

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

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A. X F. E. T. P.

PROCEDIMENTO Nº ND202205

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A., pessoa jurídica de Direito Privado, constituída segundo as leis da República da Itália, com sede na Via Modena, 12, Sant'Agata Bolonha, Itália, que outorga poderes aos advogados que a representam, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "**Reclamante**").

F. E. T. P., inscrito no CPF/MF sob o nº 326.***.***-22, com endereço eletrônico cadastrado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "**Reclamado**").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <aventador.com.br> (o "**Nome de Domínio**").

O Nome de Domínio foi registrado em **03/11/2020** junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 03/02/2022, 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.



Na mesma data, 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 <aventador.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 07/02/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <aventador.com.br>, e esclarecendo que referido domínio encontra-se inserido no Procedimento SACI-Adm, bem como impossibilitado de ser transferido a terceiro.

Em 08/02/2022, a Secretaria Executiva informou à Reclamante que daria início ao procedimento, ressaltando que a caberia ao Especialista designado a análise de mérito, incluindo os requisitos formais.

Em 09/02/2022, 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 25/02/2022, 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 07/03/2022, 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 tentativas sem sucesso de contato com o Reclamado por meio do e-mail, tendo, portanto, procedido ao congelamento do nome de domínio <aventador.com.br>.

Em 14/03/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista abaixo subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 22/03/2022, após recebimento de Manifestação da Reclamante, datada de 04/03/2022, procurando evidenciar a má-fé no registro do nome de domínio <aventador.com.br>, a Secretaria Executiva comunicou às partes que todas as manifestações recebidas serão submetidas à Especialista nomeada, conforme artigos 3.3,

8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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 é fabricante de carros esportivos, roupas, bolsas, perfumes e produtos correlatos, notoriamente conhecida no mercado de carros de luxo. Fundada em 1963, foi adquirida pelo Grupo Volkswagen em 1998.

Alega ainda que o sucesso obtido no ramo de automóveis possibilitou a expansão dos negócios com a fabricação, licenciamento e comercialização de roupas, camisetas, jaquetas, bonés, bolsas, mochilas, malas, perfumes e cosméticos com as suas marcas.

Dentre seus produtos, destaca o carro modelo “Aventador”, cuja marca conquistou o *status* de marca notoriamente conhecida no mercado automotivo, nos termos do art. 126 da Lei 9.279/96.

Destaca ser titular da marca “Aventador”, conforme registros 830705414, 830705422, 830705430, 912717700, 912717882, 912718005 e 912718170, bem como que lhe é garantida a prioridade sobre a marca “Aventador” desde 01/03/2010 (data da prioridade internacional garantida ao registro 830705414), o que lhe confere o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, conforme arts. 129, 130, 124, incisos V e XIX, e 189, inciso I, da Lei 9.279/96.

Alega ter se surpreendido com o registro do nome de domínio <aventador.com.br>, realizado pelo Reclamado que reproduz sua marca “Aventador” e que, em busca realizada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, não localizou registro de marca em nome do Reclamado.

Alega ainda que o referido nome de domínio sequer está em uso, conforme captura de tela anexada aos autos.

Segundo a Reclamante, estaria evidenciada a ausência de boa-fé do Reclamado que teria procedido ao registro do nome de domínio <aventador.com.br>, reprodução exata de sua

marca mundialmente famosa “Aventador” com o único intuito de impedir que a Reclamante o utilize.

E mais, destaca a Reclamante que o caso revela não somente a posse passiva, mas também ausência de legítimo interesse do Reclamado diante da ausência de uso do nome de domínio, configurando a prática conhecida como “cybersquatting”.

Destaca, também, possuir total interesse no nome de domínio em disputa, eis que possui atividades comerciais no Brasil, inclusive com *showroom* ativo na cidade de São Paulo, SP, operado pela única empresa autorizada pela Reclamante, Via Itália Comercio e Importação de Veículos Ltda, além de possuir outros produtos licenciados, como a linha de perfumes identificados pela marca “Aventador”.

Pelo exposto, com fundamento no disposto no artigo 3º, caput, “a”, cumulado com alínea “b” do parágrafo único do mesmo artigo do Regulamento SACI-Adm e, ainda, respectivos art. 2.1, alínea “a” do Regulamento CASD-ND, cumulado com o art. 2.2, alínea “b” do Regulamento CASD-ND, requer a transferência do Nome de Domínio em favor da Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado é pessoa física. Os dados disponíveis são seu CPF e endereço eletrônico, que alude a marca objeto da presente disputa.

Tendo em vista o transcurso *in albis* do prazo para apresentação de Reposta pelo Reclamado, tramita esta Reclamação à sua revelia, sem qualquer manifestação deste, ainda que extemporânea, mesmo após o congelamento (suspensão) do Nome de Domínio.

Em busca realizada junto ao Banco de Dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, essa Especialista não localizou processos de registro de marca em nome do Reclamado, seja pelo nome, seja pela sua inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto à Receita Federal.

Essa Especialista também realizou outras buscas na Rede Mundial de Computadores, em especial nos endereços eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo tido conhecimento de que o Reclamado é advogado, desde 2015.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no art. 13º, § 5º do Regulamento do SACI-Adm e art. 8.4 do Regulamento CASD-ND, a presente decisão está fundamentada nos fatos e nas provas apresentadas neste Procedimento, e não na Revelia do Reclamado.

E mais, em atenção ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de informações e documentos adicionais, estando municiada de elementos suficientes a permitir a decisão de mérito do presente conflito.

Quanto ao mérito, o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e respectivos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, dispõem que a Reclamante deve:

- (a) comprovar a identidade e/ou a semelhança entre o nome de domínio em disputa e o direito anterior que sustenta seu pedido (depósito ou registro de marca no Brasil; marca notoriamente conhecida ainda não depositada ou registrada no Brasil; 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) suficiente para criar confusão entre os sinais; e
- (b) expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos.

- a. **Do Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio e Da Reprodução, com acréscimo irrelevante, pelo Nome de Domínio de sinal distintivo anterior suficiente para criar confusão, conforme previsto no art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, e no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, respectivamente.**

No caso em tela, em relação ao primeiro requisito, verifico que a Reclamante AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A logrou êxito em comprovar seu legítimo interesse em relação ao nome de domínio <aventador.com.br>, objeto da disputa, por ser titular no Brasil dos registros de marca "AVENTADOR" e "AVENTADOR S" abaixo especificados, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que se encontram em vigor, para identificar produtos pertencentes às classes internacionais 09, 12, 25 e 28, tais como carros, suas partes e acessórios; roupas, calçados e acessórios; equipamentos esportivos, brinquedos e jogos. Há recurso contra indeferimento pendente de apreciação no

processo relativo ao registro na classe internacional 03 para identificar produtos como perfumes e cosméticos (Processo nº 922094233).

Número	Prioridade	Apresentação	Marca	Classe
830705430	01/03/2010	Nominativa	AVENTADOR	NCL(9) 28
830705422	01/03/2012	Nominativa	AVENTADOR	NCL(9) 25
830705414	01/03/2010	Nominativa	AVENTADOR	NCL(9) 12
912717882	18/11/2016	Mista	AVENTADOR S	NCL(11) 12
912717700	18/11/2016	Mista	AVENTADOR S	NCL(11) 09
912718005	18/11/2016	Mista	AVENTADOR S	NCL(11) 25
912718170	04/05/2017	Mista	AVENTADOR S	NCI(11) 28

Cumpra anotar que as concessões dos registros de marca “AVENTADOR” acima especificados, haviam ocorrido há muitos anos e suas vigências estavam em pleno vigor quando o Reclamado procedeu ao registro do nome de domínio <aventador.com.br> em 03/11/2020.

No mais, o nome de domínio <aventador.com.br> em disputa reproduz a marca “AVENTADOR”, registrada junto ao INPI, sendo possível a possibilidade de o referido nome de domínio criar confusão ou associação indevida com o sinal anterior “AVENTADOR”, dando a impressão de se tratar do endereço eletrônico “oficial” relacionado aos produtos da Reclamante, o que não procede.

Assim, entendo cumprido o requisito do artigo 3º caput, alínea ‘a’, do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1., alínea ‘a’, do Regulamento da CASD-ND.

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

Em relação ao segundo requisito, relativo à má-fé no registro ou na sua utilização pelo Reclamado, de modo a causar prejuízos à Reclamante, os referidos Regulamentos trazem em seu artigo 3º., parágrafo único, alíneas ‘a’ a ‘d’ (“SACI-Adm”) e artigo 2.2, alíneas ‘a’ a



‘d’ (“CASD-ND”) as seguintes hipóteses não exaustivas de caracterização de indícios de má-fé:

- 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.

Tais hipóteses de indícios de má-fé previstas em ambos os Regulamentos, como dito, não são exaustivas, constituindo meros exemplos, conforme evidencia a expressão “dentre outras que poderão existir”. Neste sentido, as seguintes decisões desta CASD-ND: ND201317; ND20175 e ND20173.

No presente caso, sendo revel, o Reclamado deixou de apresentar, na forma do art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, seus eventuais direitos e interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em disputa.

No entanto, ressalto que não é a revelia a razão de decidir, conforme será exposto a seguir.

Inicialmente, esta Especialista destaca que, em pesquisas realizadas na Internet¹, teve conhecimento que o animal touro, signo (no sentido da Astrologia) de seu fundador Ferruccio Lamborghini, nascido em 28 de abril de 1916, é o símbolo da marca “Lamborghini” da Reclamante e a inspiração para designar diversos modelos de seus carros de luxo como “Miura”, “Islero” e o próprio “Aventador”, carro de design futurista, lançado em 2011, todos relacionados à “tourada”, eventos seculares de origem na Península Ibérica que se utilizam de “touro bravos”.

¹ <https://jornaldocarro.estadao.com.br/fanaticos/lamborghini-surgiu-briga-enzo-ferrari/> e <https://revista.socarrao.com.br/2015/01/21/os-touros-que-batizam-os-lamborghini/>



2

Tal fato mostra-se relevante por caracterizar uma marca fortemente relacionada a interesses, em sua grande maioria e tradicionalmente, relacionados ao universo masculino.

Por tal motivo, chama a atenção dessa Especialista que o endereço eletrônico fornecido pelo Reclamado quando do registro do nome de domínio <aventador.com.br> é composto pela marca “Aventador” e a expressão, em inglês, “roupas para homens”, o que traz uma referência direta ao costume das marcas de carros de luxo de explorar sua marca em artigos do vestuário e perfumes, principalmente, voltado para pessoas que se identificam com o gênero masculino ou são admiradoras do segmento de carros de luxo, tornando possível a elas ter um produto com a marca que tanto admiram, mas que não têm condições financeiras de adquirir o seu produto principal (no caso, carros de luxo).

Esta Especialista também requereu à Secretaria Executiva que solicitasse ao NIC.br a lista de nomes de domínio registrados em nome do Reclamado como forma de subsidiar a aferição de eventual conduta irregular ou má-fé, nos termos do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm.

Ao analisar referida documentação, respeitada a sua confidencialidade e as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, esta Especialista teve conhecimento da existência de apenas o presente Nome de Domínio registrado pelo Reclamado.

Pelo exposto, não vislumbra esta Especialista nenhum direito e legítimo interesse do Reclamado sobre o nome de domínio <aventador.com.br> e conclui que há indícios de que o nome de domínio <aventador.com.br> foi registrado de má-fé, visando impedir que a Reclamante, titular da marca “AVENTADOR” o utilize como um nome do domínio correspondente, hipótese prevista nas alíneas ‘b’ do artigo 3º., parágrafo único (“SACI-Adm”) e do artigo 2.2 (“CASD-ND”).

² Processo nº 810758547, Marca Mista “LAMBORGHINI”, classe 07.25/35/45, depósito: 10/02/1982, Concessão: 17/01/1984, Vigência: 17/01/2024, Titular: AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.

Por fim, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Pelo exposto acima, conclui-se que caracterizada a má-fé no registro e na utilização do nome de domínio pela Reclamado, de modo a causar prejuízos à Reclamante, nos termos da alínea ‘b’ do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2, do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto nos artigos 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm, e 10.9, ‘b’, do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <aventador.com.br> seja transferido à Reclamante, AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A, ou à pessoa que ela indicar, conforme artigo 4.3 do Regulamento CASD-ND.

A 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.

São Paulo, 20 de abril de 2022.



MÁRIA FERNANDA ALVES PALLEROSI
Especialista