

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

SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd X M. R. S. A.

PROCEDIMENTO N° ND202267

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd., empresa chinesa, com sede em Shenzhen, representada pelo escritório David do Nascimento Advogados Associados, é o Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

M. R. S. A., brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 037.***.***-60, com endereço eletrônico informado 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 <djiagro.com.br> (o “**Nome de Domínio**”) e foi registrado em 23 de janeiro de 2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 09 de dezembro de 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.

No mesmo dia 09 de dezembro de 2022, 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 <djiagro.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.

Ainda no mesmo dia 09 de dezembro de 2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <djiagro.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.

Em 16 de dezembro de 2022, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

No dia 9 de janeiro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda em 9 de janeiro de 2023, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 10 de janeiro de 2023, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, sendo que no dia 26 de janeiro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamado a existência de irregularidades em sua Resposta, mas o Reclamado não sanou tais irregularidades.

No dia 1º de fevereiro de 2023, à Reclamante foi dada vista da Resposta do Reclamado.

Em 14 de fevereiro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 24 de fevereiro de 2023, 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 alega, em síntese, que:

- i. foi fundada em 2006 e possui presença global, sendo reconhecida como empresa líder no comércio de drones para as mais variadas aplicações, tais como para filmagem e fotografia nos setores agrícola, da música, televisão, cinema, e até mesmo para segurança pública;
- ii. possui uma subdivisão denominada DJI AGRICULTURE, que comercializa drones para aplicações específicas do setor agrícola, como é o caso do drone AGRAS T30, desenvolvido com tecnologia para realizar a pulverização aérea de plantações.
- iii. possui negócios em uma escala global, com filiais em diversos países e cidades ao redor do mundo, como por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Holanda e Coréia do Sul;
- iv. é titular do nome de domínio <dji.com>, registrado em 16/01/1996, que utiliza sua afamada marca DJI, sendo que ao acessar referido portal, pode ser verificado que a agricultura é um importante segmento em que atua – vide <https://www.dji.com/br/search?q=agriculture>;
- v. é titular de diversos registros para as marcas “DJI” no Brasil, conforme (Anexo II), sendo a mais antiga registrada em 2017, de forma que é a empresa detentora dos direitos de uso exclusivo da referida marca no território brasileiro;
- vi. considerando a notoriedade de seus produtos e o reconhecimento da marca DJI como líder em seu segmento de atuação em todo o mundo, resta inegável que a marca “DJI” é considerada marca notoriamente conhecida, sendo merecedora da proteção especial prevista no artigo 126 da LPI, combinado com o artigo 6bis da CUP.
- vii. a expressão “DJI” é o núcleo do nome empresarial da Reclamante, gozando de ampla proteção conferida pela Constituição Federal de 1988 - CF, em seu artigo 5º, inciso XXIX, bem como pelo artigo 8º da CUP;
- viii. o nome de domínio <djiagro.com.br>, foi registrado em 23/01/2022 perante o NIC.br, portanto, em data bem posterior aos registros da marca DJI pela Reclamante, perante o INPI, bem como de seu nome de domínio anterior;

- ix. nota-se que o nome de domínio do Reclamado reproduz completamente, sem qualquer autorização, o signo “DJI”, o qual se encontra devidamente registrado perante o INPI, até porque o elemento adicional AGRO é prefixo comum e não agrega qualquer distintividade ao nome de domínio, estando configurada a hipótese do artigo 189, inciso I, da LPI.
- x. resta comprovado o legítimo interesse da Reclamante em agir de acordo com o item 2.1 (a), na qualidade de empresa titular das marcas DJI, registradas anteriormente; e (c) uma vez que o nome de domínio <djiagro.com.br> é similar o suficiente para criar confusão com seu nome empresarial e nome de domínio anterior;
- xi. ao acessar a página www.djiagro.com.br, nota-se que o Reclamado faz uso indevido da marca DJI, exibindo, divulgando e ofertando os produtos comercializados pela Reclamante, especificamente drones destinados para uso agrícola, além de exibir o logo da DJI em sua página, fazendo-se passar pela própria Reclamante ou por alguma empresa autorizada a vender tais produtos;
- xii. no website são disponibilizados links que redirecionam os usuários para as redes sociais do Reclamado, nas quais também divulga os produtos da Reclamante, e exibe em seu perfil do Instagram a informação de que a empresa se trata de “revendedora autorizada DJI AGRO”, conforme *print-screen* retirado do perfil do Reclamado, o que não condiz com a verdade;
- xiii. as informações e ofertas constantes da *webpage* do Reclamado a respeito dos produtos DJI, e, ainda, a tamanha semelhança entre o nome de domínio do Reclamado e o nome empresarial/Marca Registrada/e Nome de Domínio anterior da Reclamante, facilmente induzem o consumidor em erro, dúvida e confusão;
- xiv. a intenção do Reclamado é a de se beneficiar ilicitamente de marca já consolidada no mercado, o que certamente caracteriza prática de crime de concorrência desleal, previsto no artigo 195, III da Lei de Propriedade Industrial;
- xv. enviou, com intuito de solucionar a infração de forma pacífica, uma Notificação Extrajudicial, na data de 30/09/2022, buscando um contato direto com o Reclamado, e requerendo a cessação de uso da marca DJI, o cancelamento do nome de domínio <djiagro.com.br> e a desistência do pedido de Registro da marca DJIAGRO (processo nº 927200929);
- xvi. o Reclamado respondeu se recusando a colaborar com o solicitado (Anexo IV), confirmando que revende os produtos da Reclamante, e, ainda, que “REVENDE PRODUTOS DE VARIOS FABRICANTES”, restando definitivamente evidenciada a má-fé, nos termos no item 2.2 “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND, tendo em vista que

propositalmente registrou, de forma indevida, nome de domínio que reproduz a marca registrada DJI e o nome empresarial da Reclamante, com o intuito de prejudicar a atividade comercial da Reclamante, como também para, intencionalmente, tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da internet para o seu sitio, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante;

- xvii. o Reclamado, via sua empresa SAMPLE, já tentou registro de marca que reproduz marca da afamada empresa Apple, processo nº 915840715, a qual foi devidamente indeferida pelo INPI, após sofrer Oposição da própria empresa Apple INC.;
- xviii. a SAMPLE também protocolou pedido de registro de marca para o signo DJI AGRO (Anexo V), processo nº 927200929, o qual sofreu oposição por parte da Reclamante, que aguarda decisão do INPI;
- xix. o nome de domínio <djiagro.com.br>, indevidamente levado a registro pelo Reclamado, fere à expressa proibição contida nos artigos 1º, parágrafo único e 3º, inciso IV, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, instituída pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil;
- xx. restou cabalmente demonstrado a legitimidade da Reclamante cumulada com a má-fé do Reclamado, conforme disposto no Art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e Art. 7º (a) e (c) do Regulamento do SACI-ADM (legitimidade), bem como no item 2.2 “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e Art. 7º, parágrafo único, “c” e “d” do Regulamento do SACI-ADM, de modo a justificar plenamente a total procedência da presente Reclamação e respectivo pedido de cancelamento do Nome de Domínio.

b. Do Reclamado

Ao apresentar sua defesa, requerendo a manutenção do objeto em disputa, o Reclamado suscita, em síntese, que:

- i. a empresa DRONES E JATOS IMPORTADOS AGRICOLAS (DJIAGRO) trata-se de notória empresa Brasileira do grupo SAMPPLÉ que possui presença no MERCOSUL, fundada no ano de 2013 e dedicada à importação e comércio de drones para as mais variadas aplicações;
- ii. o núcleo do nome empresarial DJIAGRO também goza de ampla proteção conferida pela Constituição Federal de 1988 - CF, em seu artigo 5º, inciso XXIX, bem como pelo artigo 8º da CUP;

- iii. se surpreendeu com a notificação da Reclamante com o intuito de “*OBRIGAR, ISSO MESMO OBRIGAR A EMPRESA A FECHAR AS PORTAS E APAGAR o nome de domínio djiagro.com.br, (DRONES E JATOS IMPORTADOS AGRICOLAS (DJIAGRO))*”;
- iv. as siglas não têm nada a ver com o nome da Reclamante “SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd”, estando muito claro as diferenças bem como suas logos, não havendo qualquer confusão, até porque uma empresa está sediada na China e a outra no Brasil;
- v. não há reprodução da marca DJI da Reclamante, sendo inconsistente o fato de que a empresa DJIAGRO estaria cometendo flagrante violação marcária, visto que não reproduz completamente nem de longe a marca SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd, até porque o elemento adicional AGRO não é prefixo comum e agrega o nome AGRICOLA, não incorrendo, portanto, na hipótese prevista no artigo 189, inciso I, da Lei de Propriedade Industrial;
- vi. resta comprovado o legítimo interesse da empresa ao qual faz esta contestação e está agindo totalmente dentro da legalidade, na qualidade de empresa titular da marca DJIAGRO, DRONES E JATOS IMPORTADOS AGRICOLAS (DJIAGRO), registrada anteriormente, uma vez que o nome de domínio <djiagro.com.br> não é similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial e nome de domínio anterior, pois as pronúncias são diferentes;
- vii. ao acessar o domínio <djiagro.com.br>, percebe-se que o Reclamado não faz uso indevido da marca DJI, por meio do *website* exibido, divulgando e ofertando os produtos comercializados pela Reclamante, pois diversos sites usam banners para fazer vendas de produtos de tal marca, ou seja, da SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd, não caracterizando em hipótese alguma o uso indevido;
- viii. é ultrajante falar que a empresa DJIAGRO se faz passar pela DJI da china;
- ix. de fato, no *website* são disponibilizados *links* que redirecionam os usuários para as redes sociais da empresa DRONES E JATOS IMPORTADOS AGRICOLAS (DJIAGRO), nas quais são divulgados os produtos da Reclamante e outros produtos;
- x. tão logo recebeu a notificação, para evitar qualquer tipo de suposta irregularidade, ou similaridade ou qualquer ato que desse a entender que a DJIAGRO era alguma autorizada pela empresa SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd, no mesmo dia retirou o nome “Revendedora Autorizada”;
- xi. para parecer ou dar a entender que a empresa estaria se passando pela SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd o nome precisaria estar DJI-AGRO e não DJIAGRO tudo junto, com o significado totalmente distinto;

- xii. tem vários sites que usam banners com a marca DJI e nem por isso sofrem com tal perseguição, a exemplo dos sites www.dronedireto.com.br, www.lojadji.com.br, <https://superimportadora.com.br/drones/drone-agricola/>, www.dronescompany.com.br, www.gohobby.com.br;
- xiii. não há nada nem mesmo em rede social ou no próprio site da empresa que deixe claro que esta é autorizada pela empresa SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd. conforme *print-screen* retirado de seu perfil;
- xiv. não reproduz marca registrada alheia DJI, adicionando à mesma, o termo AGRO, de agricultura, que não possui patente ou registro de nome;
- xv. referente à marca SAMPPLE, o grupo perdeu o prazo de apelação junto ao INPI e nem de longe o nome SAMPPLE lembra o nome APPLE;
- xvi. que a APPLE já perdeu várias ações contra empresas que abriram comércio, sejam elas em *e-commerce* ou por meio do *Instagram*, vendendo os produtos *refurbished* da marca e, com isso aumentando o faturamento da empresa, sendo ridícula a alegação de que a DJIAGRO traz prejuízos para a DJI, tendo em vista que todo produto que sai para revenda obrigatoriamente terá que sair da DJI da China, ou por compra direta, ou por fornecedores via *Alibaba*;
- xvii. não há indícios de má-fé na utilização do nome de domínio <djiagro.com.br>, nos termos no item 2.2 “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND, uma vez que não registrou o nome de domínio com o intuito de prejudicar a atividade comercial da Reclamante, como também não utiliza do nome de domínio e seu *website* para, intencionalmente, tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da internet para o seu sítio, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

a. Da ausência de requisito formal para o conhecimento da Resposta:

Cabe lembrar, que no dia 26 de janeiro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamado a existência de irregularidades em sua Resposta, mas o Reclamado não sanou tais irregularidades no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento de sua intimação.

Sendo assim, considerando a inobservância dos requisitos formais estabelecidos pelo artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista decide não aceitar a Resposta do Reclamado e decretar a sua revelia, não obstante, tenha conhecido e considerado os argumentos do Reclamado em observância aos princípios processuais que regem este procedimento, sendo insuficientes para afastar o acolhimento da presente Reclamação.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

O artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm dispõe que:

Art. 3º - O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- a) o nome de domínio 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) o nome de domínio 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) o nome de domínio 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.

O artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, estabelece que:

- 2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

- 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.

Para a análise das situações e dos requisitos descritos nos preceitos acima, esta Especialista irá analisar a anterioridade dos direitos da Reclamante e, ainda, se o nome de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Conforme se depreende dos documentos apresentados, o nome de domínio <djiagro.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 23 de janeiro de 2022.

Por outro lado, a Reclamante é titular de inúmeros registros para a marca “DJI”, devidamente concedidos pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme quadro abaixo:

Número	Marca	Vigência	Classe	Produtos
908224109		07/03/2027	09	Sockets, fichas e outros contatos elétricos / eletrônicos {específicos tipos de ligações elétricas de contato (conectores elétricos, cabos de conexão)}
908224206		16/06/2030	28	Extensores peitorais para exercícios físicos; extensores para exercícios físicos; aparatos de proteção [partes de vestimentas esportivas]; extensores e protetores corporais [partes de vestimentas esportivas]

908224320		07/03/2027	07	Motores de avião; articulações [peças de motores]; motores aeronáuticos; amortecedor de choques; transmissões para máquinas; mecanismos de controle para máquinas e motores; manivelas [partes de máquinas]; bielas para máquinas e motores; cambotas; reguladores de velocidade para máquinas, motores e máquinas
908631502		13/06/2027	09	Sonares; instrumentos de navegação; aparelhos de eletrodinâmica para o controle remoto de sinais; instalações elétricas para o controle remoto de operações industriais; aparelhos de sinalização naval; aparelhos de controle remoto; detectores; antenas; aparelhos de medição; aparelhos para rede de comunicações; aparelhos de intercomunicação; suporte para aparelhos fotográficos; transmissores de sinais eletrônicos
908631600		24/09/2030	28	Jogos; equipamentos para jogos; brinquedos; discos volantes [brinquedos]; kits de miniaturas para montar [brinquedos]; brinquedos inteligentes; materiais de modelo de aviões; parapentes
909297363		22/08/2027	12	Veículos aéreos; aviões; aeronaves anfíbias; aeronaves; veículos para locomoção por terra, ar, água ou trilhos; aparelhos, máquinas e equipamentos aeronáuticos; dirigíveis; balões dirigíveis [dirigíveis]; veículos de controle remoto que não os de brinquedo; hidroaviões

Aliás, a marca “DJI” registrada pela Reclamante é considerada notoriamente conhecida, pois dotada de inegável projeção nacional e internacional, sendo considerada uma das marcas mais consagradas no comércio de drones, produtos que são vendidos em mais de 100 países, conforme publicações trazidas pela Reclamante.

Além disso, é a Reclamante titular do nome de domínio <dji.com>, registrado em 16/01/1996, além do nome empresarial – SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd., que tem como núcleo a expressão “DJI”.

À Reclamante é, portanto, conferido o direito de uso exclusivo do *mot-vedette* DJI, em consonância com a proteção conferida pela Constituição Federal de 1988 - CF, em seu artigo 5º, inciso XXIX, pelos artigos 6º bis e 8º da CUP e, ainda, pelo artigo 129 da LPI.

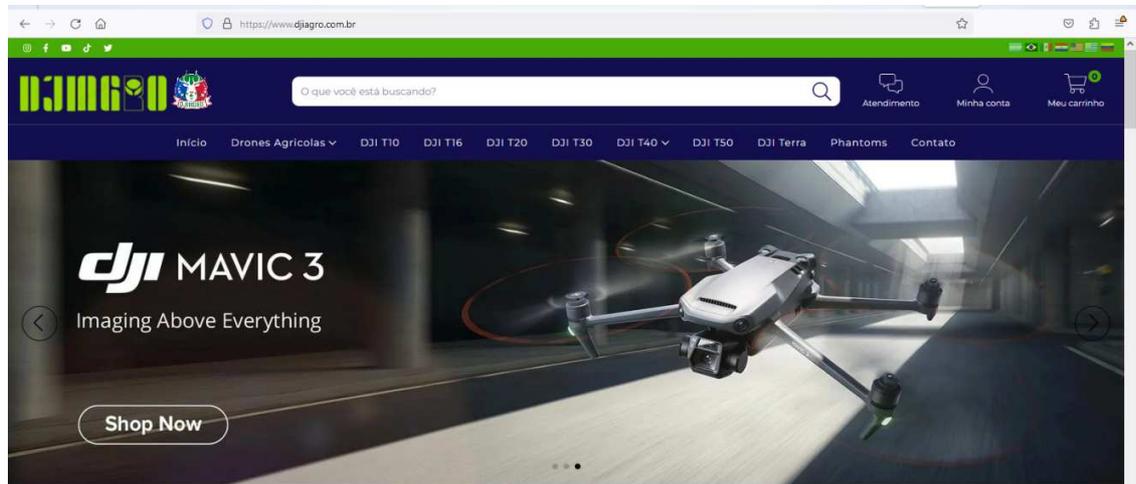
Deste modo, é inegável a precedência do direito da Reclamante, eis que sua marca DJI, e seu nome de domínio <dji.com>, foram registrados respectivamente em 2017 e em 1996, sendo ambos, portanto, anteriores ao nome de domínio em disputa, registrado somente em 23/01/2022, pelo Reclamado.

Por outro lado, o nome de domínio em disputa <djiagro.com.br> constitui reprodução integral e não autorizada da marca DJI e do elemento distintivo do nome de domínio <dji.com>, anteriormente registrados pela Reclamante, sendo certo que o acréscimo do termo “agro” não lhe confere suficiente distintividade, não só porque referido termo é genérico e de uso comum, mas principalmente porque é evocativo de “agricultura”, precisamente uma das atividades da Reclamante.

Destaque-se, ademais, que o Reclamado atua exatamente no mesmo segmento de negócio da Reclamante – comércio de drones -, o que comprova que o Reclamado tinha pleno conhecimento não só das marcas registradas pela Reclamante, mas, também, de sua atividade.

Assim, não resta a menor dúvida de que ao registrar o nome de domínio <djiagro.com.br>, o Reclamado não só reproduziu na íntegra a marca anteriormente registrada da Reclamante, marca, aliás, altamente fantasiosa, como, ainda, empregou o termo “agro”, capaz de criar, junto aos consumidores e usuários da internet, uma associação indevida com a Reclamante, que possui uma divisão voltada à área agrícola.

Deste modo, o nome de domínio <djiagro.com.br> é similar o suficiente para causar confusão no mercado com a consagrada marca DJI, especialmente quando no respectivo *website* são anunciados os mesmos produtos fabricados e comercializados pela Reclamante, sendo exposto, ainda, o mesmo logotipo da marca “DJI”, anteriormente protegido, vejamos:



vide <https://www.djiagro.com.br/>

Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND e artigo 7º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

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

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante possui legítimo interesse com relação ao nome de domínio em disputa, pois adota, há longa data, o sinal “DJI”, com inegável reconhecimento nacional e internacional, como marca e como nome de domínio, cumprindo, assim, o disposto no art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

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

Entende a Especialista, que mesmo que o Reclamado não tivesse sido declarado revel, em nenhum momento de sua defesa apontou qualquer argumento que pudesse justificar sua legitimidade na escolha do nome de domínio em disputa.

O pedido de registro relativo à marca “DJIAGRO” depositado perante o INPI em 05/07/2022 – processo 927200929 -, na classe 07, também não justifica a legitimidade do Reclamado, pois foi realizado pela empresa SAMPPLE, inscrita no CNPJ 18.253.889/0001-84.

Do comprovante de inscrição e situação cadastral emitido pela Receita Federal no número do CNPJ acima, verifica-se a constituição da empresa MAGNO RODRIGO DA SILVA ALENCAR em 06/06/2013, mas não há a comprovação do uso do título de estabelecimento ou do nome de fantasia SAMPLE – DJIAGRO.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.253.889/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/06/2013	
NOME EMPRESARIAL MAGNO RODRIGO DA SILVA ALENCAR			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SAMPLE - DJIAGRO			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.81-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO TV Manoel Catarino	NÚMERO 189	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.650-000	BARRIO/DISTRITO Centro	MUNICÍPIO MONSENHOR HIPOLITO	UF PI
E-MAIL ELETRÔNICO CONTATO@SAMPLE.COM.BR		TELEFONE (15) 8125-0371	
ENFERMIDADE RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/06/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/03/2023 às 14:26:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

vide https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Mesmo que se aceite a data de 06/06/2013 como sendo a data em que o Reclamado passou a utilizar o nome de fantasia SAMPLE – DJIAGRO, ainda assim entende esta Especialista que inexistente qualquer direito ou interesse legítimo do Reclamado na escolha do nome de domínio em disputa, pois o elemento característico “DJI” constitui reprodução integral do nome de domínio registrado pela Reclamante desde 1996.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

Deste modo, conclui esta Especialista que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 7º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado ou utilizado de má-fé.

De acordo com os preceitos acima transcritos, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé: (i) ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo ao Reclamante; (ii) ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente; (iii) ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante ou (iv) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair 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, símbolo e afins, do Reclamante.

Saliente-se, por oportuno, que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé, previstas no artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e no parágrafo único do artigo 7º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, não são taxativas, mas exemplificativas, já que tais preceitos estabelecem claramente que poderão existir outras circunstâncias que configuram a má-fé.

Consigne, primeiramente, que o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, proíbe a escolha, pelo titular do domínio, de nome que “desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”. Vejamos:

“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

§ único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome

que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.”

E o artigo 5º, da referida Resolução CGI.br/RES/2008/008/P determina que:

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

- I - O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;”

Sendo assim, de conformidade com os preceitos legais acima, entende esta Especialista que o Reclamado não atentou às normas referentes ao registro de nomes de domínio no Brasil, porquanto o nome de domínio por ele escolhido representa incontestável violação ao princípio da boa-fé e fere os direitos pré-constituídos da Reclamante sobre o sinal DJI, notoriamente conhecido no mercado de drones, sendo capaz de induzir os consumidores a erro, associando-a indevidamente à Reclamante.

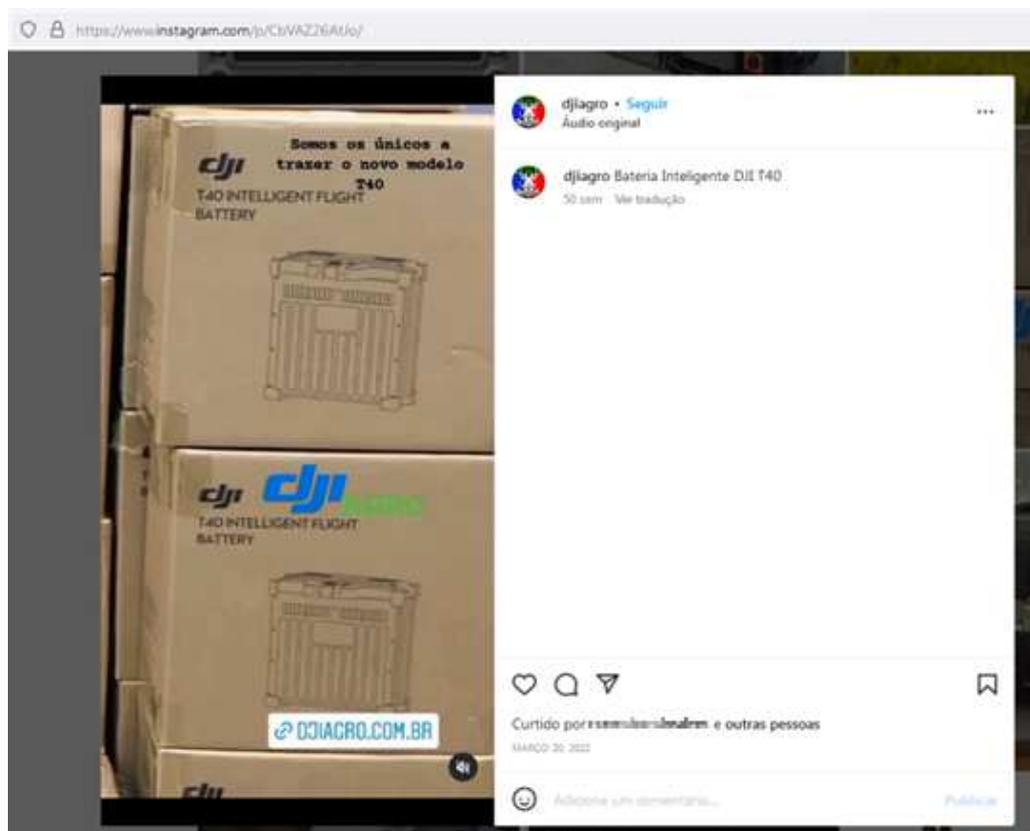
Realmente, a escolha do nome de domínio em disputa pelo Reclamado demonstra a intenção deste em causar confusão no mercado e induzir os consumidores erro, dúvida e confusão, pois este reproduziu integralmente o signo DJI, marca que sabia previamente pertencer à Reclamante e dotada de inestimável prestígio nacional e internacional, e, ainda, acrescentou o termo AGRO, que longe de distinguir o Reclamado, acaba por criar uma associação indevida com a Reclamante, que possui uma subdivisão denominada DJI AGRICULTURE.

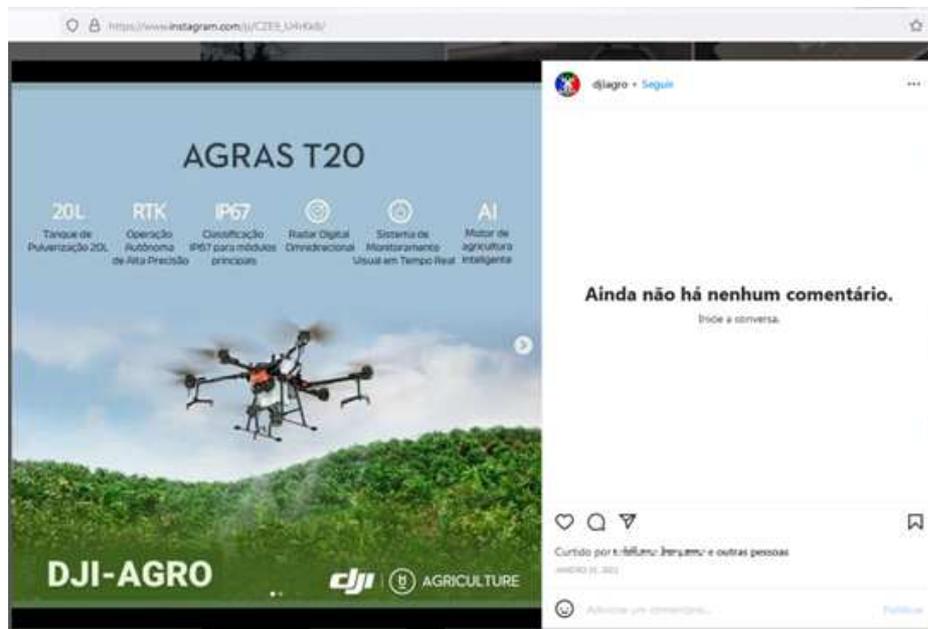
Ao acessar a página www.djiagro.com.br, nota-se que são divulgados e ofertados os mesmos produtos fabricados e comercializados pela Reclamante, especificamente drones destinados ao uso agrícola, e que lá é exibido, ainda, o mesmo logotipo da marca DJI protegido anteriormente pela Reclamante, ficando claro que o emprego do nome de domínio em disputa, assim como as informações e ofertas divulgadas nesta página, fatalmente induzirão os usuários em confusão.

Ressalte-se, ademais, que ainda que o Reclamado tenha retirado de suas redes sociais a informação de que sua empresa seria uma “revendedora autorizada DJI AGRO”, tal fato indica, sem sombra de dúvidas, que o Reclamado tinha pleno conhecimento da Reclamante e da sua famosa marca DJI e mesmo assim registrou o nome de domínio

com o objetivo de prejudicar a atividade da Reclamante e, ainda, tentar intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio eletrônico.

Aliás, do *Instagram* do Reclamado, fica evidente sua intenção de se fazer passar pela Reclamante ou por alguma empresa autorizada a vender seus produtos, pois há a divulgação de produtos com o logotipo “DJI” e o uso da marca “DJI-AGRO” ao lado da marca DJI AGRICULTURE:





Portanto, entende a Especialista estar configurada a má-fé na espécie vertente, tendo a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa para prejudicar as atividades da Reclamante e intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para outro endereço eletrônico - www.djiagro.com.br -, criando uma situação de incontestável confusão com o sinal distintivo da Reclamante e inegável prática de concorrência desleal.

Deste modo, a Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado, conforme o art. 7º, parágrafo único, alíneas “c” e “d”, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2, alíneas “c” e “d”, do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

De todo o exposto acima, entende a Especialista que restou comprovado:

- i. a precedência do direito da Reclamante, pois os registros de marca e do nome de domínio contendo o sinal distintivo “DJI” foram obtidos anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa realizado pelo Reclamado;
- ii. que o nome de domínio <djiagro.com.br> é capaz de criar confusão com o sinal distintivo DJI, anteriormente adotado pela Reclamante, tendo em vista que:

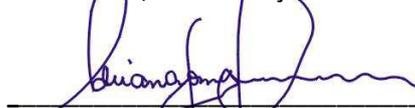
- a. o nome de domínio <djiagro.com.br> reproduz integralmente o sinal DJI, dotado de forte poder distintivo e considerado notoriamente conhecido, fazendo com que os consumidores imediatamente associem referido nome de domínio à Reclamante; e
 - b. a expressão “agro” contida no nome de domínio <djiagro.com.br> é genérica e de uso comum, e, por isso, é incapaz de conferir distintividade ao referido nome de domínio ou até mesmo de afastar a sua proximidade com o signo DJI da Reclamante. Mais, a adição da expressão Brasil ao nome de domínio em disputa tem o condão de fazer parecer tratar-se da divisão da Reclamante – DJI AGRICULTURE causando, desta forma, ainda mais confusão ao consumidor.
- iii. a má-fé do Reclamado ao registrar propositadamente o nome de domínio em questão, com o intuito de prejudicar a Reclamante, suas atividades e atrair, com intuito de lucro, os usuários para sua página.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <djiagro.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

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, 17 de março de 2023



Adriana Gomes Brunner
Especialista