



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2025.0000980248

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1153098-76.2023.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., TONINO LAMBORGHINI S.P.A. e TONINO LAMBORGHINI, é apelado/apelante FABIO LAMBORGHINI BRASIL LTDA. e Apelado BOTTEGHE D'ITALIA S.R.L..

ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da ré/reconvinte não provido. Recurso dos autores/reconvindos parcialmente provido. V. U. Sustentou o advogado Lelio Denicoli Schmidt, OAB/SP 135.623.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 17 de setembro de 2025

J.B. PAULA LIMA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação Cível nº 1153098-76.2023.8.26.0100-
Comarca: São Paulo (1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem – Foro Central Cível)
Apelantes: Automobili Lamborghini S.P.A. e outros
Apeladas: Fabio Lamborghini Brasil Ltda. e outra

Voto nº 32.198

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DOS
AUTORES/RECONVINDOS PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DA
REQUERIDA/RECONVINTE DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelações contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconventionais. Discussão quanto ao uso indevido da marca "Lamborghini" e associação indevida aos conhecidos automóveis de luxo. Autores/reconvindos alegam uso não autorizado da história e marca "Lamborghini" pelas rés/reconvintes. A ré/reconvinte Fabio Lamborghini Brasil Ltda. alega cerceamento de defesa e direito ao uso do nome civil, além de abuso do direito de ação.

II. Razões de Decidir

Afastado o cerceamento de defesa, pois as provas requeridas são dispensáveis e os fatos já estão suficientemente delineados. As questões debatidas demandam prova eminentemente documental. Art. 355, I, do CPC. Doutrina.

A marca "Lamborghini" não conta com proteção de alto renome. Art. 125 da LPI e as rés/reconvintes providenciariam o registro da própria marca, dois deles já referidos, não constatada a alegada violação.

Evidente concorrência desleal e parasitária pelas rés/reconvintes ao se valerem da história e prestígio dos automóveis Lamborghini, bem como do nome do fundador da empresa, configurando risco de confusão e associação indevida. Abstenção da conduta, sob pena de multa. Possibilidade de utilização do nome "Fabio Lamborghini", diante da autorização do titular. Art. 18 CC. Arts. 124, XV, e 195, III, da LPI.

A concorrência desleal dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência. Os danos materiais serão apurados em liquidação de sentença. Art. 210, I, da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. TJSP. Jurisprudência. Danos morais arbitrados em R\$ 30.000,00.

Descabimento dos pedidos reconventionais, afastada a alegação de abuso do direito de ação.

III. Dispositivo.

Recurso da ré/reconvinte não provido. Recurso dos autores/reconvindos parcialmente provido.

Trata-se de apelação contra a sentença de fls. 927/936, de relatório adotado, julgando improcedentes os pedidos iniciais e reconventionais.

Sucumbentes, os autores/reconvindos foram condenados ao pagamento das custas iniciais, despesas processuais e honorários em favor dos patronos das rés/reconvintes, arbitrados em 10% do valor da causa.

As rés/reconvintes foram condenadas aos pagamentos das custas da reconvenção, despesas processuais e honorários em favor dos advogados dos autores/reconvindos, fixados em 10% do valor da reconvenção.

Inconformados, os autores/reconvindos sustentam que a demanda não versa sobre a utilização do nome civil de Fabio Lamborghini pelas apeladas, mas pelo uso indevido da história, da fama e da marca “Lamborghini” para alavancarem seus negócios, incluindo o nome do fundador, Ferruccio Lamborghini. Alegam a associação indevida aos automóveis de luxo da marca “Automobili Lamborghini” e constante remissão de Fabio Lamborghini a Ferruccio, seu tio, cujo nome foi dado a um



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

dos vinhos comercializados pelas ré/reconvintes, sem autorização do único herdeiro. Apontam, ainda, o uso de imagem característica de um touro, também marca registrada dos autores/reconvintes. Argumentam que a ré/reconvinte Bothege d'Italia era licenciada da marca “Lamborghini” naquele país; após o encerramento do contrato, associou-se a Fabio Lamborghini e continuou a comercializar bebidas fazendo referências a automóveis esportivos. Acrescentam o uso da expressão “Lambo” também no mercado imobiliário.

Pugnam pela procedência dos pedidos iniciais (fls. 951/983).

Insurge-se também a ré/reconvinte Fábio Lamborghini Brasil Ltda., suscitando preliminar de cerceamento do direito à prova, uma vez que não foram produzidas as provas requeridas (testemunhal e pericial). No mérito, afirma o direito de usar o nome civil Fabio Lamborghini diante da autorização do próprio titular. Ademais, depositou o pedido de registro das marcas correspondentes junto ao INPI, pendente de deferimento administrativo. Argumenta que os autores/reconvindos empreenderam esforços no sentido de impedir o uso de sua marca, utilizando indevidamente o Poder Judiciário e alterando a verdade dos fatos. Insiste no abuso de direito e na condenação dos autores/reconvindos ao pagamento de danos morais e por litigância de má-fé, majorando-se os honorários sucumbenciais.

Pede a providência da reconvenção (fls. 1054/1064).

Contrarrazões as fls. 1070/1082;1083/1106;1120/1133.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Oposição ao julgamento virtual (fls. 1137;1139).

Manifestação dos autores (fls. 1323/1395)

É o relatório.

De saída, anoto que a notícia de sentença proferida na Itália em desfavor de Fabio Lamborghini (fls. 1336/1395) não tem qualquer repercussão sobre o presente feito.

No mais, afasto o alegado cerceamento do direito à prova suscitado pela ré/reconvinte Fabio Lamborghini Brasil Ltda.

Dispensáveis as provas requeridas pois os fatos já estão suficientemente delineados no processo e, ademais, não se prova a ocorrência de eventuais danos morais por depoimentos dos representantes das partes ou prova pericial de cartão de visitas, como apontado a fls. 884/886.

As oitivas pretendidas e a prova técnica, além de protelatórias, são irrelevantes para a solução do litígio, diante da extensa quantidade de documentos apresentada, suficiente para o julgamento da causa.

Logo, acertado o indeferimento das provas, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “*O juiz indeferirá,*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Isso porque constam dos autos documentos suficientes ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, e conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “(...) *em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discricão do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório*” (STJ, REsp 3.047-ES, 4ª Turma, Rel. Min. Athon Carneiro, j. 21/08/1990, DJU 17/09/1990).”

A respeito do julgamento antecipado da lide, Viviane Siqueira Rodrigues, ao comentar o artigo 355 do Código de Processo Civil, preleciona:

“O inc. I do art. 355 alude à desnecessidade de produção de outras provas, o que significa em um primeiro momento que alguma prova foi produzida, seja pelo autor, seja pelo réu, e o juiz pode entender que as provas adicionais (outras) são dispensáveis. Isso ocorre, por exemplo, em casos nos quais a controvérsia de fato seja de pouca complexidade probatória, tendo as alegações de fato sido demonstradas suficientemente por prova documental trazida com a inicial ou contestação, e o verdadeiro debate seja cingido a uma questão de direito.” (“Comentários ao Código de Processo Civil” – volume V – Artigos 334 ao 368. São Paulo: RT, 2016, p. 254.)

Passo ao mérito.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Cuida-se de ação de abstenção c.c. pedido indenizatório.

A pretensão inicial e o pedido reconvenicional restaram desacolhidos pelo D. Juízo da causa (fls. 929/935).

Irresignados, os autores/reconvindos sustentam a associação indevida aos automóveis e à história da marca “Lamborghini”. A ré/reconvinte pede a condenação dos primeiros ao pagamento de indenização por danos morais e litigância de má fé.

A primeira autora é titular das marcas figurativa reproduzindo um touro, da nominativa “Lamborghini” e mistas “Lamborghini” e “Automobili Lamborghini”, para diversas classes, dentre as quais: Nacional 07, subclasses 25, 35 e 45, com especificação para *Veículos e implementos rodoviários; Veículos hidroviários, outras embarcações e seus implementos; Meios de transporte de propulsão muscular; NCL (9)12 (Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água)*, com especificação para *Automóveis e suas partes integrantes*. A segunda autora, por sua vez, é proprietária da marca mista “Tonino Lamborghini”, também para distintas classes (fls. 244/259;350/373).

As rés/reconvintes ingressaram com pedido de registro das marcas mistas “FL Fabio Lamborghini”, “FL Fuoriserie” e “FL Fuoriserie by Fabio Lamborghini” e “FL Fuoriserie 1954”, também para diferentes classes. Consta notícia de que ao menos dois dos registros foram deferidos pela autarquia antes da prolação da sentença apelada (fls. 431/454;880/881). Em consulta realiza ao site do INPI em 23/05/2025, verifica-se que, dos dezoito pedidos apontados, dois foram deferidos, três



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

foram arquivados após desistência e os demais aguardam análise após oposição dos autores/reconvindos.

As marcas “Lamborghini” e “Automobili Lamborghini”, ainda que internacionalmente reconhecidas no segmento de automóveis esportivos de luxo, não são marcas de alto renome e, portanto, não têm assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade, nos termos do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, *in verbis*: **À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.**

Observo que o alto renome é reconhecido pelo INPI, nos termos dos artigos 63 e 70 Portaria INPI/PR nº 08/2022, impondo ao titular de marca interessado a comprovação do alto renome (artigos 65 e 66). Uma vez deferido o pedido, a proteção vigora pelo prazo de dez anos e o alto renome vincula-se à marca registrada que ensejou essa condição especial e a seu número de processo. A última atualização data de 21/01/2025 e as marcas da apelante não constam da lista.¹

¹ https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/guia-basico/inpi_marcas_marcasdealtorenomeemvigncia_2025_01_21.pdf [consulta realizada em 28mai2025]



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Descabida a afirmada usurpação das marcas mistas dos autores/reconvindos recorrentes, pois aquela depositada pelo réu/reconvinte Fabio Lamborghini Brasil Ltda. não corresponde exatamente àquelas registradas perante o INPI, conforme segue (fls. 244/259;350/373):



Ainda, sem fundamento a pretensão de impedir a utilização do nome civil “Fabio Lamborghini” nos produtos comercializados pelas rés/reconvintes no Brasil, diante da expressa autorização do *designer* italiano, ainda que não figure como sócio (fls. 590/593), como dispõe o artigo 124, inciso XV, da Lei de Propriedade Industrial: **Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; (...).**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Entretanto, evidente a tentativa de as rés/reconvintes de se valerem da história e do elevado prestígio dos automóveis Lamborghini para se projetarem no mercado brasileiro.

Ainda que as publicações em redes sociais de fls. 456/472 seja dos anos de 2018 e 2019, claramente destinadas ao público italiano, aquelas de fls. 396/400 são de dezembro de 2022, quando da visita de Fabio Lamborghini ao Brasil para o lançamento de suas marcas, e estabelecem uma relação com os automóveis e as marcas “Lamborghini”, vinculando-se ainda ao fundador da empresa, Ferruccio Lamborghini.

Não bastasse, o fato de Fabio Lamborghini ser sobrinho de Ferruccio Lamborghini não o autoriza a utilizar do nome civil do tio para fins claramente comerciais, a teor do artigo 18 do Código Civil: **Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.**

Assim, a despeito de não se verificar a prática de violação marcária, as rés/reconvintes incorrem em clara concorrência desleal e parasitária, evidente o risco de confusão e de associação indevida para os consumidores, nos termos do artigo 195, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
(...) III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; (...).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Via de consequência, cabível a condenação ao pagamento de indenização aos autores/reconvindos.

A respeito do tema, explica João da Gama Cerqueira que *“Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico”* (“Tratado de Propriedade Industrial”, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 1129).

E acrescenta: *“A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC”* (Op. cit., p. 1131).

Na hipótese, presumidos os danos patrimonial e extrapatrimonial do titular do direito ofendido, dispensada a prova do efetivo prejuízo, conforme assente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento do STJ firmou-se no sentido de reconhecer 'a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatatur [...] apurado em liquidação por artigos' (REsp 1.327.773/MG, 4ª Turma, DJe 15/2/2018). No mesmo sentido: REsp 1.635.556/SP, 3ª Turma, DJe 14/11/2016.

A jurisprudência deste Tribunal aponta no mesmo sentido no que concerne à ocorrência de dano moral em hipótese de uso indevido de marca, sendo certo que tais danos decorrem de ofensa à imagem, identidade e/ou credibilidade do titular do direito tutelado (REsp 1.661.176/MG, 3ª Turma, DJe 10/4/2017). Sua configuração, nesse cenário, decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a efetiva comprovação do prejuízo ou a demonstração acerca do abalo moral (REsp 1.674.375/SP, 3ª Turma, DJe 13/11/2017)” (REsp. n. 1.804.035/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela nulidade do laudo pericial, e reconhecer que a parte não realizou concorrência desleal, demandaria, necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. (REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.939.323/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/6/2022)

Assim, cabível a condenação das rés/reconvintes a reparar os danos materiais suportados pela autora em virtude da prática do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ilícito, a se apurar em liquidação de sentença, com base no artigo 210 da Lei nº 9.279/1996, conforme expressamente requerido a fls. 34/35: **Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; (...).**

Nesse aspecto, estabelece o Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que *“Nas ações de contrafação, em regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210, da Lei n. 9.279/1996, com apuração em fase de liquidação de sentença”*.

Caracterizado, ademais, o dano moral *in re ipsa*, que deve ser compensado pelas rés/reconvintes.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o ressarcimento pelo prejuízo moral deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto: *“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”* (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).

A primeira autora/reconvinda é sociedade italiana por ações com um único sócio, constituída desde 30/07/1980, e tem como área de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

atuação a fabricação de automóveis de luxo, além de outras atividades discriminadas no estatuto (fls. 64/156) A segunda também é sociedade anônima italiana, constituída desde 07/09/1981, atuando na área e arrendamento de propriedade intelectual e produtos similares, exceto obras protegidas por direitos autorais (fls. 52/63).

A primeira ré/reconvinte é sociedade limitada brasileira, constituída em 09/12/2022, e tem como atividade principal a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto os imobiliários (fls. 574/586). A segunda é sociedade italiana, atuante no ramo de produção e comercialização de bebidas alcoólicas (fls. 494/506). Valem-se da associação à trajetória história e à marca de automóveis “Lamborghini”.

Considerando tais elementos, associado à atividade empresarial exercida pelas rés/reconvintes, arbitro a verba compensatória em R\$ 40.000,00, uma vez que oferecem diversos produtos em seu portfólio.

O recurso da requerida, por sua vez, não prospera.

Pesem suas alegações, o manejo da presente demanda não revela qualquer abuso de direito, uma vez que os autores/reconvindos postularam a abstenção de violação marcária e concorrência desleal, com fundamento na Lei de Propriedade Industrial, parcialmente acolhido por este Tribunal. Logo, não há falar em danos morais sofridos pela ré/reconvinda ou, ainda, litigância de má-fé.

Como bem constou da sentença apelada (fl. 935):

“B) Pedido reconvençional

Em sede de reconvenção, a ré-reconvinte FÁBIO LAMBORGHINI



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

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."

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso da ré/reconvinte e **DOU PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso dos autores/reconvindos para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando as rés a: (a) abster-se, no prazo de quinze dias, de promover, por qualquer meio, associação indevida de seus produtos e marcas aos produtos, marcas e histórico das autoras, incluindo menção ao nome e à família de Ferruccio Lamborghini, sob pena de multa diária de R\$ 50.000,00, limitada em R\$ 500.000,00; fica, entretanto, autorizada a utilização do nome civil "Fabio Lamborghini" para suas atividades comerciais.; (b) pagar indenização por dano material aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença, com base no artigo 210, inciso I, da Lei de Propriedade Industrial; e (c) pagar aos autores indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00.

Invertida na maior parte a sucumbência em relação a demanda principal, arbitro os honorários devidos aos patronos dos autores/reconvindos em 15% da condenação, já considerado o trabalho em segundo grau.

Quanto à reconvenção, majoro os honorários devidos aos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

patronos dos autores/reconvindos para 15% do valor dado à reconvenção.

J. B. PAULA LIMA

— RELATOR —