



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

SENTENÇA

Processo nº: **1153098-76.2023.8.26.0100**
Classe - Assunto: **Procedimento Comum Cível - Marca**
Requerente e: **Automobili Lamborghini S.p.a. e outros**
Reconvinte:
Requerido e: **Botteghe D'italia S.r.l. e outros**
Reconvindo:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Eduardo Palma Pellegrinelli**

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida por AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A., TONINO LAMBORGHINI S.p.A e TONINO LAMBORGHINI em face de BOTTEGHE D'ITALIA S.R.L e FABIO LAMBORGHINI BRASIL LTDA visando a condenação dos réus ao cumprimento de obrigação de obrigação de não fazer consistente na abstenção do uso da marca LAMBORGHINI, além de danos materiais e morais (fls. 01/42).

As autoras alegam que são titulares das marcas LAMBORGHINI e TONINO LAMBORGHINI, que estão devidamente registradas no Brasil e são notoriamente conhecidas no País para identificar automóveis, perfumes, bolsas, imóveis, bebidas, móveis e outros produtos e serviços voltados para o mercado de luxo. No entanto, afirmam que os seus direitos estão sendo violados pelas rés, que exploram as marcas FL FUORISERIE BY FABIO LAMBORGHINI, FL FUORISERIE e outras variantes fazendo uma indevida vinculação com o nome, a história, o prestígio e o sucesso das marcas das empresas autoras, em nítido ato de concorrência parasitária. De acordo com as autoras, a adoção da expressão LAMBORGHINI na denominação social e nas marcas utilizadas pelas rés constitui infração praticada de má-fé, pois elas conheciam previamente o sucesso e os registros de marcas das empresas autoras.

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 42/474).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Considerando as particularidades do caso, foi facultado aos réus se manifestarem sobre o pedido de urgência (fls. 476/477).

BOTTEGHE apresentou manifestação às fls. 494/504 e FÁBIO LAMBORGHINI às fls. 550/572.

Por ocasião da resposta, BOTTEGHE alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva e incompetência relativa. No mérito, sustentou que *"...a Ré BOTTEGHE D'ITALIA S.R.L não detém nenhuma marca que contenha o nome LAMBORGHINI, nem explora comercialmente esse termo de forma isolada ou associada a outros elementos"* e que *"...a marca FL FUORISERIE BY FABIO LAMBORGHINI é de propriedade exclusiva da empresa FABIO LAMBORGHINI BRASIL LTDA., que possui autorização do sobrinho do fundador da empresa Autora, e que não há qualquer confusão ou associação indevida entre essas marcas e as marcas das Autoras"* (fls. 595/611).

Por ocasião da resposta, FABIO LAMBORGHINI sustentou, preliminarmente, incompetência relativa; e incompetência absoluta; incorreção do valor da causa; necessidade de caução. No mérito, a corré afirmou que a marca FL FUORISERIE possui notoriedade internacional; que, *"...Em relação ao âmbito nacional, a FABIO LAMBORGHINI BRASIL LTDA, tem autorização e licença para o uso da marca, "FL FUORISERIE", conferida pela legítima titular de pedidos no País e registros no exterior, BOTTEGHE D'ITALIA S.R.L., para que possa atuar em vários segmentos"*, mas que não houve até o momento comercialização no Brasil de qualquer produto com a marca FL FUORISERIE; que *"o detentor dos direitos civis sobre o seu próprio nome, Sr. Fábio Lamborghini, concedeu, regularmente, autorização para que este fosse utilizado na constituição da sociedade empresária e para uso na composição dos sinais marcários requeridos, bem como na identificação dos produtos que são desenvolvidos por ele próprio ou que passam por sua criteriosa avaliação"*; que *"...FÁBIO LAMBORGHINI detém o legítimo direito de utilizar seu nome civil como marca, sendo relevante observar que há precedentes judiciais que corroboram a possibilidade de coexistência pacífica entre marcas registradas e nomes empresariais que fazem uso do mesmo nome civil, desde que não haja prática de concorrência desleal ou má-fé"*; que *"...A marca LAMBORGHINI detém reconhecido prestígio no ramo automobilístico, contudo, não ultrapassou a barreira da especialidade"*; e que os sinais figurativos das marcas são distintos. A título de reconvenção, a ré-reconvinte requereu a condenação dos autores ao pagamento de indenização por danos morais em razão de má-fé (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

612/660).

A tutela de urgência foi indeferida (fls. 661/663).

Houve réplica (fls. 675/711 e 774/805).

As autoras-reconvindas apresentaram contestação à reconvenção (fls. 756/772).

As autoras-reconvindas noticiaram a concessão de efeito ativo ao recurso interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência (AI nº 2017850-96.2024.8.26.0000 – fls. 844/845).

As partes especificaram provas (fls. 870/875, 876/879 e 882/886).

Sobreveio réplica à contestação à reconvenção (fls. 915/926).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

A) Pedido principal

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corrê BOTTEGHE. A alegação é a de que *"...a Ré BOTTEGHE D'ITALIA S.R.L. não possui legitimidade para integrar a lide, pois não há relação jurídica entre ela e a Autora"* e que *"...A ré não utiliza e nem explora comercialmente a marca LAMBORGHINI no Brasil ou em qualquer outro país"*.

No entanto, a autora comprovou que existe contrato de licença entre BOTTEGHE e FÁBIO LAMBORGHINI (fls. 415 e 639) e, ainda que o contrato tenha como objeto licença apenas sob o uso da marca "FL FUORISERIE", a autora sustenta que a BOTTEGHE *"...vem fazendo uso da marca FL FUORISERIE associando-a não só ao nome FABIO LAMBORGHINI (FL FUORISERIE BY FABIO LAMBORGHINI), mas também ao prestígio e à imagem da marca LAMBORGHINI das Autoras e ao nome civil de seu sócio fundador, Ferruccio Lamborghini"*.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Considerando que a análise das condições da ação é realizada *in status assertionis*, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, eventual ausência de utilização indevida da marca LAMBORGHINI pela BOTTEGHE ensejaria a improcedência do pleito e não a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Afasto, ainda, a preliminar de incompetência absoluta e relativa suscitada pelas corrés. No presente caso, não se está diante de caso em que se pretende a declaração de nulidade do registro e, portanto, não há atração do julgamento pela Justiça Federal. A hipótese dos autos é de ação judicial que visa a condenação das rés ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção do uso da marca da autora, o que é de competência da Justiça Estadual.

Além disso, no tocante ao foro, é competente a Justiça do Estado de São Paulo, pois, a escolha do foro se deu em razão de ser esse o domicílio do agente de propriedade industrial constituído pela corré BOTTEGHE, em observância ao art. 75, IV, do CC, cumulado com o 53, inciso III, alínea "a", do CPC.

O valor da causa, por sua vez, não necessita de correção, pois, a autora atribuiu à causa valor equivalente aos seus pedidos líquidos, como é o caso do pedido de danos morais. No tocante aos danos materiais, é possível o arbitramento em fase de liquidação de sentença, não sendo necessária qualquer correção nesse momento processual.

Por derradeiro, não há necessidade de caução, notadamente porque as autoras são isentas de prestarem caução nas ações ajuizadas no Brasil, em função do Tratado de Cooperação Judiciária celebrado entre o Brasil e a Itália (Decreto nº 1476/95), do art. 2º da Convenção da União de Paris e do inciso I, do §1º, do artigo 83 do CPC.

No mais, cumpre observar estar configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos.

No mérito, as autoras demonstraram serem titulares de registro de marcas figurativas, mistas e nominativas associadas ao termo "*Lamborghini*" (fls. 24/259 e 350/373).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

E de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação – art. 130, III.

E as autoras afirmam que as rés "*exploram as marcas FL FUORISERIE BY FABIO LAMBORGHINI, FL FUORISERIE e outras variantes fazendo uma INDEVIDA VINCULAÇÃO com o nome, a história, o prestígio e o sucesso das marcas das empresas Autoras, em nítido ato de CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA*" (fls. 02).

Em razão disso, pedem que "*a) as Rés cessem os atos de concorrência parasitária e se abstenham de explorar indevidamente o sucesso e prestígio da marca LAMBORGHINI, pois não têm relação com as Autoras; b) a 1ª Corré deixe de usar a expressão FABIO LAMBORGHINI como nome empresarial; e c) as Rés paguem danos morais, materiais e lucro cessantes pelo ilícito, como se passa a demonstrar*".

Os pedidos, contudo, são improcedentes.

Assim se entende, pois, o termo "*Lamborghini*", por si só, é patronímico que pertence, também, a *Fábio Lamborghini*, sobrinho de *Ferruccio Lamborghini*.

E, pelo que consta nos autos, *Fábio Lamborghini* atuava há anos no exterior como titular da marca FL FUORISERIE (fls. 387/390) e foi noticiado pela mídia que a marca de grife seria trazida ao Brasil (fls. 391/400), sendo que a operação seria conduzida pela sociedade corré FABIO LAMBORGHINI BRASIL LTDA.

Ocorre que a autora não concorda com essa associação à sua marca.

A despeito da falta de concordância da autora, o fato é que não se pode impedir o uso pela FABIO LAMBORGHINI BRASIL LTDA da marca "FL FUORISERIE" acrescida do termo "*Lamborghini*", pois este é patronímico de Fábio.

Também foi comprovado que *Fábio Lamborghini* (pessoa física) concedeu autorização para que a ré FÁBIO LAMBORGHINI (pessoa jurídica) pudesse utilizar o seu nome



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

civil na constituição da sociedade empresária (fls. 637).

Ora, diante desse cenário, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte das corrés, sendo certo que Fábio Lamborghini (pessoa física) detém o legítimo direito de utilizar seu nome civil.

Confira-se o entendimento das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em casos semelhantes:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – "Patini" – Possibilidade de registro do nome civil, desde que seja feito pelo próprio titular (LPI, art. 124, XV e XVI) – Hipótese em que Autora pretende que Ré se abstenha de utilizar nome civil de seu fundador em sua marca – Inadmissibilidade – Nome é direito da personalidade, pois toda pessoa tem direito à identificação – Irrenunciabilidade – Conflito entre dois direitos fundamentais (direito à propriedade da marca e à personalidade) – Ponderação sobre os interesses, prevalecendo aquele que sobrepuja na proteção da dignidade da pessoa humana – Prevalência do direito ao uso do nome civil - Direito absoluto, impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los – Necessária convivência entre os nomes homônimos, respeitando-se o direito fundamental de todos à correta identificação – Impossibilidade jurídica de obrigar a Ré a se abster de utilizar nome civil do fundador — Inibitória improcedente – Apelação provida. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – "Patini" – Pretensão da Autora que Ré se abstenha de utilizar nome civil de seu fundador (Abdeel Patini) em suas apresentações – Improcedência – Constatação de que uso do nome civil pela Ré é anterior ao depósito da marca pela demandante e teria direito à precedência do registro (LPI, art. 129, § 1º) – Hipótese, ademais, em que embora ambas as marcas tenham sido depositadas na classe 36, a Autora atua como imobiliária, enquanto a Ré presta serviços de contabilidade e de administração de condomínio, serviços afins – Aplicação dos princípios da anterioridade e da especialidade – Inibitória improcedente – Apelação provida. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca mista – "Patini" – Constatação de que marcas mistas das litigantes são diferentes – Improcedência do pedido inibitório, pois em se tratando de marca mista é imprescindível que o conjunto dos elementos seja semelhante – Inibitória improcedente – Apelação provida. Dispositivo: dão provimento". (TJSP; Apelação Cível 1047953-34.2018.8.26.0576; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

Cível; Data do Julgamento: 25/04/2023; Data de Registro: 26/04/2023)

*PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – "Koga, Koga Autopeças" – Possibilidade de registro do nome civil, desde que seja feito pelo próprio titular (LPI, art. 124, XV e XVI) – Hipótese em que autora pretende que ré se abstenha de utilizar seu patronímico ("Koga") em título de estabelecimento ("Koga Autopeças") – Inadmissibilidade – Nome é direito da personalidade, pois toda pessoa tem direito à identificação – Irrenunciabilidade – Conflito entre dois direitos fundamentais (direito à propriedade da marca e à personalidade) – Ponderação sobre os interesses, prevalecendo aquele que sobrepuja na proteção da dignidade da pessoa humana – Prevalência do direito ao uso do nome civil – Direito absoluto, impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los – Necessária convivência entre os sobrenomes homônimos, respeitando-se o direito a réu a se abster de utilizar os patronímicos de seus sócios – Possibilidade do autor de acrescentar ao seu nome civil alguma expressão – Situação, ademais, em que logotipo da demandada e marca mista da autora são distintas, situando-se as lojas físicas em cidades diversas, não possuindo a ré página virtual – Impossibilidade de confundir consumidores, tampouco se forem internautas – Coexistência há dezenove anos sem notícia de qualquer confusão do público-alvo – Inibitória improcedente – Apelação improvida **DISPOSITIVO:** negam provimento. (TJSP; Apelação Cível 1092843-65.2017.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)*

*SENTENÇA – Cerceamento de defesa – Ação inibitória – Uso de marca de alto renome – Pretensão à produção de prova oral para demonstrar a inexistência de confusão entre os consumidores – Impertinência – Desnecessidade da prova oral, já que a (in)existência de confusão pode ser aferida mediante simples prova documental – Cerceamento de defesa incorrente – Nulidade inexistente – Apelação desprovida neste tocante. **PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca "Lorenzetti" – Reconhecimento do alto renome pelo INPI quatro anos depois do depósito da marca "Cerâmica Lorenzetti" pela Ré – Obtenção do registro da marca "Lorenzetti" pela autora no ano***



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

de 1976, antes da constituição da sociedade demandada (no ano de 1980) – Inexistência de empecilho, na época, na utilização de idêntica expressão, pois exploravam distintos ramos de atividade – Utilização de boa-fé da expressão "Cerâmica Lorenzetti" pela Ré por longos quarenta anos – Autorização para continuar usando o nome empresarial, título de estabelecimento e marca – Inibitória improcedente – Apelação provida para esse fim. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – "Lorenzetti" e "Cerâmica Lorenzetti" – Possibilidade de registro do nome civil, desde que seja feito pelo próprio titular (LPI, art. 124, XV e XVI) – Hipótese em que autora pretende que ré se abstenha de utilizar seu patronímico ("Lorenzetti") em título de estabelecimento, como nome empresarial e marca – Inadmissibilidade – Nome é direito da personalidade, pois toda pessoa tem direito à identificação – Irrenunciabilidade – Conflito entre dois direitos fundamentais (direito à propriedade da marca e à personalidade) – Ponderação sobre os interesses, prevalecendo aquele que sobrepuja na proteção da dignidade da pessoa humana – Prevalência do direito ao uso do nome civil – Direito absoluto, impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los – Necessária convivência entre os sobrenomes homônimos, respeitando-se o direito da ré a se abster de utilizar os patronímicos de seus sócios – Existência de elemento diferenciador junto ao nome civil – Impossibilidade de confundir consumidores – Coexistência há mais de quarenta anos sem notícia de qualquer confusão do público-alvo – Inibitória improcedente – Apelação provida para esse fim. Dispositivo: deram provimento. (TJSP; Apelação Cível 1016515-89.2020.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 26/05/2021)

Ante o exposto, o pedido das autoras é improcedente.

Observe-se, ainda, que as rés não estão se apresentando como se fossem titulares exclusivas da marca "LAMBORGHINI" ou "TONINO LAMBORGHINI", tampouco estão fazendo uso dos elementos figurativos que diferenciam essas marcas no mercado. Pelo contrário: a corrê FÁBIO LAMBORGHINI faz uso de marca cujo registro é detido por ela no exterior (e cujo pedido de registro já foi apresentado perante o INPI) acrescido de patronímico de Fábio, o que não deve ser obstado sob pena de se dar à propriedade industrial maior relevância do que aos próprios direitos da personalidade, tais como o nome e o sobrenome.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

B) Pedido reconvenicional

Em sede de reconvenção, a ré-reconvinte FÁBIO LAMBORGHINI requereu a condenação das autoras ao pagamento de danos morais em razão de suposto abuso de direito. Ora, no caso, não há que se falar em abuso de direito, pois, as autoras-reconvindas apenas fizeram uso do direito de ação que lhes é garantido constitucionalmente.

Também não vislumbro má-fé ou utilização de "...argumentos escusos, na tentativa de ludibriar este juízo na busca pelo seu objetivo, qual seja, impedir que as Rés possam atuar no mercado, visando tão somente impedir a inserção de novos competidores, em franco desrespeito à livre concorrência".

Portanto, o pedido reconvenicional também não comporta provimento.

3. Dispositivo

Diante do exposto,

3.1 Julgo o pedido principal improcedente e determino a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condeno as autoras ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelos réus, fixados em 10% do valor da causa. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

3.2 Julgo o pedido reconvenicional improcedente e determino a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Com fundamento no art. 85, § 2º,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
PRACA DOUTOR JOAO MENDES, S/N, São Paulo - SP - CEP 01501-000

do CPC, condeno a ré-reconvinte ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelas autoras-reconvindas fixados em 10% do valor da reconvenção. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 18 de junho de 2024.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**