

# MARCAS, MODA E NFT

## TRADE MARKS, FASHION AND NFT

Maria MIGUEL CARVALHO\*

### RESUMO

A criação de e/ou a adesão a plataformas no Metaverso pela indústria da moda proporcionam experiências de compras *online* disruptivas muito personalizadas, que aumentam significativamente a *brand recognition* e fidelizam e atraem mais consumidores. Neste contexto, percebe-se bem o investimento que algumas marcas já estão a fazer com o lançamento de NFT que, nos últimos tempos, começaram a suscitar polémica também no que respeita ao direito de marcas.

Com efeito, os pedidos de registo de tais marcas enfrentam alguns problemas jurídicos. Por razões de economia, abordaremos, muito brevemente, alguns que consideramos especialmente importantes para a indústria da moda. Assim, deter-nos-emos sobre algumas questões relativas a tais pedidos de registo (I.) e, em seguida, sobre a violação do direito de marca, partindo de um caso que já foi decidido judicialmente (o caso «Birkin») para abordar a problemática da violação do direito de marca através de NFT (II.).

**Palavras-chave:** Direito de Marcas, NFT, liberdade de expressão, liberdade artística.

### ABSTRACT

The setting up of and/or adhesion to platforms in the Metaverse by the fashion industry provide highly personalised, disruptive online shopping experiences that significantly increase brand recognition and build loyalty and attract more consumers. In this context, the investment that some trade marks are already making with the launch of NFTs, which have recently started to cause controversy in terms of trade mark law, is understandable.

In fact, applications to register such trade marks face a number of legal problems. For reasons of economy, we will very briefly address some that we consider particularly important for the fashion industry. We will therefore focus on some issues relating to such applications (I.) and then on trade mark infringement, using a case that has already been decided in court (the Birkin case) to address the problem of trade mark infringement through NFT (II.).

**Keywords:** Trade mark law, NFT, freedom of expression, artistic freedom.

---

\* Professora Associada com Agregação da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigadora integrada doutorada do JusGov – Centro de Investigação em Justiça e Governação. Endereço de correio eletrónico: [mmiguel@direito.uminho.pt](mailto:mmiguel@direito.uminho.pt)

Fecha de recepción: 30 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 13 de mayo de 2024.

**SUMÁRIO:** I. INTRODUÇÃO.— II. IMPEDIMENTOS DE REGISTO.— 1. A falta de capacidade distintiva.— 2. O pedido de registo com má-fé.— III. A VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA POR NFT.— 1. O caso «Hermès v. Rothschild».— 2. Violação do direito de marca e liberdade de expressão artística.— 2.1. *Os requisitos da violação do direito de marca e os limites dos direitos conferidos pelo registo da marca no direito europeu.*— 2.2. *Os requisitos da violação do direito de marca e os limites dos direitos conferidos pelo registo da marca no direito estadunidense.*— IV. BIBLIOGRAFIA.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION.— II. IMPEDIMENTS TO REGISTRATION.— 1. Lack of distinctive character.— 2. Filing an application for registration in bad faith. – III. INFRINGEMENT OF TRADE MARK RIGHTS BY NFT.— 1. The case of «Hermès v. Rothschild».— 2. Trade mark infringement and freedom of artistic expression.— 2.1. *The requirements trade mark infringement and the limits of the rights conferred by trade mark registration in European law.*— 2.2. *The requirements of trademark infringement and the limits of the rights conferred by trademark registration in US law.*— IV. BIBLIOGRAPHY.

## I. INTRODUÇÃO\*\*

O Metaverso é um mundo virtual, acessível a partir de qualquer plataforma através da Internet, em que os utilizadores interagem e experimentam conteúdos e atividades<sup>1/2</sup>.

A partir da Realidade Virtual (VR – *Virtual Reality*) e/ou da Realidade Aumentada (AR – *Augmented Reality*)<sup>3</sup>, os utilizadores podem viver, trabalhar e/ou jogar num ambiente simulado em 3D, recorrendo a *avatars* —que também podem refletir a sua personalidade ou como gostariam de ser— e que lhes permitem, entre outras atividades, jogar, participar em redes sociais, assistir a eventos —como desfiles de moda— ou comprar objetos virtuais<sup>4</sup>. A título de exemplo veja-se as parcerias que redes sociais, como a Zepeto, estabelecem com algumas empresas, como a Gucci ou a Zara e que lhes permitem que os utilizadores possam vestir o seu avatar com peças das coleções daquelas marcas

\*\* O texto que agora se publica serviu de base à nossa intervenção nas *Jornadas Científicas Moda y Bienes Inmateriales*, realizada na Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela, em 3 de novembro de 2023. O texto encontra-se atualizado até março de 2024 e todas as hiperligações aqui incluídas foram consultadas nessa data.

<sup>1</sup> Na Introdução seguimos, de muito perto, o que já tivemos oportunidade de escrever noutra texto, cfr. CARVALHO (2023), pág. 145 e ss., ainda que com atualizações e especificidades atendendo ao objeto do presente estudo.

<sup>2</sup> Apesar de o conceito ter tido origem há já algum tempo, havendo mesmo quem aponte o seu início para a primeira metade do século XX (<https://morehandigital.info/pt-pt/historia-e-evolucao-do-conceito-do-metaverso/>), usualmente são referidos como marcos mais significativos o filme *Tron*, dirigido e escrito por Lisberger para a Walt Disney Pictures, de 1982 e o romance de Gibson (1984), *Neuromancer*, Ace (traduzido por Fernandes (2022) na edição brasileira pela editora Aleph e adaptado para português europeu por Vieira, na edição da ASA). Porém, foi sobretudo a partir do romance de Stephenson (1992), *Snow Crash* (Bantam Spectra), que foi cunhado com esta designação. A partir daqui várias empresas tecnológicas começaram a explorar a Realidade Virtual.

Para uma definição jurisprudencial estadunidense do Metaverso, v. *Epic Games, Inc. v. Apple Inc.*, 559 F. Supp. 3d 898, 935 (N.D. Cal. 2021) – <https://casetext.com/case/epic-games-inc-v-apple-inc-2>), onde se afirma: «The Court understands that, based on the record, the concept of a metaverse is a digital virtual world where individuals can create character avatars and play them through interactive programmed and created experiences».

<sup>3</sup> A principal diferença entre VR e AR é que a primeira, como o nome indica, representa *virtualmente* a realidade física, permitindo a interação com objetos virtuais através de dispositivos tecnológicos (v.g., óculos ou capacetes), enquanto a AR integra na realidade objetos e imagens criadas virtualmente (v.g., os utilizadores podem experimentar —antes de comprar— vestuário e acessórios virtuais no mundo físico, melhorando a sua experiência de compra e «fazendo a ponte entre o comércio eletrónico e o retalho tradicional» (<https://ideausher.com/blog/top-fashion-brands-leveraging-the-metaverse/>).

<sup>4</sup> Para além dos usos comerciais referidos, tem sido assinalado que há organizações que estão a explorar o Metaverso com outros propósitos, como expandir a oferta educacional; oferecer, no domínio da saúde, terapias virtuais e realizar cirurgias remotamente e, no setor público, consultas e serviços civis (PETRÁNYI /HORVÁTH/ DOMOKOS (2022), «Legal issues in the metaverse / Part 1 - Introduction to the metaverse», 13/7/2022, <https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2022/07/legal-issues-in-the-metaverse-part-1-introduction-to-the-metaverse>).

através de compras na aplicação<sup>5</sup>. Tal sucede por ser possível criar um avatar para interagir com outros usuários da plataforma, nomeadamente a partir de um autorretrato (*selfie*) do usuário, já que o sistema do aplicativo cria uma personagem que pode ser personalizada quer relativamente às características físicas, quer ao vestuário e acessórios.

Apesar de ainda estar num estágio inicial, o Metaverso é já um novo modelo de negócio e está intrinsecamente associado à *Web 3.0*, termo empregado, possivelmente pela primeira vez, pelo jornalista John Markoff, num artigo publicado, em 2006, no *The New York Times*<sup>6</sup>.

Diferentemente da *Web 1.0*. (onde os dados e as informações surgiam de forma predominantemente estática e (quase) sem interação com o usuário) e da *Web 2.0*. (com conteúdos gerados predominantemente pelos usuários), a *Web 3.0*. é descentralizada, o que permite um controlo maior por parte do usuário dos seus dados pessoais, que pode escolher se irá monetizá-los ou não e até mesmo lucrar em criptomonedas. Com efeito, na *Web 3.0* os conteúdos estão organizados de forma semântica, personalizados para cada internauta de acordo com as suas pesquisas e utilizando tecnologia *blockchain*. E é precisamente o recurso a esta tecnologia que torna possível acrescentar valor a bens virtuais através dos *non-fungible token* ou *tokens* não fungíveis – *NFTs*.

Os *NFT* são uma nova classe de ativos digitais, unidades criptográficas de dados com metadados únicos que, por isso, funcionam como identificadores digitais únicos, indivisíveis e imutáveis<sup>7</sup>, certificando a autenticidade e a propriedade desses ativos digitais. Os *NFTs* podem resultar de qualquer bem físico representável de forma digital, incluindo, p.e., imagens, músicas, vídeos e objetos em geral<sup>8</sup> (como peças de vestuário, calçado, carteiras, joias...).

Na verdade, e num momento em que existem indicadores que apontam para que 15% da economia digital já terá passado para o Metaverso, confirma-se que as grandes empresas têm investido muito naquele<sup>9</sup>, prevendo-se que este mercado, em menos de uma década, atinja 700 milhões de pessoas em todo o mundo e cresça, numa projeção considerada, pelo *World Economic Forum*, como «conservadora»<sup>10</sup>, mais de 1,91 triliões de dólares. Especificamente no que respeita ao mercado da moda, estima-se que atinja 6,61 mil milhões de dólares até 2026, crescendo a uma taxa de crescimento anual bruta de 36,47%<sup>11</sup>.

---

<sup>5</sup> V. <https://www.gucci.com/us/en/stories/article/zepeto-x-gucci> e PAYARES (2022), «Zara y metaverso: Renueva closet com colección única», 4.4.2022 (<https://www.ecommerce-news.pe/comercio-electronico/2022/zara-y-metaverso-renueva-closet-con-coleccion-unica.html>).

<sup>6</sup> MARKOFF (2006), «Entrepreneurs See a Web Guided by Common Sense», *The New York Times*, 12/11/2006 (<https://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html>).

<sup>7</sup> Esta imutabilidade suscita, porém, problemas se se pensar, p.e., na execução de medidas decretadas no âmbito da violação do direito de marca por um *NFT*. Para maiores desenvolvimentos, cfr. DIMITROV/ RYAN/ LOXTON (2023), «Trade mark enforcement actions against infringing NFTs – tales from Italy», 20/1/2023 (<https://www.dacbeachcroft.com/en/gb/articles/2023/january/trade-mark-enforcement-actions-against-infringing-nfts-tales-from-italy/>).

<sup>8</sup> Sobre os vários tipos de *NFTs*, cfr. GUADAMUZ (2021).

<sup>9</sup> Cfr. PETRÁNYI /HORVÁTH/DOMOKOS (2022), «Legal issues in the metaverse / Part 1 – Introduction to the metaverse», 13/7/2022, <https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2022/07/legal-issues-in-the-metaverse-part-1-introduction-to-the-metaverse/>.

<sup>10</sup> V. <https://www.weforum.org/agenda/2023/02/chart-metaverse-market-growth-digital-economy/> e <https://www.statista.com/chart/29239/forecast-total-addressable-metaverse-market/>.

<sup>11</sup> <https://ideasher.com/blog/top-fashion-brands-leveraging-the-metaverse/>

Um dos principais impulsionadores deste crescimento será a criação de e/ou a adesão a plataformas no Metaverso pela indústria da moda, que proporcionam experiências de compras *online* disruptivas muito personalizadas (p.e., pela oferta de produtos adaptados às preferências individuais e permitindo que os compradores, recorrendo a avatares virtuais, explorem e experimentem o produto em tempo real), que aumentam significativamente a *brand recognition* (conhecimento das suas marcas) e fidelizam e atraem mais consumidores (incluindo consumidores mais jovens), em boa medida também graças a um dos maiores benefícios apontados ao Metaverso neste domínio: o contributo para a sustentabilidade.

Neste contexto, percebe-se bem o investimento que algumas marcas já estão a fazer com o lançamento de NFT. Veja-se, entre outros, o exemplo da Dolce & Gabbana, que criou uma coleção digital —*Collezione Genesi*— de nove peças de NFT, sendo quatro dessas especificamente criadas como *designs* virtuais para o Metaverso e as restantes peças físicas com equivalentes digitais que podem ser utilizados no Metaverso, para além de esses NFT permitirem aos colecionadores obter também o vestuário físico correspondente. Com a venda dos NFT da *Collezione Genesi* na sua loja *online* a Dolce & Gabbana arrecadou 5,7 milhões de dólares e ainda 23 milhões de dólares em vendas primárias e 2 milhões de dólares em *royalties* secundários<sup>12</sup>.

Apesar de, até há pouco, estes negócios só despertarem discussões respeitantes a direitos de autor e/ou patentes, nos últimos tempos, começaram a suscitar polémica também no que respeita ao direito de marcas, já que tanto para impulsionar publicidade<sup>13</sup>, como para gerar receitas<sup>14</sup>, como acabamos de demonstrar, podem ser muito importantes.

Os dados estatísticos disponibilizados pelo *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* e pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (*EUIPO*) parecem indicar que o desenvolvimento de negócios no mundo virtual assume uma importância crescente para os titulares das marcas. Com efeito, até setembro de 2023, foram apresentados 12,079 pedidos de registo nos EUA que incorporam ou estão relacionados com *NFTs*<sup>15</sup>, sendo que, nos últimos dois anos, este número aumentou perto de 100% e, relativamente a pedidos de registo de marcas da UE, foram apresentados 1.157 apenas em 2022<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> GEORGE (2023), «The NFT revolution on digital fashion», 9.3.2023, <https://community.nasscom.in/communities/web-30/nft-revolution-digital-fashion>.

<sup>13</sup> A Pizza Hut do Canada criou uma campanha muito bem sucedida do ponto de vista publicitário, oferecendo a primeira «pizza não fungível (NFT)», lançada a um preço de 0,0001 ETH por fatia de pizza, valor que teve como base o preço aproximado de uma fatia real de pizza em março de 2021 - <https://www.wedoiti.com/blog/como-o-marketing-com-nfts-esta-alavancando-marcas-e-negocios/>.

<sup>14</sup> A primeira iniciativa da Audi com *NFTs*, no mercado chinês, visou gerar receitas, atraindo um público mais jovem e habituado a utilizar tecnologia. Com esse fito, disponibilizou uma plataforma que integra uma nova forma de definir o preço, sem a participação direta do vendedor —*blind box*— que, basicamente, o automatiza, com base em critérios como, p.e., as transações de *NFTs* semelhantes. Para maiores desenvolvimentos, cfr. <https://www.wedoiti.com/blog/como-o-marketing-com-nfts-esta-alavancando-marcas-e-negocios/>.

<sup>15</sup> Informação obtida em *The Law Office of Michael Kondoudis* (<https://blog.cryptoflies.com/dometaverse-and-nfts-have-a-future-these-statistics-on-trade-mark-fillings-will-convince-you/>).

Nos EUA, o *United States Copyright Office (USCO)* e o *USPTO* estão a desenvolver um estudo conjunto, a pedido do Congresso, relativo a aspetos do Direito da Propriedade Intelectual e o uso de *NFTs*. Para maiores desenvolvimentos, v. <https://www.copyright.gov/policy/nft-study/>.

<sup>16</sup> Cfr. (2022), «Virtual tops, real trademarks: how in the US and Europe to navigate fashion IP in the metaverse», *Osborne Clarke*, 2/11/2022 (<https://www.osborneclarke.com/insights/virtual-tops-real-trademarks->

Estes pedidos enfrentam alguns problemas jurídicos, incluindo os que estão relacionados com a utilização e/ou do pedido de registo de sinais idênticos ou afins a marcas registadas sem o consentimento do respetivo titular no âmbito da *web 3.0.*, incluindo como NFT.

Com efeito, o direito de marca nasce com o registo na maioria dos sistemas jurídicos<sup>17</sup>, incluindo o ordenamento jurídico português (art. 210.º, n.º1 do Código da Propriedade Industrial [CPI]<sup>18</sup>), espanhol<sup>19</sup> e o Regulamento da Marca da União Europeia [RMUE]<sup>20</sup>. Por isso, as empresas que pretendam comercializar produtos e serviços virtuais assinalados com uma marca no Metaverso devem apresentar o respetivo pedido de registo o quanto antes. E, na verdade, como já referimos, muitas empresas têm já programas bastante abrangentes de registo de marcas no Metaverso, *v.g.*, a Nike, que já depositou uma série de pedidos no *USPTO*.

Não obstante, estes registos e pedidos de registo suscitam vários problemas. Por razões de economia, abordaremos, muito brevemente, alguns que consideramos especialmente importantes para a indústria da moda<sup>21</sup>. Assim, deter-nos-emos sobre algumas questões relativas a tais pedidos de registo (I.) e, em seguida, sobre a violação do direito de marca, partindo de um caso que já foi decidido judicialmente para abordar a problemática da violação do direito de marca através de NFT (II.).

## II. IMPEDIMENTOS DE REGISTO

Os pedidos de registo de marca apresentados ficam sujeitos, naturalmente, aos impedimentos de registo absolutos (*p.e.*, sinais exclusivamente descritivos<sup>22</sup>) e relativos (*p.e.*, imitação)<sup>23/24</sup>. Aqui vamos apenas destacar alguns que já foram suscitados em casos concretos e que estão, de alguma forma, relacionados com marcas da moda.

### 1. A falta de capacidade distintiva

Sendo a marca um sinal distintivo de produtos/serviços, para a concessão do registo exige-se, antes de mais, que o sinal em apreço tenha capacidade distintiva<sup>25</sup>.

*how-us-and-europe-navigate-fashion-ip-metaverse*).

<sup>17</sup> Cfr. CARVALHO (2021 A), págs. 839 e ss.

<sup>18</sup> Aprovado pelo DL n.º110/2018, de 10 de dezembro.

<sup>19</sup> Artigo 2 (1) da *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*.

<sup>20</sup> Regulamento (UE) 2017/1001, de 14 de junho de 2017.

<sup>21</sup> Para outros problemas, como a indicação dos produtos ou serviços no âmbito do pedido de registo de marcas, cfr. CARVALHO (2023 A), págs. 149 e ss.

<sup>22</sup> Note-se que já existem algumas decisões aparentemente incoerentes neste domínio. Com efeito, nos EUA, o *USPTO* concedeu o registo do sinal *METAJACKET* para «produtos virtuais descarregáveis, nomeadamente artigos de vestuário, incluindo casacos» (classe 9), mas considerou o sinal *CYBERSNEAKER* descritivo para «produtos virtuais descarregáveis» (classe 9). Estas duas decisões são referidas por BRO/REVILLA (2023), «2023 IP Outlook: The Impact of the Metaverse and NFTs on IP Protections», 2/2/2023 (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=73dc575a-315b-4b9e-9122-a97567f3c0f2>).

<sup>23</sup> V. arts. 231.º e ss. do CPI, artigos 5.º e 6.º *Ley de Marcas* espanhola e arts. 7.º e 8.º do RMUE.

<sup>24</sup> Sobre estes impedimentos no ordenamento jurídico português, cfr., entre outros, GONÇALVES (2023), págs. 203 e ss. No que respeita ao RMUE, cfr., entre outros, MARQUES (2021), págs. 418 e ss.

<sup>25</sup> Já nos debruçamos sobre esta exigência em CARVALHO (2010), págs. 43 e ss.

Um dos casos que já suscitou este impedimento absoluto de registo envolveu a Burberry Limited (doravante Burberry), que é titular de várias marcas registadas sobre sinais figurativos que reproduzem o famoso padrão escocês, composto por uma base bege e linhas pretas, vermelhas e brancas.

Em 2022, a Burberry apresentou um pedido de registo de uma marca da UE que reproduz o referido padrão para produtos e serviços das classes 9, 35 e 41 —como vestuário, calçado, carteiras e acessórios— incluindo produtos digitais, NFT e colecionáveis não descarregáveis, a serem fornecidos *online*<sup>26</sup>. Porém, o Instituto Europeu de Propriedade Intelectual [EUIPO] recusou-o parcialmente<sup>27</sup>, invocando falta de capacidade distintiva do sinal relativamente àqueles produtos/serviços.

O fundamento desta decisão —confirmada pelo EUIPO, depois de decorrido o prazo para resposta da Burberry, sem que esta a tivesse apresentado— encontra-se na aplicação da prática seguida por aquele Instituto relativamente às marcas tridimensionais que consistem na *aparência do próprio produto* também aos casos de sinais figurativos que consistam na representação bidimensional do produto, como se considerou ser o caso do desenho de um padrão (com as características que já descrevemos), aplicável na superfície de um produto ou que fará parte da aparência geral de um produto.

Segundo a referida prática, uma marca que consista num padrão decorativo simples e vulgar é, em regra, considerada desprovida de qualquer elemento suscetível de atrair a atenção dos consumidores e desprovida de capacidade distintiva. Por conseguinte, neste caso, considerou-se que os produtos incluem versões descarregáveis e virtuais de artigos de vestuário, calçado e decoração da vida real e que a combinação de elementos que forma o padrão axadrezado é «óbvio e típico para os produtos e não difere essencialmente de outros pa-

---

<sup>26</sup> Pedido n.º018647205 ([https://euiipo.europa.eu/copla/trademark/data/01864720/download/CLW/RFS/2023/EN/20230208\\_018647205.pdf?app=eSearch&casenum=018647205&trTypeDoc=NA](https://euiipo.europa.eu/copla/trademark/data/01864720/download/CLW/RFS/2023/EN/20230208_018647205.pdf?app=eSearch&casenum=018647205&trTypeDoc=NA)).

<sup>27</sup> A recusa abarcou os seguintes produtos/serviços: *Tokens* não fungíveis ou outros *tokens* digitais baseados na tecnologia *blockchain* gráficos digitais descarregáveis; objetos de coleção digitais descarregáveis; vestuário e acessórios descarregáveis; bens virtuais descarregáveis; bolsas virtuais, artigos têxteis, vestuário, chapelaria, calçado, óculos, todos exibidos ou utilizados em linha e/ou em ambientes virtuais; materiais digitais descarregáveis, nomeadamente, conteúdos audiovisuais, vídeos, filmes, ficheiros multimédia e animação, todos entregues através de redes informáticas globais e redes sem fios (classe 9); serviços de venda a retalho em linha relacionados com moda, vestuário e acessórios conexos; serviços de loja de retalho e/ou serviços de loja de retalho em linha relacionados com produtos virtuais, mercadorias, nomeadamente vestuário, calçado, chapelaria, malas, bolsas, carteiras, guarda-chuvas, relógios, joias, óculos e óculos de sol, estojos e capas, suportes para dispositivos eletrónicos portáteis, material impresso, artigos para casa, brinquedos, perfumes, produtos de higiene e cosméticos, artigos têxteis, acessórios para animais de estimação; apresentação de mercadorias em suportes de comunicação, para fins de venda a retalho (classe 35) e fornecimento online de colecionáveis digitais não descarregáveis, nomeadamente arte, fotografias, vestuário e acessórios, imagens, animações e vídeos; disponibilização de informações em linha sobre desfiles de moda e sustentabilidade; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de conteúdos virtuais em linha, não descarregáveis, conteúdos virtuais não descarregáveis de vestuário, calçado, chapéus, malas, bolsas, carteiras, guarda-chuvas, joias, óculos de proteção e de sol, estojos e capas para dispositivos eletrónicos portáteis, material impresso, artigos para casa, brinquedos, perfumes, produtos de higiene pessoal e cosméticos, artigos têxteis, acessórios para animais de estimação, para utilização online e/ou em ambientes virtuais; serviços de entretenimento, nomeadamente, interface de computador, temas, melhoramentos, conteúdos audiovisuais sob a forma de música, filmes, vídeos e outros materiais multimédia (classe 41).

O registo foi admitido para personagens, avatares e skins interativos descarregáveis; jogos de vídeo e software de jogos de vídeo descarregável (classe 9) e fornecimento de informações em linha sobre jogos digitais; fornecimento de jogos de vídeo em linha, jogos; fornecimento de informações em linha no domínio dos jogos de computador, entretenimento; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos eletrónicos online, jogos eletrónicos online, disponibilizando um sítio Web com jogos de computador e jogos de vídeo (classe 41).

drões axadrezados habitualmente encontrados no mercado» (sendo indicados, na decisão citada, vários exemplos), sublinhando-se ainda que «as percepções do consumidor para produtos físicos podem ser aplicadas aos produtos virtuais equivalentes, pois um aspeto-chave dos produtos virtuais é emular os conceitos fundamentais dos produtos físicos».

Esta decisão do EUIPO, segundo alguns autores, parece contrariar a possibilidade de os titulares de marcas registadas apresentarem pedidos para *alargar* o âmbito de proteção da sua marca a produtos digitais e colecionáveis, quando já dispõem de proteção de marca para produtos semelhantes comercializados no mundo físico<sup>28</sup>. Todavia, cremos que a fundamentação usada parece colocar igualmente em causa o registo destes sinais também para produtos físicos, quando se sabe que aquele sinal, em concreto, já está registado como marca da UE para aqueles.

## 2. O pedido de registo com má-fé

Merece ainda aqui especial (embora breve) referência o impedimento absoluto de registo com má-fé do requerente, uma vez que já existem casos, nos EUA, em que foram apresentados pedidos de registo que visam o Metaverso para sinais que são iguais ou semelhantes a marcas de prestígio, como a Prada ou a Gucci<sup>29</sup>, num momento em que os titulares destas marcas ainda não tinham apresentado pedidos de registo para produtos virtuais.

Este impedimento, previsto na Diretiva de Marcas em termos facultativos<sup>30</sup>, foi acolhido no atual CPI (art. 231.º, n.º6)<sup>31</sup>, apresentando a especificidade de não ser de conhecimento oficioso, pelo que se exige que seja invocado pelo interessado<sup>32</sup>.

A sua verificação assenta, fundamentalmente<sup>33</sup>, num requisito subjetivo — a *intenção do requerente do registo* — que tem de ser apreciado por referência ao momento do pedido de registo.

<sup>28</sup> MAIHAC (2023).

<sup>29</sup> PARK (2022).

V. os pedidos apresentados em 6/11/2021: U.S. Serial No. 97112038, «Gucci» ([https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=97112038&caseSearchType=US\\_APPLICATION&caseType=SERIAL\\_NO&searchType=statusSearch](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=97112038&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch)) e US Serial Number 97112054, «Prada» ([https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=97112054&caseSearchType=US\\_APPLICATION&caseType=SERIAL\\_NO&searchType=statusSearch](https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=97112054&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch)), para produtos virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas de computador com calçado, vestuário, chapéus, óculos, malas de mão, malas para computadores portáteis, mochilas, bagagem, pastas, arte, brinquedos, joias, relógios, acessórios para o cabelo, coleiras para animais de estimação, acessórios e amuletos para utilização em mundos virtuais em linha.

<sup>30</sup> Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015. Nesta Diretiva a má-fé é causa de nulidade do registo, constituindo uma disposição imperativa. Porém, no que respeita ao impedimento (absoluto) de registo, a norma é facultativa (art. 4.º, n.º2).

<sup>31</sup> Diferentemente, em Espanha, não está consagrado como impedimento (absoluto) de registo, mas tão somente como causa de nulidade absoluta do registo (artículo 51 (1) (b) da *Ley de Marcas*), tal como sucede no RMUE (v. art. 59.º, n.º1, al.ºb)).

<sup>32</sup> Como SILVA (2021), pág.918, refere, esta solução justifica-se dado que para a sua apreciação é necessária informação que apenas pode ser aduzida pelo interessado.

<sup>33</sup> Referindo que esta intenção é a «pedra angular da existência de má-fé e um fator básico e obrigatório que importa sempre analisar durante a avaliação da má-fé», v. European Intellectual Property Network, «CP13 – Comunicação Comum Pedidos de Marcas efetuados de má-fé», Março 2024, disponível para consulta em: [https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13\\_Common\\_Communication\\_pt.pdf/9143f-d08-7be6-4904-86b4-9194035845b9](https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_pt.pdf/9143f-d08-7be6-4904-86b4-9194035845b9), que serve de referência para o EUIPO, o Instituto da Propriedade Intelec-

O TJUE já teve oportunidade de se debruçar sobre este conceito e, de forma muito resumida e no que interessa para o objeto deste estudo, declarou que o conceito de má-fé pressupõe um estado de espírito ou uma *intenção desonesta* relativamente à finalidade do direito de marca e, em especial, à função distintiva da marca<sup>34</sup>. Tal pode resultar, em especial, do facto de se apresentar o pedido de registo sem que se pretenda usar a marca para aqueles produtos ou serviços, se existirem «indícios objetivos, pertinentes e concordantes que tendam a demonstrar que, à data do depósito do pedido de registo da marca em causa, o requerente desta tinha intenção de prejudicar os interesses de terceiros de maneira não conforme com os usos honestos ou de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes daqueles que fazem parte das funções de uma marca»<sup>35</sup>, ou ainda da apropriação indevida do direito de um terceiro. Porém, a circunstância de o requerente saber (ou dever saber) que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, há bastante tempo um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de confusão com o sinal cujo registo é pedido, apesar de ser um dos fatores relevantes para apreciar a existência de má-fé do requerente, não basta, *por si só*, para que fique demonstrada a má-fé.

Para apreciar a existência de má-fé, importa atender, como se referiu, à *intenção* do requerente no momento do depósito do pedido de registo. Ora, a intenção de impedir um terceiro de comercializar um produto com um determinado sinal pode, segundo o TJUE, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má-fé do requerente, v.g., «quando se afigura, posteriormente, que o requerente registou como marca (...) um sinal sem intenção de o utilizar, unicamente com o objectivo de impedir a entrada de um terceiro no mercado», já que, neste caso, “a marca não cumpre a sua função essencial, que consiste em garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço em causa, permitindo-lhe distinguir sem confusão possível esse produto ou serviço daqueles que têm outra proveniência”<sup>36</sup>.

Por outro lado, decorre da jurisprudência do TJUE que o conhecimento, efetivo ou presumido, pelo requerente de que um terceiro está a usar ou tem um direito anterior idêntico ou semelhante *pode constituir um indicador da má-fé* do requerente no momento da apresentação do pedido de registo de uma marca, que pode ser inferido, *inter alia*, quando o uso por um terceiro de um direito anterior idêntico ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou afins, em especial quando esse uso é contínuo no tempo exista, seja do conhecimento geral no setor económico em causa, incluindo setores e mercados muito próximos ou quando o direito anterior é uma marca de prestígio, pois entende-se que, nestes casos, o requerente tinha conhecimento, ou não podia desconhecer, que o terceiro usava a marca controvertida<sup>37</sup>.

---

tual do Benelux, os institutos da propriedade intelectual dos Estados-Membros e as associações de utilizadores, bem como para requerentes, reclamantes e seus representantes.

<sup>34</sup> Ac. TJUE, de 12 de setembro de 2019, proferido no proc. C-104/18 P, caso «Koton», EU:C:2019:724, n.º 45.

<sup>35</sup> Ac. TJUE, proferido no caso «Koton», », EU:C:2019:724, n.º 46 e Ac. TJUE, de 29 de janeiro de 2020, proferido no proc. C-371/18, no caso «Sky», ECLI:EU:C:2020:45, n.º 77.

<sup>36</sup> Ac. TJUE (Primeira Secção), de 11 de Junho de 2009, proferido no proc. C529/07, caso «Lindt», ECLI:EU:C:2009:361.

<sup>37</sup> V. as várias indicações jurisprudenciais em European Intellectual Property Network, «CP13 – Comunicação Comum Pedidos de Marcas efetuados de má-fé», Março 2024, disponível para consulta em: <https://>

### III A VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA POR NFT

Especificamente no que respeita à possível violação de marcas por NFT já começaram a surgir os primeiros casos<sup>38</sup>.

O primeiro na Europa de que temos conhecimento opôs a Juventus Football Club s.p.a. à Blockeras s.r.l. e foi decidido pelo Tribunal de Roma<sup>39</sup>, que considerou existir violação da marca, para além de concorrência desleal pelo uso não autorizado de marca alheia e apropriação do prestígio associado à marca utilizada. Porém, considerando, em especial, que nos debruçamos sobre marcas de moda e por razões de economia, referiremos, em especial, um que envolveu uma marca da Hermès, a famosa Birkin.

#### 1. O caso «Hermès v. Rothschild»

A Hermès é titular da marca «Birkin» que assinala carteiras. Estas carteiras constituem um símbolo de luxo e estilo, sendo igualmente conhecidas pelo seu elevadíssimo preço e pela dificuldade em se conseguir adquirir um exemplar, de tal forma que a sua aquisição tem sido considerada por alguns como um investimento<sup>40</sup>.

Mason Rothschild criou os *NFTs* «MetaBirkins»<sup>41</sup> que distribuiu, vendeu e publicitou no OpenSea. Os *NFTs* MetaBirkins integram 100 colecionáveis digitais, criados na cadeia de blocos Ethereum, que apresentam o *design* da carteira Birkin da Hermès, coberto de pêlo colorido. Em 6 de Janeiro de 2022 o volume total das vendas destes *NFTs* ultrapassavam 1.1 milhões de dólares, com um preço-base de 15.200 dólares.

Em 16 de dezembro de 2021, a Hermès enviou uma *cease-and-desist letter* a Rothschild<sup>42</sup> invocando a violação da sua marca e exigindo a cessação daquela conduta. Porém, e apesar de a OpenSea lhe ter recusado o acesso à sua plataforma, Rothschild continuou a comercializar os *NFTs* MetaBirkin, incluindo, desde então, um *disclaimer* em que esclarece que aqueles não estão relacionados, associados, autorizados, patrocinados nem ligados de qualquer forma à Hermès.

Em 14 de janeiro de 2022, a Hermès —que, naquela altura, ainda não tinha sequer solicitado o registo daquele sinal para produtos virtuais— tentou uma

[www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13\\_Common\\_Communication\\_pt.pdf/9143fd08-7be-6-4904-86b4-9194035845b9](http://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_pt.pdf/9143fd08-7be-6-4904-86b4-9194035845b9), pág.12, n.71.

<sup>38</sup> Para maiores desenvolvimentos sobre estes casos, cfr. CARVALHO/KRISHNA (2024), estudo que aqui seguimos de perto. V. ainda CARVALHO (2023 A), págs.157 e ss.

<sup>39</sup> A Blockeras s.p.a. opera um token para fãs, baseado em blockchain, designado «The coin of Champions», cujo valor, dizia, expectavelmente aumentaria, dado o número de desportistas que o apoiavam e que incluía alguns dos mais apreciados jogadores de futebol, como Christian Vieri, que autorizou a utilização da sua imagem. Foi precisamente a utilização da imagem deste antigo jogador da Juventus Football Club s.p.a. que motivou a ação judicial decidida pelo Tribunale Ordinario di Roma (Diciassettesima (ex Nona) Sezione Imprese Civile, RG 32072/2022, de 19/7/2022), já que, no NFT em questão, aquele surgia com a camisola da Juventus, incluindo os seus símbolos, registados como marcas, sem que a Juventus tivesse consentido este uso.

<sup>40</sup> PANDURANGI (2023), «The Birkin bag is not just the ultimate fashion symbol – it's one of the best luxury investments out there», 17/7/2023 (<https://www.businessinsider.com/jane-birkin-bag-status-symbol-best-luxury-investments-2023-7>).

<sup>41</sup> Para além de ter operacionalizado o sítio da Internet «<https://metabirkins.com>».

<sup>42</sup> E também à OpenSea.

ação junto do *United States District Court Southern District of New York*<sup>43</sup>, com base em violação da marca, falsa designação de origem, diluição, *cybersquatting* e *unfair competition*, entre outros motivos.

Rothschild defendeu-se invocando<sup>44</sup>, fundamentalmente, que o uso que fazia da marca Birkin constitui uma forma de arte, através da qual pretende criticar a «crueldade animal inerente ao fabrico das carteiras de pele caríssimas da Hermès»<sup>45</sup> e que, por conseguinte, estaria protegida ao abrigo da *First Amendment*. Invocava também a licitude do uso da marca pela aplicação do *Rogers test*, que referiremos em seguida, já que aquele uso seria artisticamente relevante e não enganoso, sustentando, por outro lado, que tal uso da marca seria referencial (e não comercial), pelo que também não procederia o argumento da diluição. Porém, no final de um julgamento de seis dias, o júri decidiu por unanimidade contra Rothschild e condenou-o a pagar 133,000 dólares à Hermès por danos<sup>46</sup>.

## 2. Violação do direito de marca e liberdade de expressão artística

Este caso, julgado nos EUA, serve para nos fazer refletir como seria apreciado nos tribunais europeus, já que convoca, aqui como do outro lado do Atlântico, questões atinentes aos limites dos direitos conferidos pelo registo de uma marca e à compatibilização do direito de marca com a liberdade de expressão (incluindo a liberdade artística).

Iremos, pois, referir brevemente o regime jurídico europeu e, em seguida, analisar a decisão estadunidense, ainda que apenas no que respeita à questão do uso da marca e a liberdade de expressão artística. Por razões de economia, não nos deteremos sobre o regime jurídico específico das marcas de prestígio.

### 2.1. *Os requisitos da violação do direito de marca e os limites dos direitos conferidos pelo registo da marca no direito europeu*

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

<sup>43</sup> V. <https://www.ledgerinsights.com/wp-content/uploads/2022/01/MetaBirkins-Hermes-v-Rothschild.pdf>.

<sup>44</sup> V. United States District Court, S.D. New York, *Hermès International and Hermès of Paris, Inc. v. Martin Rothschild*, 22-cv-384 (JSR) Opinion and Order, 02.02.2023 e *Memorandum of Law in support of defendant Mason Rothschild's motion to dismiss the complaint* ([https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.573363/gov.uscourts.nysd.573363.17.0\\_1.pdf](https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.573363/gov.uscourts.nysd.573363.17.0_1.pdf)).

<sup>45</sup> *Memorandum...*, cit., p.1. Registe-se, porém, o contraste deste argumento com o que resultou factualmente provado pela Hermès de que, em 1 de dezembro de 2021, era referido no *website* Metabirkin que estas constituíam um tributo à mais famosa carteira da Hermès, Birkin.

<sup>46</sup> United States District Court, S.D. New York, *Hermès International and Hermès of Paris, Inc. v. Martin Rothschild*, 22-cv-384 (JSR) Opinion and Order, 23.06.2023.

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. 249.º, n.º 1 CPI e 9.º, n.ºs 1 e 2 do RMUE)<sup>47</sup>.

Porém, o titular de uma marca registada apenas se poderá opor ao uso de um sinal idêntico ou semelhante ao seu se este uso ocorrer «na vida comercial»<sup>48/49</sup>. Segundo a jurisprudência do TJUE, o uso ocorre efetivamente na «vida comercial» quando se situa no contexto de uma *atividade* qualificada, em termos substantivos, como *comercial*, que vise um *proveito económico*<sup>50</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>51</sup>. São exemplos de *uso fora da vida comercial*, 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. Estes atos não podem, por isso, ser proibidos pelo titular da marca com fundamento *no Direito de Marcas*.

Importa ainda referir os chamados casos —ditos «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, que colocam especiais problemas quando estiver em causa a conciliação da liberdade de expressão e/ou da liberdade artística com o direito de propriedade (intelectual)<sup>52</sup>, como sucedeu no caso.

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 da sua marca, *mesmo quando ocorram no âmbito da vida comercial*<sup>53</sup>. Referimo-nos, especificamente, 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*.

<sup>47</sup> Neste ponto, seguimos de perto, embora muito resumidamente e com atualizações, CARVALHO (2023 B), págs. 54 e ss.

<sup>48</sup> V. também o art. 9.º, n.º2 do RMUE (cuja versão em inglês – «in the course of trade» – é idêntica à da DM, apesar de, na versão portuguesa, aquela expressão ter sido traduzida por «no decurso de operações comerciais»). Do art. 249.º do CPI decorre que o uso por terceiro que pode ser proibido é o que tenha lugar no exercício de *atividades económicas*. Salvo melhor entendimento, a interpretação do que constitui «uso no exercício de atividades económicas»/«uso no decurso de operações comerciais» deverá coincidir com o «uso na vida comercial» referido na DM, cfr. CARVALHO (2021 B), pág.964.

<sup>49</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>50</sup> V., entre outros, o n.º 40 do Ac. TJUE, de 12 de novembro de 2001, proferido no proc. C-206/01, no caso «Arsenal», ECLI:EU:C:2002:651.

<sup>51</sup> V., entre outros, os n.os 39 e 40 do Ac. TJUE, de 3 de março de 2016, proferido no proc. C-179/15, no caso «Daimler», ECLI:EU:C:2016:134.

<sup>52</sup> Para maiores desenvolvimentos sobre esta compatibilização, cfr. CARVALHO (2023 B), esp. págs. 78 e ss.

<sup>53</sup> Uma vez mais, o legislador português continua a adotar uma terminologia formalmente distinta (v. art.254.ºCPI, que se refere ao uso na sua «atividade económica», o mesmo sucedendo com a versão portuguesa da DM e do RMUE («no decurso de operações comerciais» – arts. 14.º), que assim se afasta da referência, na versão em inglês daquelas normas, ao uso «in the course of trade». Salvo melhor entendimento, a interpretação do que constitui «uso no exercício de atividades económicas»/«no decurso de operações comerciais» deverá coincidir com o «uso na vida comercial» referido, na versão em inglês, na DM e no RMUE.

Para além da utilização de um sinal igual ou semelhante a uma marca alheia por esta coincidir com o nome ou domicílio de uma pessoa singular (al.<sup>a</sup> a)) ou ser igual ou semelhante a uma indicação descritiva do produto ou serviço<sup>54</sup> (al.<sup>a</sup> b)), estão previstos, na al.<sup>a</sup> c), os casos de *uso descritivo da marca em sentido estrito (referential use)*, i.e., as hipóteses de 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. Trata-se, portanto, de situações em que a marca alheia é usada para *referir* —descritivamente— *os produtos ou os serviços do titular da marca assinalados por aquele sinal*, como sucede, p.e., quando uma empresa comercializa proteções para telemóveis, apondo na respetiva embalagem, para além da sua eventual marca, a indicação dos modelos e marcas de telemóveis a que aquelas se destinam, usando as respetivas marcas (alheias)<sup>55</sup>, v.g., «iPhone» ou «Samsung». O titular de uma marca não poderá proibir estes usos se estiverem em conformidade com as «práticas honestas em matéria industrial ou comercial» (art. 14.º, RMUE) ou, na terminologia adotada no CPI, com «as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial» (art. 254.º)<sup>56</sup>.

A atual DM ao estabelecer um *princípio geral de admissibilidade do uso referencial da marca*, desde que em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial e comercial, optando por um elenco *exemplificativo*, ampliou, pelo menos teoricamente, o alcance da norma, 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. Mas quais? E, entre esses, encontrar-se-á a liberdade de expressão? É que, após avanços e recuos no âmbito dos trabalhos preparatórios desta Diretiva, estes direitos fundamentais foram «relegados» para um Considerando —o Considerando 27— impondo-se determinar se estes integram o conceito de uso referencial daquela alínea, questão que tem dividido a doutrina mas que, por razões de economia, não podemos aqui desenvolver. Limitamo-nos a sublinhar que: i) da jurisprudência do TEDH parece resultar que os requisitos para conferir proteção à liberdade de expressão e/ou artística podem ser excessivamente leves – parecendo bastar a inexistência de um «mero/puro propósito comercial», mesmo 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>57</sup> e, eventualmente, a título de marca<sup>58</sup>, esvaziando-se significativamente

<sup>54</sup> Está em causa o uso «de sinais ou indicações que não são distintivos ou que se referem à espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência geográfica, época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços» (art. 14.º, n.º1, al.<sup>a</sup> b) DM).

<sup>55</sup> Cfr. CARVALHO (2014), pág.86. Para maiores desenvolvimentos, cfr. CARVALHO (2021 C), págs. 989 e ss. e CARVALHO (2023 B), pp. 66 e ss.

<sup>56</sup> Desvalorizamos a falta de coincidência integral das duas expressões, entendendo que no CPI em vigor se preferiu manter a expressão tradicionalmente usada no ordenamento português, sem que tal implique qualquer desvio em termos substantivos do significado da expressão adotada na DM.

<sup>57</sup> No mesmo sentido, cfr. BURREL/GANGJEE (2010), pág.2.

<sup>58</sup> No mesmo sentido, cfr. BOHACZEWSKI (2020), págs. 873 e s.

este direito que também é, considerando o disposto no art. 17.º, n.º2 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, um direito fundamental.

Considerando o caso em análise, dir-se-ia que, à partida, tal uso terá ocorrido na vida comercial, mas poderá não ter sido em conformidade com as normas e usos honestos —já que ficou provado o engano dos consumidores— pelo que constituiria violação da marca da Hermès também à luz do direito europeu de marcas. Todavia, esta conclusão poderia ser diferente se se considerar que a liberdade de expressão e artística pode (eventualmente) constituir um «novo» caso de uso referencial (mas, em tal hipótese ter-se-ia, ainda, de verificar se se trata, efetivamente, de um uso referencial —porque se o sinal estiver a assinalar os produtos de Rothschild a título de marca, não existirá uso referencial e, se porventura se concluir que se trata mesmo de uso referencial, ainda haverá que equacionar o equilíbrio da liberdade de expressão/artística com o direito de marca que também é um direito fundamental<sup>59</sup>...). De resto, um dos problemas identificados pela INTA, na resposta à consulta pública sobre o estudo relativo a aspetos do Direito da Propriedade Intelectual e o uso de *NFTs* que está a ser preparado pelo *USPTO/USCO*<sup>60</sup> prende-se, exatamente, com as implicações decorrentes da liberdade de expressão.

## 2.2. *Os requisitos da violação do direito de marca e os limites dos direitos conferidos pelo registo da marca no direito estadunidense*<sup>61</sup>

A violação de uma marca registada está prevista em várias secções do *Lanham Act*<sup>62</sup>. Porém, para este estudo, é suficiente a referência ao §32, 15 U.S.C. §1114 que estabelece: «(1)Any person who shall, without the consent of the registrant (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive (...) shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided».

Daqui resulta que para que a ação tenha sucesso, tem de ser provada, entre outros requisitos, a suscetibilidade de confusão dos consumidores. Dado que no *Lanham Act* não está definido o teste para se determinar a suscetibilidade de confusão, os tribunais têm estabelecido os seus próprios critérios orientadores<sup>63</sup>, que são analisados pela aplicação do *Gruner + Jahr test*<sup>64</sup>, i.e., pela determinação de o queixoso ter direito a proteção e de o uso da marca pelo terceiro ser suscetível de causar confusão quanto à origem ou patrocínio dos seus produtos.

Todavia, quando o uso do terceiro ocorre no âmbito da liberdade de expressão e/ou artística, a aferição do risco de confusão é feita, não pelo *Gruner + Jahr*

<sup>59</sup> Sobre o equilíbrio entre ambos, cfr. CARVALHO (2023 B), pp.82 e ss.

<sup>60</sup> V. *supra* n.16 e p. 4 do documento submetido pela INTA ([https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/testimony-submissions/20230210\\_USPTO-USCO-NFT-2023-Study-Feb-3-FINAL-.pdf](https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/testimony-submissions/20230210_USPTO-USCO-NFT-2023-Study-Feb-3-FINAL-.pdf)).

<sup>61</sup> Neste ponto seguimos de perto o que escrevemos com KRISHNA em «Unveiling the digital Frontier: exploring trademark protection in the EU and US IP Laws through the lens of NFTs», *cit.*

<sup>62</sup> *Lanham (Trademark) Act*, 15 U.S.C. §§1051-1141 (2012).

<sup>63</sup> De que se destaca os oito elencados pelo *Second Circuit* — conhecidos como «Polaroid Factors» —, que influenciou outros *district courts*. Criticamente, cfr. BONE (2015), págs.1307 e ss.

<sup>64</sup> *Gruner + Jahr USA Publ'g v. Meredith Corp.*, 991 F.2d 1072 (2d Cir. 1993).

*test*, mas pelo *Rogers' test*<sup>65</sup>. E deste outro teste resulta que, para não haver violação e beneficiar da proteção da *First Amendment*, o uso da marca tem de ser *artisticamente relevante* (cuja aferição, todavia, assenta num nível de exigência muito baixo) para o trabalho do terceiro e *não pode ser enganoso* (o que não sucede se houver associação comercial à marca do queixoso). Sublinha-se, porém, que, muito recentemente, o *Supreme Court* dos EUA parece ter limitado a aplicação deste teste aos casos em que a marca não é usada como sinal distintivo<sup>66</sup>.

Ora, uma das principais questões no caso em apreço respeitou à qualificação do uso que Rothschild fez da marca *Birkin*. Mais especificamente, procurou-se determinar se tal constituiria um uso comercial e, em caso afirmativo se a Hermès poderia impedir esse uso ou se, ao invés, procederia a invocação da liberdade de expressão (artística) de Rothschild.

De acordo com o referido *Roger test*, o uso da marca teria de ser, em primeiro lugar, artisticamente relevante para o trabalho do demandado (e não ter tido lugar apenas para «faturar» à custa do conhecido e reputado sinal da Hermès) e, em segundo lugar, não poderia ser enganoso. Porém, como já referimos, o júri deliberou, unanimemente, que Rothschild é um vigarista, que procurou deliberadamente confundir os consumidores, levando-os a acreditar que os seus *tokens não fungíveis* («NFTs»), denominados «*MetaBirkins*», e a sua página web («*metabirkins.com*»), estavam associados à icónica marca registada da Hermès e, por conseguinte, condenou Rothschild nos termos que já mencionámos.

#### IV. BIBLIOGRAFIA

- BOHACZEWSKI, Michal (2020), «Conflicts between trade mark rights and freedom of expression under EU Trade Mark Law: reality or illusion?», *IIC*, 51, págs. 856-877
- BONE, Robert G. (2015), «Taking the confusion out of the «likelihood of confusion»», in: *Northwestern University Law Review*, 106, 3, págs.1307-1378
- BURREL, R./GANGJEE, D. (2010), «Trade marks and freedom of expression: a call for caution», *The University of Queensland, TC Berine School of Law Legal Studies Research Paper Series* 10-05
- CARVALHO, Maria Miguel (2010), *A marca enganosa*, Almedina, Coimbra
- CARVALHO, Maria Miguel (2014), «A utilização descritiva da marca», *Revista de Direito Intelectual*, 2, págs. 77-94
- CARVALHO, Maria Miguel (2021 A), «Artigo 210.º», in: Gonçalves, Luís Couto (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado* (), Almedina/APDI, Coimbra, 2021, págs. 839-842
- CARVALHO, Maria Miguel (2021 B), «Artigo 249.º», in: Gonçalves, Luís Couto (coord.) *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina/APDI, Coimbra, 2021, p.964-972

<sup>65</sup> *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994, 1000 (2d. Cir. 1989). Este caso foi suscitado pela ação interposta pela atriz Ginger Rogers contra Alberto Grimaldi e MGM, que produziram e distribuíram o filme *Ginger and Fred*, de Federico Fellini, em 1986. Nesse filme, dois dançarinos de *cabaret* atuavam, lembrando o famoso par, Ginger Roger e Fred Astaire.

<sup>66</sup> *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. \_\_\_\_ (2023), disponível para consulta em: [https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-148/271649/20230710090247385\\_EFiling%2022-148%20Vac%20Rem%20COSTS%20CA9%207.10.pdf](https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-148/271649/20230710090247385_EFiling%2022-148%20Vac%20Rem%20COSTS%20CA9%207.10.pdf).

Nesta decisão estava em causa a violação da marca Jack Daniel's pela comercialização de um brinquedo («*Bad Spaniels*») para cães com um formato semelhante ao da garrafa e do rótulo do uísque Jack Daniel's, com elementos de paródia. O Supremo Tribunal decidiu a favor da Jack Daniel's por considerar que o sinal estava a ser usado como marca, pelo que não se aplicaria o *Rogers test*.

- CARVALHO, Maria Miguel (2021 C), «Artigo 254.º», in: Gonçalves, Luís Couto (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina/APDI, Coimbra, págs. 989-995
- CARVALHO, Maria Miguel (2023 A), «O uso da marca em registos não fungíveis (NFTs)», *Revista de Direito Intelectual*, 2, págs. 145-161
- CARVALHO, Maria Miguel (2023 B), *Quo vadis Direito de Marcas? Reflexão sobre a necessidade de redimensionamento do seu alcance a partir da tutela da marca de prestígio*, Almedina, Coimbra
- CARVALHO, Maria Miguel/KRISHNA, Neha (2024), «Unveiling the Digital Frontier: Exploring Trademark Protection in the EU and US IP Laws Through the Lens of NFTS», *JusGov Research Paper No. 2024-01*, January 31, 2024, disponível para consulta em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4711984>
- GONÇALVES, Luís Couto (2023), *Manual de Direito Industrial*, 10.ª ed., Almedina, Coimbra
- GUADAMUZ, Andres (2021), «Símbolos infungíveis (Non-Fungible Tokens, NFTs na sigla em inglês) e direitos de autor», *WIPO Magazine*, 12/2021 ([https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/pt/2021/04/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2021/04/article_0007.html))
- MAIHAC, Lou (2023), «EUIPO refuses to register Burberry's EU trademark covering NFTs and digital goods», *Nomos*, 21.3.2023 (<https://www.nomosparis.com/en/author/lou-mailhac/>)
- MARQUES, João Paulo Remédio (2021), *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, Almedina, Coimbra
- PARK, Kathryn (2022), «Trademarks in the metaverse», *WIPO magazine*, March 2022, [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2022/01/article\\_0006.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/01/article_0006.html).
- SILVA, Ana Maria Pereira da (2021), «Artigo 231.º», in: Gonçalves, Luís Couto (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina/APDI, Coimbra, págs. 907-923

