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

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

x

A. M.

PROCEDIMENTO ABPI ND 202633
DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, sociedade constituída sob as leis dos Estados Unidos da América, com sede em Nova York, Estados Unidos da América, representada por seus advogados, com endereço no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "**Reclamante**").

A. M., inscrito no CPF sob o nº ***.297.218-**, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "**Reclamado**").

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <forumibmcognos.com.br> e <ibmcognos.com.br>, aos quais se soma o endereço <cursoibmcognos.mbctek.com.br> (em conjunto, os "**Nomes de Domínio**").

O nome de domínio <forumibmcognos.com.br> foi registrado em 13 de setembro de 2024 e o nome de domínio <ibmcognos.com.br> foi registrado em 13 de junho de 2024, ambos junto ao Registro.br. O endereço <cursoibmcognos.mbctek.com.br>, por sua vez, constitui subdomínio criado dentro do nome de domínio <mbctek.com.br>, este registrado em 23 de fevereiro de 2022, conforme informação prestada pelo NIC.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 7 de maio de 2026, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais.

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 dos Nomes de Domínio.

Em 11 de maio de 2026, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva. Esclareceu, preliminarmente, que o endereço <cursoibmcognos.mbctek.com.br> constitui, na verdade, subdomínio ou usuário criado diretamente dentro do nome de domínio <mbctek.com.br>, sem ingerência administrativa do NIC.br. Repassou os dados cadastrais dos nomes de domínio <mbctek.com.br>, <forumibmcognos.com.br> e <ibmcognos.com.br>, todos de titularidade do Reclamado, informando, ainda, que os Nomes de Domínio se encontravam impedidos de ser transferidos a terceiros e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínio sob o ".br" (SACI-Adm) a eles se aplica.

Em 12 de maio de 2026, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e da documentação apresentada.

Na mesma data, 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, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 28 de maio de 2026, 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 previstas nos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 29 de maio de 2026, o NIC.br informou o congelamento (suspensão) dos nomes de domínio <mbctek.com.br>, <forumibmcognos.com.br> e <ibmcognos.com.br>, nos termos do artigo 15º, § 2º, do Regulamento SACI-Adm.

Em 17 de junho de 2026, o Reclamado apresentou manifestação extemporânea, dirigida ao NIC.br. Em 18 de junho de 2026, o NIC.br, considerando que o Reclamado tomara ciência inequívoca do procedimento, removeu a suspensão (descongelamento) dos referidos nomes de domínio, nos termos do artigo 15º, § 3º, do Regulamento SACI-Adm.

Em 15 de junho de 2026, 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, datada de 12 de junho de 2026.

Após o transcurso 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) é empresa mundialmente reconhecida no setor de tecnologia da informação, titular de diversos registros de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para os sinais IBM e COGNOS, com datas de depósito e concessão anteriores aos Nomes de Domínio;

(ii) a expressão IBM constitui o elemento principal de seu nome empresarial, de seu título de estabelecimento e do nome de domínio anterior <ibm.com.br>;

(iii) os Nomes de Domínio registrados pelo Reclamado reproduzem tais sinais distintivos, gerando probabilidade de confusão e associação indevida;

(iv) o Reclamado utiliza os endereços de má-fé, para atrair usuários e deles se aproveitar de forma parasitária, anunciando cursos não autorizados por meio de <cursoibmcognos.mbctek.com.br>, para o qual <forumibmcognos.com.br> redirecionava, e fazendo com que <ibmcognos.com.br> redirecionasse os usuários ao próprio sítio oficial da Reclamante (<ibm.com/br-pt>), prática que identifica como *cybersquatting*; e

(v) mesmo após notificação extrajudicial enviada em 22 de janeiro de 2026, o Reclamado não cancelou nem transferiu os registros. Requereu que a Reclamação fosse decidida por Especialista único; a verificação de eventuais outros nomes de domínio registrados pelo Reclamado (artigo 10.17 do Regulamento CASD-ND); e, ao final, a transferência dos Nomes de Domínio à Reclamante.

b. Do Reclamado

Regularmente intimado, o Reclamado não apresentou Resposta no prazo assinalado, operando-se a revelia. Posteriormente, em manifestação extemporânea dirigida ao NIC.br (17 de junho de 2026), afirmou, em síntese, que o nome de domínio <mbctek.com.br> pertence à sua empresa e nada teria a ver com os demais endereços; que atua como consultor de tecnologia da informação com as ferramentas designadas pela marca IBM COGNOS há mais de 35 anos; que apenas registrou domínios que estariam disponíveis, sem, segundo alega, fazer uso da marca IBM; e questionou se seria vedado registrar nome que se encontra disponível.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Questão preliminar: do endereço <cursoibmcognos.mbctek.com.br>

Antes do exame do mérito, impõe-se delimitar o objeto do Procedimento. Conforme expressamente informado pelo NIC.br em 11 de maio de 2026, o endereço <cursoibmcognos.mbctek.com.br> não constitui nome de domínio autonomamente registrado perante o Registro.br, mas sim subdomínio criado dentro do nome de domínio <mbctek.com.br>, sem ingerência administrativa do NIC.br.

O SACI-Adm e o Regulamento da CASD-ND destinam-se à solução de disputas relativas a nomes de domínio registrados sob o ".br" (artigo 1º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND). Subdomínios, por serem livremente configurados pelo titular do nome de domínio de segundo nível e por não possuírem registro autônomo junto ao NIC.br, não são suscetíveis de cancelamento ou transferência no âmbito deste Procedimento Especial, precisamente porque o NIC.br não detém sobre eles ingerência administrativa.

Registre-se, ademais, que o nome de domínio <mbctek.com.br>, dentro do qual o subdomínio foi criado, não foi indicado como objeto da presente Reclamação, de modo que sobre ele não se pode deliberar.

Por conseguinte, a Especialista não conhece do pedido relativo ao endereço <cursoibmcognos.mbctek.com.br>, prosseguindo a análise de mérito exclusivamente quanto aos nomes de domínio <forumibmcognos.com.br> e <ibmcognos.com.br>. Ainda assim, os fatos relativos ao conteúdo veiculado por meio do referido subdomínio serão considerados como elemento de contexto na aferição da má-fé do Reclamado quanto aos nomes de domínio efetivamente sob análise.

a. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com sinal distintivo anterior (artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND)

A Reclamante comprovou ser titular de diversos registros de marca perante o INPI para os sinais IBM e COGNOS, com datas de depósito e concessão anteriores às datas de registro dos nomes de domínio em disputa, dentre os quais se destacam o registro nº 002023067 (IBM, concedido em 12 de outubro de 1957) e os registros nº 813723353, nº 813723370 e nº 813723396 (COGNOS, concedidos, respectivamente, em 26 de junho de 1990, 21 de agosto de 1990 e 11 de junho de 1991). Restou, assim, atendido o requisito do artigo 7º, "a", do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1, "a", do Regulamento CASD-ND.

Ademais, a expressão IBM constitui o elemento principal do nome empresarial e do título de estabelecimento da Reclamante, bem como de nome de domínio anterior de sua titularidade (<ibm.com.br>), criado antes de 1º de janeiro de 1995, o que atrai também a incidência do artigo 7º, "c", do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1, "c", do Regulamento CASD-ND.

Os nomes de domínio <forumibmcognos.com.br> e <ibmcognos.com.br> reproduzem, de forma justaposta, as marcas IBM e COGNOS de titularidade da Reclamante. O acréscimo do termo genérico e descritivo "forum", presente em um dos endereços, não afasta, mas antes reforça, a probabilidade de confusão ou associação indevida com os sinais distintivos anteriores, sendo firme o entendimento de que a adição de termos meramente descritivos a uma marca reproduzida em nome de domínio não elide a similaridade suficiente para criar confusão (cf. WIPO Overview 3.1, item 1.8). Configurada, portanto, a identidade ou similaridade suficiente para criar confusão exigida pelo artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação aos Nomes de Domínio

Na qualidade de titular das marcas registradas IBM e COGNOS, do nome empresarial, do título de estabelecimento e do nome de domínio anterior <ibm.com.br>, a Reclamante possui inequívoco legítimo interesse sobre os nomes de domínio em disputa, nos termos do artigo 6º, "c", do Regulamento SACI-Adm e do artigo 4.2, "d", do Regulamento CASD-ND.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos Nomes de Domínio

O Reclamado, apesar de regularmente intimado, não apresentou Resposta tempestiva, incorrendo em revelia. Sua manifestação extemporânea limita-se a afirmar que atua como consultor de tecnologia da informação com as ferramentas designadas pela marca IBM COGNOS há mais de 35 anos e que apenas registrou domínios que estariam disponíveis, sem fazer uso da marca IBM.

Tais alegações não configuram direito ou interesse legítimo, na forma do artigo 11º e do artigo 12º, "b", do Regulamento SACI-Adm. A circunstância de o Reclamado atuar profissionalmente com as ferramentas da Reclamante não lhe confere autorização para registrar nomes de domínio que reproduzem marcas de terceiro; ao contrário, evidencia seu prévio e pleno conhecimento dos sinais distintivos da Reclamante.

O Reclamado não é revendedor autorizado, licenciado ou de qualquer modo vinculado à Reclamante, tampouco demonstrou uso legítimo, não comercial ou de boa-fé dos nomes de domínio.

A mera disponibilidade de um nome para registro não legitima a apropriação de sinal distintivo alheio notório, nem a criação de risco de confusão. Registre-se, ainda, que o nome de domínio <ibmcognos.com.br> redireciona os usuários ao próprio sítio oficial da Reclamante (<ibm.com/br-pt>), o que, à luz do item 2.5.3 da WIPO Overview 3.1, não caracteriza uso legítimo, mas sim aproveitamento indevido. Ausentes, pois, direitos ou interesses legítimos do Reclamado.

d. Nomes de domínio registrados ou utilizados de má-fé (artigo 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND)

A má-fé do Reclamado emerge de forma inequívoca do conjunto probatório.

Primeiro, as marcas IBM e COGNOS são notórias e desprovidas de significado próprio na língua portuguesa, de modo que o registro de endereços que as reproduzem não pode ser atribuído ao acaso; a própria manifestação do Reclamado confirma o seu conhecimento prévio dos sinais.

Segundo, o nome de domínio <ibmcognos.com.br> redireciona os internautas ao sítio oficial da Reclamante, conduta que, nos termos do item 3.1.4 da WIPO Overview 3.1, autoriza a presunção de má-fé.

Terceiro, o subdomínio <cursoibmcognos.mbctek.com.br> era utilizado para anunciar cursos não autorizados relativos às ferramentas designadas pelas marcas COGNOS e IBM COGNOS, e o nome de domínio <forumibmcognos.com.br> redirecionava os usuários a esse endereço, o que revela a tentativa de atrair, em proveito próprio, usuários da Internet mediante criação de confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

Quarto, mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial, o Reclamado não cancelou nem transferiu os registros.

Tais circunstâncias amoldam-se com precisão à hipótese do artigo 2.2, "d", do Regulamento CASD-ND e do artigo 7º, parágrafo único, "d", do Regulamento SACI-Adm, que reputam indício de má-fé a conduta do titular que, ao usar o nome de domínio, intencionalmente tente atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Em sentido análogo decidiu o Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI no caso International Business Machines Corporation (IBM) v. T. D., Caso WIPO Nº D2025-2376, em que se determinou a transferência de nome de domínio que reproduzia a marca IBM e redirecionava para o sítio oficial da reclamante, ante a evidente má-fé.

Demonstrada, portanto, a má-fé no registro e no uso dos nomes de domínio <forumibmcognos.com.br> e <ibmcognos.com.br>.

2. Conclusão

Diante do exposto, a Especialista conclui que, quanto aos nomes de domínio <forumibmcognos.com.br> e <ibmcognos.com.br>, encontram-se preenchidos os requisitos do artigo 2.1, "a" e "c", e do artigo 2.2, "d", do Regulamento CASD-ND, correspondentes ao artigo 7º, "a" e "c", e parágrafo único, "d", do Regulamento SACI-Adm, impondo-se o acolhimento da Reclamação, com a consequente transferência dos referidos nomes de domínio à Reclamante, conforme por ela requerido e por ostentar legítimo interesse sobre os sinais neles reproduzidos.

Quanto ao pedido de verificação de eventuais outros nomes de domínio registrados pelo Reclamado (artigo 10.17 do Regulamento CASD-ND), a Especialista, à vista dos elementos constantes dos autos, limita a presente decisão aos nomes de domínio que constituem objeto da Reclamação.

Por fim, quanto ao endereço <cursoibmcognos.mbctek.com.br>, pelas razões preliminares acima expostas, não se conhece do pedido.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e os artigos 2.1, 2.2 e 10 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista ACOLHE PARCIALMENTE a presente Reclamação e determina que os nomes de domínio em disputa <forumibmcognos.com.br> e <ibmcognos.com.br> sejam TRANSFERIDOS à Reclamante ou à pessoa por ela indicada, conforme artigo 4.3 do Regulamento CASD-ND.

Quanto ao endereço <cursoibmcognos.mbctek.com.br>, por constituir subdomínio criado dentro do nome de domínio <mbctek.com.br>, insuscetível de cancelamento ou transferência no âmbito do SACI-Adm, a Especialista dele NÃO CONHECE.

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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2026.

_____

Claudia Maria Zeraik
Especialista