão do US Court of Appeals for the Second Circuit, de 22 de dezembro de 2016, Louis Vuitton Malletier v. My Other Bag;

PORTUGAL, Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos;

PORTUGAL, Código da Propriedade Industrial.

Data de submissão do artigo: 25/03/2021

Data de aprovação do artigo: 15/12/2021

Edição e propriedade:

Universidade Portucalense Cooperativa de Ensino Superior, CRL

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541 - 4200-072 Porto

Email: upt@upt.pt