

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

**AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. X G. P.
PROCEDIMENTO Nº ND202154**

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A., Sant’Agata Bolonha, Itália, representado por ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

G. P., CPF 009.***.***-95, com endereços eletrônicos informados ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <*automobililamborghini.com.br*> o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 22/02/2021.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 09/11/2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 09/11/2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <*automobililamborghini.com.br*>, incluindo anotações acerca de eventual divergência

entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 10/11/2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <automobililamborghini.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste Procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 22/02/2021.

Em 16/11/2021, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao(s) Especialista(s) a ser(rem) nomeado(s) a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 16/11/2021, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 02/12/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as diversas tentativas de contato sem sucesso com o Reclamado, presumindo-se então a ciência inequívoca do Reclamado nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm. Diante disto, nos termos do artigo 13º, § 2º, do Regulamento SACI-Adm, o NIC.br procedeu com o congelamento (suspensão) do Nome de Domínio <automobililamborghini.com.br> e a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 15/12/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea da Reclamante, recebida em 15/12/2021. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas

poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 15/12/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 21/12/2021, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega em suma que:

a1. é a legítima titular da marca “Lamborghini” possuindo o registro nº 900771771 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para a marca “Automobili Lamborghini”, dentre outros registros (vide Anexo I da Reclamação), tais como o registro nº 810758547 para a marca “Lamborghini” cuja data de prioridade é de 11/08/1981;

a2. a fama e notoriedade da Reclamante, de suas marcas e seus produtos, incluindo os famosos carros de luxo Lamborghini, fizeram-na alçar o status de marca notoriamente conhecida, com proteção especial conferida pelo art. 126 da LPI;

a3. o Reclamado não possui autorização da Reclamante, ou de qualquer outra empresa de seu grupo econômico, para utilizar suas marcas, tampouco para registrar ou manter registrado um nome de domínio contendo ou correspondente à marca de titularidade exclusiva da Reclamante;

a4. há ausência de legítimo interesse do Reclamado para o registro do Nome de Domínio, que, inclusive, sequer está em uso, constando como “site em construção”;

a5. o Reclamado registrou e mantém sob sua titularidade o Nome de Domínio em tela, sem qualquer direito ou legítimo interesse, evidenciando a má-fé na usurpação de domínio com marca de terceiro e que reproduz parcialmente o nome empresarial da Reclamante;

a6. não há como se fazer uso ou registro de “boa-fé” e, ao mesmo tempo, sem autorização, de um nome de domínio que corresponde, *ipsis litteris*, à marca mundialmente famosa de terceiro;

a7. o Reclamado procedeu ao registro do Nome de Domínio tão somente para impedir que a Reclamante o utilize;

a8. os consumidores e o público em geral, ao acessarem o Nome de Domínio buscando o site brasileiro das marcas e produtos da Reclamante, serão induzidos a erro/confusão, entendendo que o site sob construção seria das marcas e produtos “Automobili Lamborghini” da Reclamante, infringindo, portanto, os direitos garantidos pelos arts. 129, 130, 124, incisos V e XIX, e 189, inciso I, da Lei 9.279/96 (“LPI”);

a9. tal conduta evidencia as hipóteses de má-fé, conforme disposto no art.3º, parágrafo único, alínea “b”, cumulado com as alíneas “a” e “b”, do caput do mesmo artigo do Regulamento SACI-Adm, com o registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, em violação aos direitos de propriedade intelectual da Reclamante e sem legítimo ou efetivo interesse, apenas como forma de impedir a Reclamante de registrar respectivo Nome de Domínio;

a10. a Reclamante possui total interesse no Nome de Domínio em tela, tendo em vista possuir atividades comerciais no Brasil, inclusive com showroom ativo na cidade de São Paulo, SP, operado pela única empresa autorizada pela Reclamante, Via Italia Comercio e Importação de Vehiculos Ltda (CNPJ 07.638.845/0001-56);

a11. por fim, com fundamento no disposto no artigo 3º, caput, “a”, “b” e “c”, cumulado com alínea “b” do parágrafo único do mesmo artigo do Regulamento SACI-Adm e, ainda, respectivos art. 2.1, alíneas “a”, “b” e “c” do Regulamento CASD-ND, cumulado com o art. 2.2, alínea “b” do Regulamento CASD-ND, requer a transferência do Nome de Domínio à pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento, de acordo com o Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado, depois de devidamente intimado, não apresentou resposta à Reclamação. Por tal motivo a CASD-ND em 02.dez.2021 constatou a revelia do Reclamado.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

1.1. Da validade da intimação e decretação da revelia pela CASD-ND

Antes de adentrar no mérito do Procedimento, faz-se necessário verificar se a constatação da ocorrência de revelia em face do Reclamado foi aplicada com legalidade pela CASD-ND.

Com efeito, consta do presente Procedimento que na data de 09/11/2021, a CASD-ND confirmou com o NIC.br os endereços eletrônicos do Reclamado, enviando, em seguida,

intimação para o referido e-mail a fim de alertá-lo do início do processo e intimá-lo para, querendo, apresentar sua defesa no prazo de 15 dias.

O Regulamento do SACI-Adm (art. 8º, alíneas “a” e “b”) prevê que as comunicações de qualquer natureza a serem enviadas às partes serão remetidas para o endereço eletrônico do contato indicado no protocolo Whois do Registro.br do Nome de Domínio objeto do Procedimento, de modo que é dever de seu titular manter atualizado seus dados pessoais, dentre eles o endereço eletrônico.

Nesse sentido é a redação contida no art. 5º, III, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P (c/c Resolução CGI.br/RES/2017/031), *in verbis*:

Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular do domínio:

III. Fornecer ao NIC.br dados verídicos e completos, e **mantê-los atualizados**. (grifo nosso)

Esse também é o conteúdo das cláusulas terceira, I, e quarta, V, do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”:

“CLÁUSULA TERCEIRA: DOS DADOS CADASTRAIS

I. O REQUERENTE deverá fornecer seus dados pessoais, solicitados nos campos de preenchimento obrigatório do site do REGISTRO.br, de forma que reflitam sempre os seus dados reais e **válidos**”. (grifo nosso)

“CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO REQUERENTE

V. Fornecer e manter somente dados verdadeiros, **atualizados e completos**, declarando-se ciente de que a utilização de dados falsos, inválidos, incorretos ou de terceiros, são de sua inteira responsabilidade, podendo acarretar a rescisão do presente CONTRATO e, conseqüentemente, o cancelamento automático do domínio registrado, e, ainda, caracterizar a prática de ato ilícito, sujeitando-o as penalidade[s] previstas em lei”. (grifo nosso)

Desta forma, considerando que no caso em exame a CASD-ND obteve a confirmação dos dados cadastrais do Reclamado junto ao NIC.br – enviando intimação ao endereço eletrônico cadastrado para que ele apresentasse resposta no prazo de 15 dias – de modo que a intimação foi válida e, não tendo o Reclamado se manifestado no prazo legal, a decretação da revelia era medida que se impunha, nos termos do art. 13º do Regulamento do SACI-Adm, e item 8.4 do Regulamento da CASD-ND. Entendimento análogo foi aplicado em outros procedimentos da CASD-ND, tais como nº ND201627:

“[...] Ademais, é dever do titular do nome de domínio, sob sua inteira responsabilidade, fornecer ao NIC.br seus dados pessoais, dentre eles o endereço eletrônico, e mantê-los atualizados, obrigando-se a fornecer e manter somente

dados verdadeiros, válidos e completos, conforme disposto no artigo 4º, da Resolução GI.br/RES/2008/008/P e nas cláusulas 3ª, inciso I, e 4ª, inciso V, do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o ".br". Assim, no presente caso, a **CASD-ND obteve a confirmação dos dados cadastrais do Reclamado junto ao NIC.br, inclusive dos endereços eletrônicos, e, no dia 14/09/2016 intimou regulamente o Reclamado para apresentar Resposta no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 7.1 e 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, deixando o Reclamado de apresentar sua Resposta.** Portanto, **a decretação da revelia era medida que se impunha,** nos termos do artigo 13 do Regulamento do SACI-Adm, e item 8.4 do Regulamento da CASD-ND, pois, embora regularmente intimado, deixou o Reclamado de apresentar sua Resposta [...]” (grifo nosso)

Diante da presente explicação, passa-se a analisar o mérito da questão.

1.2. Do mérito

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm) é aplicável às situações em que um terceiro, denominado de “Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

A Reclamante, na abertura do Procedimento, deverá expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante (art. 3º, caput e parágrafo único, do SACI-Adm e art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND), cumulado com a comprovação de existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos nos artigos 3º, “a”, “b” e “c”, do SACI-Adm e 2.1. do Regulamento da CASD-ND.

Conforme prescrevem os artigos 13º, §5º do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4. do Regulamento do CASD-ND, se o titular do nome de domínio não apresentar defesa no prazo legal, o especialista deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento – assegurando a igualdade entre as partes (art.30º do Regulamento SACI-Adm) – sendo que a decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia do Reclamado.

Assim, malgrado o Reclamado não apresentar Resposta no prazo legal, esclarece este Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonância com o Direito Brasileiro e tratados em vigor no Brasil aplicáveis ao caso, nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pela Reclamante (em vista da revelia do Reclamado), respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. Regulamento da CASD-ND, art. 8º do Regulamento da CASD-ND e art.30º do Regulamento SACI-Adm.

- a. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

A Reclamante, na abertura do Procedimento (art. 3º do SACI-Adm e 2.1 do Regulamento do CASD-ND), deve comprovar que o nome de domínio objeto do conflito se enquadra em ao menos uma das situações abaixo:

- (a) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ou
- (b) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
- (c) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

No que diz respeito à análise de risco de confusão entre nomes de domínios e marcas é aplicável também a legislação pátria, mais particularmente a Lei nº 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial – LPI (vide precedentes da CASD-ND, por exemplo ND201614).

Nesta seara, a Reclamante alegou, e este Especialista verificou ao acessar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que a Reclamante é titular das marcas mistas “Automobili Lamborghini” sob o nº 900771771 e “Lamborghini” sob o nº 810758547, essa última com dada de prioridade de 10/02/1982, há quase 40 anos, bem como de extensa lista (vide Anexo I da Reclamação) de registros e pedidos de registros de marcas envolvendo o termo “Lamborghini” em diversas classes.

Logo, é incontroverso que a Reclamante é detentora de direitos de marca relativos aos sinais contendo as expressões “Automobili Lamborghini” e “Lamborghini, todos requeridos anteriormente ao registro do Nome de Domínio objeto deste Procedimento, estando atualmente devidamente concedidos e vigentes. Além disso, a Reclamante possui também direitos sobre o nome empresarial “Automobili Lamborghini S.p.A.”.

Passando-se a análise global e sucessiva do sinal em cotejo denota-se que o Nome de Domínio <automobililamborghini.com.br> de titularidade do Reclamado é idêntico ou

similar à diversas marcas da Reclamante, enquadrando-se nas situações previstas nas alíneas “a” e “c”, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e alíneas “a” e “c”, do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

Assim, a Reclamante ao demonstrar que o Reclamado imita sinal marcário que é de sua titularidade e, ainda, ao demonstrar que a data de registro do nome do domínio (22/02/2021) é posterior a data de depósito de diversas marcas similares capazes de criar confusão ou associação com as marcas e nome empresarial da Reclamante, resta devidamente comprovada a hipótese do artigo 3º “a” do SACI-Adm e artigo 2.1. “a” da CASD-ND, no sentido de que o Nome de Domínio <automobililamborghini.com.br>, é idêntico o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada junto ao INPI antes do registro do Nome de Domínio objeto do conflito.

Não bastasse, os arts. 129 e 130, III, da Lei de Propriedade Industrial, também permitem ao depositante ou titular zelar pela integridade material ou reputação de suas marcas depositadas ou registrados no INPI, impedindo, assim, que terceiros maculem a imagem e bom nome que uma marca goza no mercado, o que é extensível ao nome de domínio.

Outrossim, a defesa dos direitos de titulares de marca frente a nomes de domínio que imitem marcas registradas, podendo causar uma associação ou confusão indevida em consumidores, está amparada na jurisprudência brasileira:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO. APARELHOS DE GINÁSTICA. COMERCIALIZAÇÃO. EX- REPRESENTANTE COMERCIAL. USO DE DOMÍNIO ELETRÔNICO (SÍTIO DE INTERNET). VIOLAÇÃO À PATENTE DA MARCA REGISTRADA DA EMPRESA FABRICANTE. ABSTENÇÃO DO USO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. **Incide em concorrência desleal, induzindo em erro o consumidor, a ex- representante comercial de empresa fabricante de aparelhos de ginástica para a terceira idade que, por domínio eletrônico (sítio de internet), vale-se do nome e da marca registrada da representada para a comercialização de produtos assemelhados, impondo-se a abstenção de seu uso, sob pena de pagamento de multa cominatória.** A restrição, porém, não alcança o domínio eletrônico que não gere confusão com a marca registrada da ex-representada. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido”.¹ (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE EXPRESSÃO REGISTRADA COMO MARCA PELA AGRAVADA - RECONHECIMENTO - CONFLITO ENTRE MARCA E DOMÍNIO - LEGISLAÇÃO INSUFICIENTE - TENDÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL EM DAR PREFERÊNCIA AO DOMÍNIO EM QUE JÁ TENHA MARCA REGISTRADA - DILAÇÃO DE PRAZO PARA QUE A AGRAVANTE TOME AS

¹ TJPR, Apelação Cível nº 1.193.946-3, Rel. Des. FÁBIO HAICK DALLA VECCHIA, 7ª CC, DJe 2.dez.2014

PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA O FIM DE SE ABSTER DO USO DO DOMÍNIO DA MARCA EM QUESTÃO, BEM COMO ALTERAR CONTRATO SOCIAL. **O registro de domínio ou de um nome vem sendo interpretado como uma espécie de marca, passível de proteção legal, através da legislação de marcas e patentes.** A tendência internacional é a de equiparar-se o registro de domínio a uma marca protegida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - POR UNANIMIDADE². (grifo nosso)

Nessa seara, um consumidor médio, o qual é aquele que se atenta ao conjunto global dos sinais, ao acessar ou visualizar o Nome de Domínio, poderá ser erroneamente levado a crer que o site se trata de um nome de domínio de titularidade da Reclamante, causando evidente risco de confusão ou associação. Vale salientar que as marcas estão registradas no Brasil e no exterior em diversas classes, não apenas relativas a automóveis, havendo evidente risco de confusão ou associação indevida ainda que a aquisição de automóveis de luxo da Reclamante esteja restrita para uma restrita parcela da população.

Ademais, o risco de confusão ou associação é reforçado pelo fato que o Nome de Domínio <*automobililamborghini.com.br*> é similar também ao nome empresarial da Reclamante, “Automobili Lamborghini S.p.A.” notoriamente conhecido no mercado, gerando assim risco de confusão ou associação entre o nome empresarial da Reclamante e o Nome de Domínio do Reclamado (vide precedentes da CASD-ND ND201840; ND201848; ND201837; ND201827).

Portanto, a Reclamante também demonstrou que o conflito sob análise se enquadra na situação prescrita pelo art. 3º “c” do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1. “c” do Regulamento CASD-ND.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

A Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é titular das marcas mistas “Automobili Lamborghini” sob o nº 900771771 e marca nominativa “Lamborghini” sob o nº 810758547, essa última com dada de prioridade de 10/02/1982, há quase 40 anos, bem como de extensa lista (Anexo I da Reclamação) de registros e pedidos de registros de marcas envolvendo o termo “Lamborghini” em diversas classes.

Logo, é incontroverso que a Reclamante possui legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa para os fins do art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, na medida em que além de ser detentora de direitos de marca

² TJPR - 17ª C.Cível - AI - 516644-9 - Curitiba - Rel.: Fernando Vidal de Oliveira - Unânime - - J. 04.fev.2009

relativos aos sinais contendo as expressões “Automobili Lamborghini” e “Lamborghini”, também possui direitos sobre o nome empresarial “Automobili Lamborghini S.p.A.” conforme o art.8º da Convenção da União de Paris, configurando a hipótese prevista na alínea “c” do caput do art. 3º do Regulamento SACI-Adm.³

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia ao Reclamado no presente procedimento, este Especialista, ao acessar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), não constatou direito ou interesse legítimo em nome do Reclamado que justificasse o registro do Nome de Domínio.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm elencam, de modo exemplificativo, algumas circunstâncias que podem constituir indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

- (a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
- (b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- (c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
- (d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Em vista do caráter exemplificativo do artigo 3º, parágrafo único do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista do procedimento pode considerar outros fatores que caracterizem indícios da prática de atos de má-fé (vide precedentes da CASD-ND, p.ex. ND201627).

³ “Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”

Neste viés, destaca-se que na época em que o Reclamado registrou o Nome de Domínio <automobililamborghini.com.br> (22/02/2021), o INPI já havia concedido em favor da Reclamante diversos registros contendo as expressões “Automobili Lamborghini” e “Lamborghini”, em várias classes (vide Anexo I da Reclamação).

Ademais, é certo que a marca “LAMBORGHINI”, de propriedade da Reclamante, se caracteriza como notoriamente conhecida no segmento de automóveis, obtendo a proteção especial prevista no art. 126 da Lei nº 9.279/96, bem como no art. 6 bis da CUP – Convenção da União de Paris:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

“Art. 6 bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.

Logo, não poderia o Reclamado alegar desconhecimento da marca “LAMBORGHINI”, mais ainda da marca “AUTOMOBILI LAMBORGHINI”, haja vista os investimentos realizados pela Reclamante em *marketing* e publicidade para divulgação do sinal em diversos meios.

Frise-se que o Nome de Domínio em disputa é composto por dois termos “AUTOMOBILI” e “LAMBORGHINI”, que combinados forma uma expressão específica e com alto grau de distintividade: “automobililamborghini”. Conforme já relatado, ao compulsar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é possível verificar que o Reclamado não possui registro, ou ao menos pedido de registro de marca para a expressão relativa ao Nome de Domínio registrado pelo Reclamado, o que é um indicativo de ausência de legítimo interesse dele e, conseqüentemente, indício de sua má-fé (vide precedentes da CASD-ND, p.ex. ND20163).

Essa circunstância é especialmente agravante pelo fato de o Nome de Domínio ser composto por uma combinação de marcas requeridas e/ou registradas pela Reclamante previamente ao registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, com ampla reputação no mercado.

Tal circunstância também é agravada pelo fato de que o website do Nome do Domínio em disputa estava vazio quando do início deste Procedimento em 09/11/2021, aproximadamente 9 meses após o registro do Nome de Domínio. Esse fato, nas circunstâncias do presente caso, caracteriza a posse passiva (“*passive holding*”), a qual em conjunto com outros fatores pode caracterizar indício de má-fé,⁴ em especial o impedimento de que a Reclamante utilize suas marcas registradas como um nome do domínio correspondente.

O Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em casos análogos, já decidiu nesse mesmo sentido:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso de domínio virtual - - O nome de domínio como espécie de sinal distintivo (marca, nome de empresa ou título de estabelecimento) tem proteção da L. 9.279/96 - Uso indevido na Internet de nome alheio - **Proteção ao nome devidamente registrado e ao pedido de registro de marca pendente de apreciação - Manifesta intenção de usurpar nome e prestígio alheios, configurando abuso de direito** – Ação improcedente - Recurso parcialmente provido, para o fim de determinar a abstenção ao uso do nome de domínio e fixar indenização por danos morais”⁵ (grifo nosso)

“Agravo de instrumento. Direito de empresa. Decisão que concede parcialmente a tutela antecipada requerida, determinando que a recorrente cesse a utilização de nomes de domínio na internet. Caso concreto que evidencia embate entre marcas de titularidade da autora e nomes de domínio de propriedade da ré. Situação em que se deve atentar para as razões objetivas ou razoáveis que justificaram o interesse na aquisição daquele nome de domínio em específico. Precedentes desta Corte. **Inexistência de elementos que evidenciem motivos plausíveis para que a recorrente tenha adquirido os nomes de domínio sub judice.** Decisão mantida. Agravo improvido. Embargos de declaração prejudicados, em razão do julgamento do agravo de instrumento⁶”. (Grifo nosso)

Vale reiterar, igualmente, a circunstância de que o Nome de Domínio em apreço é formado por expressões registradas como marca e que compõe o nome empresarial da

⁴ Vide Procedimentos ND201613, ND20165, ND202143, ND202124, ND201848; CASD-ND/CSD-ABPI; e WIPO Jurisprudential Overview, item 3.2., Relevant Decisions: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003, <telstra.org>, Transfer; Jupiters Limited v. Aaron Hall, WIPO Case No. D2000-0574, <jupiterscasino.com> inter alia, Transfer; etc.

⁵ TJSP, Apelação Cível nº 0193723-97.2008.8.26.0100, Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27.mai.2010; Data de registro: 14.jun.2010; Outros números: 990101634295

⁶ TJ-SP - ED: 503853520128260000 SP 0050385-35.2012.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 08.mai.2012, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08.mai.2012

Reclamante – *i.e.* “AUTOMOBILI LAMBORGHINI” – não se vislumbrando motivos plausíveis para que o Reclamado tenha registrado o Nome de Domínio <automobililamborghini.com.br> e se mantido inerte quando intimado a se manifestar no presente Procedimento.

Há, portanto, fortes indícios de que o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pelo Reclamado ao registrar o Nome de Domínio, logo, a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra em ao menos nas hipóteses elencadas pelos artigos 3º “a” e “c” do SACI-Adm e artigo 2.1. “a” e “c” do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do Nome de Domínio <automobililamborghini.com.br> ser transferida à Reclamante, ou à pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento, de acordo com o Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 3º “a” e “c”, e parágrafo único do SACI-Adm e artigos 2.1. “a” e “c”, e 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <automobililamborghini.com.br> seja transferido à Reclamante ou à pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento, de acordo com os Arts. 4.2(g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Curitiba, 20 de janeiro de 2022.

Marcio Merkl
Especialista