

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

ZocDoc, Inc. v. C [REDACTED] H [REDACTED]

Caso No. DBR2012-0008

1. As Partes

A Reclamante é ZocDoc, Inc., de Nova Iorque, Estados Unidos da América, representada por Dannemann Siemsen, Brasil.

O Reclamado é C [REDACTED] H [REDACTED] de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, representado por [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <zocdoc.com.br>, o qual está registrado com o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação (o “Centro”) em 16 de maio 2012. Em 16 de maio 2012, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 16 de maio 2012, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” – Denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 21 de maio 2012. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 10 de junho de 2012. Em 11 de junho de 2012, o Centro enviou comunicado de revelia, informando que o Reclamado não cumpriu o prazo indicado na Notificação da Demanda e Início do Procedimento Administrativo para a apresentação da sua Defesa. Na mesma data, o Reclamado enviou sua Defesa, alegando ser essa tempestiva pois a data final estabelecida pelo Centro para apresentação de Defesa findava no dia 10 de junho de 2012 (domingo), devendo o prazo ser prorrogado para o dia útil subsequente.

O Centro nomeou Luiz E. Montauray Pimenta como Especialista em 20 de junho de 2012. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em 05 de julho de 2012, por requerimento do Painel Administrativo, o Centro expediu a Ordem de Procedimento nº 01, solicitando à Reclamante a apresentação de provas da notoriedade da marca ZOCDOC no território brasileiro antes da data do registro do nome de domínio em disputa. Ato contínuo, o Painel Administrativo solicitou ao Reclamado a apresentação de provas de que possui direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

Em 10 de julho de 2012, o Reclamado apresentou manifestação à Ordem de Procedimento nº 01.

Em 11 de julho de 2012, a Reclamante apresentou manifestação à Ordem de Procedimento nº 01.

Em 12 de julho de 2012, o Reclamado apresentou nova manifestação à petição da Reclamante em cumprimento à Ordem de Procedimento nº 01.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

A Reclamante é ZOCDOC, INC, empresa norte-americana constituída em 2007 e atuante no segmento de serviços online de informação sobre médicos e agendamento de consultas, além de assistência médica.

A Reclamante é titular do nome de domínio <zocdoc.com>, registrado em julho de 2008.

A Reclamante é titular do registro marcário n. 3.408.771, registrada perante o USPTO em 8 de abril de 2008.

No Brasil, a Reclamante é titular do pedido de registro marcário n. 831.172.770, depositado em 27 de dezembro de 2011, na classe 44.

A Reclamante é titular, ainda, de diversos registros marcários em outros países.

O nome de domínio em disputa <zocdoc.com.br> foi registrado em 2 de julho de 2011. De acordo com o conjunto probatório apresentado ao Especialista, o nome de domínio em disputa redireciona ao sítio de rede eletrônica “www.zapsaude.com.br”, o qual não indica estar sendo utilizado.

A Reclamante enviou notificação extrajudicial ao Reclamado em 18 de abril de 2012. Em resposta a tal notificação, o Reclamado refutou os direitos da Reclamante sobre a marca ZOCDOC no território brasileiro.

5. Preliminarmente: tempestividade da Defesa

Em 11 de junho de 2012, o Centro enviou comunicado de revelia, informando que o Reclamado não cumpriu o prazo indicado na Notificação da Demanda e Início do Procedimento Administrativo para a apresentação da sua Defesa. Na mesma data, o Reclamado enviou sua Defesa, alegando ser essa tempestiva pois a data final estabelecida pelo Centro para apresentação de Defesa findava no dia 10 de junho de 2012 (domingo), devendo o prazo ser prorrogado para o dia útil subsequente, de acordo com as normas de processo civil brasileiro.

Por oportuno, o Especialista esclarece que o Regulamento estabelece um procedimento administrativo de solução de disputas envolvendo nomes de domínio, não estando, portanto, sujeito ao Código de Processo Civil Brasileiro. As Regras, por sua vez, não estabelecem a prorrogação do prazo de apresentação da Defesa para o dia útil subsequente.

Embora este Painel Administrativo não estivesse obrigado a examinar a Defesa, fa-lo-á, conforme permitem as Regras e à luz do que determina o art. 30 do Regulamento, ou seja, em observância ao princípio do contraditório.

6. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante e sua marca ZOCDOC adquiriram notoriedade perante os profissionais da área médica, inclusive do Brasil, que está na 5ª posição no ranking dos países que mais acessam o sítio de rede eletrônica da Reclamante “www.zocdoc.com”. Como evidência de sua notoriedade no território brasileiro, a Reclamante cita ainda diversas reportagens locais sobre sítios de rede eletrônica brasileiros que se inspiraram em seus serviços, tais como “Dr. Busca” e “YepDoc”.

A Reclamante alega que sua marca é notoriamente conhecida no segmento médico em âmbito internacional, inclusive no Brasil, angariando desta forma a proteção conferida pelo artigo 6 bis da Convenção da União de Paris (“CUP”). Alega que sua marca e seus serviços foram objeto de diversas reportagens no Brasil e no exterior, em renomados veículos de mídia com alcance global. Alega que o seu serviço e as notícias relevantes sobre ele estão disponíveis na Internet e acessíveis, portanto, a brasileiros.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa reproduz sua marca notoriamente conhecida ZOCDOC, bem como a parcela nuclear de seu nome empresarial, “ZocDoc, Inc.” e o elemento central de seu nome de domínio <zocdoc.com>.

A Reclamante aduz que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

A Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa foi registrado com má fé, pois o Reclamado não poderia desconhecer sua marca ao efetuar tal registro. A Reclamante sustenta que o registro de uma marca notoriamente conhecida, por si só, levaria a uma presunção de má fé, citando precedentes de decisões proferidas por painéis administrativos da OMPI (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI n. D2000-0003).

A Reclamante afirma que o Reclamado é médico, possuindo dois blogs sobre temas médicos e que, portanto, tem atuação tanto na área da saúde quanto na área de Internet, e não poderia alegar ignorar a Reclamante e sua marca ZOCDOC. A Reclamante sustenta que o Reclamado teria registrado o nome de domínio em disputa com o intuito de desviar usuários de Internet para suas próprias páginas.

A Reclamante alega, ainda, que o Reclamado é também titular do nome de domínio <clickconsulta.com.br>, que sugere o oferecimento de serviços semelhantes aos seus. Alega que isto seria mais uma evidência do conhecimento do Reclamado acerca do mercado de sítios de rede eletrônica de agendamento de consultas médicas online e, portanto, de seu conhecimento da marca da Reclamante.

Por fim, a Reclamante alega que, ao registrar o nome de domínio em disputa, o Reclamado teve a intenção de impedir que a Reclamante usufruísse de sua marca refletida em um nome de domínio “.br”.

B. Reclamado

O Reclamado alega que não há qualquer comprovação de que a marca ZOCDOC seja notoriamente

conhecida no Brasil. Alega que a Reclamante depositou seu pedido de registro marcário perante o INPI após o registro do nome de domínio em disputa. O Reclamado aduz, ainda, que desconhecia a Reclamante e sua marca ZOCDOC.

No que tange à existência de direitos ou legítimos interesses seus sobre o nome de domínio em disputa, o Reclamado limita-se a afirmar que o nome de domínio em disputa foi o primeiro registro expedido no Brasil com a utilização do termo “zocdoc” e que, portanto, não há que se falar em violação de direitos de terceiros e muito menos em má fé. Apresenta ainda provas de idoneidade do Reclamado, como seu currículo e outros documentos relacionados à sua atividade profissional.

O Reclamado alega ainda que não agiu com má fé ao registrar o nome de domínio em disputa. Alega que, na ocasião do registro, teria registrado diversos outros nomes de domínio, todos inventados por ele, e que não possuíam nenhuma relação com empresas de terceiros.

7. Análise e Conclusões

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a lhe render prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, 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.

No presente caso, a Reclamante é titular de um pedido de registro marcário depositado junto ao INPI em data posterior ao registro do nome de domínio em disputa. Está afastada, portanto, a hipótese da alínea “a” do art. 3 do Regulamento.

Em relação à alínea “b” do art. 3 do Regulamento, a Reclamante alega que sua marca seria notoriamente conhecida em seu ramo de atividade no Brasil à época do registro do nome de domínio em disputa. A fim de dar suporte à alegação, a Reclamante apresentou diversas reportagens em meios de comunicação nos Estados Unidos sobre sua marca e seus serviços, publicadas entre 31 de março de 2008 e 30 de janeiro de 2012. A Reclamante acostou diversas reportagens veiculadas através de Internet e, portanto, de alcance global. A Reclamante alegou ainda que o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking dos países que mais visitam seu sítio de rede eletrônica “www.zocdoc.com”. A Reclamante apresentou ainda reportagens de revistas brasileiras, que, apesar de publicadas após o registro do nome de domínio em disputa, informam sobre sítios de rede eletrônica de serviços brasileiros que teriam utilizado a Reclamante como modelo e inspiração para abertura de negócios semelhantes no Brasil.

O Especialista conclui que a Reclamante apresentou provas suficientes de que sua marca ZOCDOC é

notoriamente conhecida em seu ramo de atividade internacionalmente, inclusive no Brasil.

Este Especialista entende que o uso local da marca não é requisito para aferição de sua notoriedade, bastando que fique configurado que a marca é conhecida de forma relevante no país onde se requer a proteção.

A Reclamante comprova que o Brasil é o quinto país com o maior número de visitantes em seu sítio de rede eletrônica.

No que tange ao material acostado à Reclamação, o Especialista entende que as reportagens veiculadas pela Internet servem para demonstrar a notoriedade da marca ZOCDOC no Brasil. Isto porque a Internet é um meio de comunicação de alcance global, não estando restrito a um determinado território. No que tange às reportagens veiculadas no Brasil, o Especialista nota que, muito embora tenham sido publicadas após o registro do nome de domínio em disputa, todas as reportagens apontam a Reclamante e seus serviços como “modelo”, “referência” ou “inspiração” para serviços semelhantes lançados no Brasil, deixando claro o alcance e notoriedade da marca no país, mormente entre os profissionais da área médica. Destarte, o Especialista conclui que a Reclamante comprovou que sua marca já era notoriamente conhecida no Brasil à época do registro do nome de domínio em disputa.

No que concerne a alínea “c” do art. 3 do Regulamento, a Reclamante alega que o nome de domínio em disputa reproduz partícula nuclear do seu nome empresarial, “ZocDoc, Inc.”, bem como nome de domínio anterior de sua titularidade, qual seja, <zocdoc.com>.

Em relação à reprodução de nome empresarial, o Especialista nota que o Regulamento não estabelece se o nome empresarial de uma empresa estrangeira poderá servir de base para a Reclamação. Não obstante, tendo em vista que o art. 16 do Regulamento determina que o Especialista deverá decidir o conflito com base no Direito brasileiro aplicável ao caso e que o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, a qual estabelece em seu art. 8 que “o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”, o Especialista conclui que o nome empresarial de uma empresa estrangeira pode servir de suporte para a Reclamação. Destarte, o Especialista entende que o nome de domínio em disputa reproduz a parcela nuclear do nome empresarial da Reclamante.

Em relação à reprodução de nome de domínio anterior, o Especialista conclui não ser relevante o seu exame para o deslinde do caso, já que provada a coincidência do nome de domínio em disputa com o nome empresarial da Reclamante.

O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa

A Reclamante aduz que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

O Reclamado, por sua vez, limita-se a afirmar que o nome de domínio em disputa foi o primeiro registro expedido no Brasil com a utilização do termo “zocdoc” e que, portanto, não há que se falar em violação de direitos de terceiros e muito menos em má fé. Apresenta ainda provas de idoneidade do Reclamado, como seu currículo e outros documentos relacionados à sua atividade profissional.

Por oportuno, vale lembrar que o Regulamento encontra inspiração na Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”), o que, por certo, legitima os especialistas a consultarem e/ou aplicarem a doutrina e jurisprudência construídas a partir de decisões de painéis administrativos da OMPI, quando obviamente relevante ao caso concreto.

A esse respeito, o art. 4(c) da UDRP reúne um rol exemplificativo de circunstâncias que demonstram direitos ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio objeto do procedimento administrativo:

- (i) antes de qualquer aviso prévio da disputa, o reclamado fez uso, ou efetuou preparativos comprováveis para usar o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços;
- (ii) o reclamado (como um indivíduo, empresa ou outra organização) têm sido comumente conhecido pelo nome de domínio, ou
- (iii) o reclamado está fazendo um uso legítimo não comercial ou justificado (*fair use*) do nome de domínio, sem a intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca comercial ou marca de serviço em questão.

No caso concreto, não há qualquer prova de que o Reclamado usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em disputa. Não há qualquer prova de que o Reclamado esteja fazendo um uso legítimo não comercial ou justificado (*fair use*) do nome de domínio em disputa. De fato, o nome de domínio em disputa não está sendo utilizado. Não há qualquer prova de que o Reclamado seja conhecido pelo nome de domínio em disputa ou um nome correspondente a ele.

O Especialista nota que o Reclamado não comprovou e muito menos alegou quaisquer das circunstâncias exemplificadas na UDRP ou outra capaz de comprovar direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa. O Reclamado limitou-se a argumentar que o registro do nome de domínio confere direitos *per se*. O Especialista entende que apenas o registro do nome de domínio não é suficiente para comprovar direitos ou legítimos interesses sobre ele, para os propósitos do Regulamento.

No que tange às provas da idoneidade submetidas pelo Reclamado, tais como seu currículo, provas do sucesso de seus sítios de rede eletrônica pessoais, o Especialista entende que tais provas não conferem ao Reclamado direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

O Especialista, portanto, considera que o Reclamado não logrou êxito ao demonstrar o requisito do art. 11(c) do Regulamento.

C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

De acordo com o parágrafo único do art. 3 das Regras, para os fins de comprovação do disposto no *caput* deste artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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.

A Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa foi registrado com má fé, pois o Reclamado não poderia desconhecer sua marca ao efetuar tal registro. A Reclamante sustenta que o registro de uma marca notoriamente conhecida, por si só, levaria a uma presunção de má fé, citando casos de painéis administrativos da OMPI (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI n. D2000-0003).

A Reclamante sustenta, portanto, que a má fé deveria ser presumida quando o nome de domínio em disputa

reproduzir uma marca notoriamente conhecida.

O Especialista considerou que a Reclamante forneceu provas suficientes de que sua marca era notoriamente conhecida no Brasil à época do registro do nome de domínio em disputa.

A Reclamante afirma que o Reclamado é médico, possuindo dois blogs sobre temas médicos e que, portanto, não poderia alegar ignorar a Reclamante e sua marca ZOCDOC. O Reclamado confirma sua longa atuação na área médica e o sucesso de seus sítios de rede eletrônica pessoais. A Reclamante sustenta que o Reclamado teria registrado o nome de domínio em disputa com má fé, com o intuito de desviar usuários de Internet para seus próprios sítios de rede eletrônica. Alegou ainda que o Reclamado é também titular do nome de domínio <clickconsulta.com.br>, que sugere o oferecimento de serviços semelhantes aos seus. Alega que isto seria mais uma evidência do conhecimento do Reclamado acerca do mercado de sítios de rede eletrônica de agendamento de consultas médicas online e, portanto, de seu conhecimento da marca da Reclamante.

O Reclamado, por sua vez, alega que não agiu com má fé ao registrar o nome de domínio em disputa. Alega que, na ocasião do registro, teria registrado diversos outros nomes de domínio, todos inventados por ele, e que desconhecia a Reclamante e sua marca. O Especialista verificou que o Reclamado de fato possui outros nomes de domínio registrados junto ao Registro.br, quais sejam, <arritmias.com.br>, <clickconsulta.com.br>, <doutorzaz.com.br>, <drdj.com.br>, <popdoc.com.br>, <ritmocar.com.br>, <zapsaude.com.br> e <zazdoc.com.br>.

Diante do exposto, tendo em vista: (i) a notoriedade da marca da Reclamante no Brasil neste segmento de mercado; (ii) a comprovada atuação do Reclamado tanto na área médica quanto na área de Internet; e (iii) o registro por parte do Reclamado do nome de domínio <clickconsulta.com.br> (que sugere que o Reclamado ambiciona desenvolver serviços semelhantes aos oferecidos pela Reclamante que, conforme vasta documentação, vem sendo usados como “modelo” ou “referência” para sítios de rede eletrônica semelhantes criados no Brasil) e do nome de domínio <zapsaude.com.br>, sob o qual está hospedado sítio da Internet no qual há mensagem informando que o Reclamado está desenvolvendo “serviço de busca, agendamento e pagamento de serviços de saúde”, ou seja, os mesmos serviços oferecidos pela Reclamante, este Especialista não pode acolher o argumento de que o nome de domínio em disputa teria sido simplesmente “inventado” pelo Reclamado. Este Especialista entende que tal fato transbordaria os limites aceitáveis de “coincidências criativas”, dadas as peculiaridades do caso e os fatos acima destacados.

Principalmente em vista da atuação do Reclamado nas áreas da medicina e da Internet e o desenvolvimento de serviço idêntico ao da Reclamante, pioneira mundial na área, este Especialista entende que é improvável e virtualmente impossível que o Reclamado desconhecesse a marca da Reclamante no momento do registro do nome de domínio em disputa.

Na opinião deste Especialista, restou configurado que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente e com o objetivo de prejudicar a sua atividade comercial.

Embora não seja requisito obrigatório para o Regulamento, o qual exige o registro ou o uso do nome de domínio de má fé como condições alternativas e não cumulativas, o fato de que o nome de domínio em disputa redireciona automaticamente ao sítio de rede eletrônica “www.zapsaude.com.br”¹, sob o qual está hospedado sítio da Internet no qual há mensagem informando que o Reclamado está desenvolvendo “serviço de busca, agendamento e pagamento de serviços de saúde”, ou seja, os mesmos serviços oferecidos pela Reclamante, indica que o nome de domínio em disputa foi utilizado de má fé, nos termos do art. 3, parágrafo único, alínea d, do Regulamento.

Este Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o requisito do *caput* do

¹ O Especialista nota que ao proferir esta decisão o nome de domínio em disputa redireciona automaticamente a um sítio de rede eletrônica de resultados de buscas do Google, o que indica não estar sendo utilizado no momento.

art. 3 do Regulamento.

8. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, este Especialista determina que o nome de domínio em disputa <zocdoc.com.br> seja transferido à Reclamante².

Luiz E. Montauray Pimenta

Especialista

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2012

² De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.