

A PROTEÇÃO DA MARCA NOS NOVOS DOMÍNIOS .XXX

Márcio Mello Chaves
mmchaves@almeidalaw.com.br

Pedro Gonzáles Tinoco
pgtinoco@almeidalaw.com.br

Há poucos meses do lançamento do novo TLD “.xxx”, todas as atenções se voltam para a proteção das marcas nos novos domínios criados. O TLD “.xxx¹” (*top level domain ou domínio de nível superior*, a exemplo dos “.com” ou “.mobi”) foi criado para abarcar os domínios de conteúdo adulto, depois de muito se discutir sobre as suas possibilidades de uso, reformulação das restrições e regras para o seu registro junto à autoridade responsável pela ICANN, entidade sem fins lucrativos responsável pelos nomes e endereços da web.

Com a oferta de novos endereços da web, duas preocupações surgem para os atuais detentores de marcas e domínios já registrados: como fazer para registrar minha marca ou domínio nesse novo TLD ou, principalmente, **como evitar que outros registrem um domínio que envolva a marca de uma empresa não relacionada ao conteúdo adulto**.

A urgência na resposta destas questões vai de encontro ao prazo estipulado para serem iniciados os competentes procedimentos junto ao órgão de registro

competente, os chamados períodos de *sunrise*.

Com a finalidade de responder estes importantes questionamentos, é de extrema importância que os atuais detentores de marcas tenham conhecimento dos procedimentos necessários para a proteção da sua propriedade intelectual e das fases inerentes ao processo de obtenção ou proteção de nomes nesse novo TLD.

Como proceder para registrar ou evitar o registro de domínios .xxx – o período de *sunrise*

Assim como em outras expansões de domínio ocorridas anteriormente², os períodos de *Sunrise* serão oferecidos às empresas que queiram proteger sua marca nos novos domínios, tanto ativamente, com seu efetivo registro, quanto defensivamente, evitando o registro de terceiros. Para fins de organizar esses procedimentos o ICANN incumbiu à ICM Registry o gerenciamento dos registros neste novo TLD,

¹ A expressão “.xxx” tem origem na palavra em inglês “sex” e é utilizada para se referir à conteúdos adultos.

² Exemplos recentes de expansão de TLD que permitiram o período de *sunrise* foram os “.mobi”, para tecnologias móveis, “.museum”, para museus, “.travel”, para viagens e “.aero” para indústria aérea.

credenciado entidades de registro para tanto. A criação das regras e políticas inerentes ao novo domínio ficará a cargo da Fundação Internacional para a Responsabilidade Online³ (*IFFOR - International Foundation for Online Responsibility*).

O processo de lançamento dos domínios “.xxx” está dividido em períodos concorrentes e separados de acordo com a qualificação do interessado:

- (i) Os chamados períodos de *sunrise*, divididos entre *Sunrise A*, para aqueles interessados em efetivamente registrar novos domínios no novo TLD e o *Sunrise B*, para a manifestação dos legítimos interessados em impedir o registro de domínios;
- (ii) O período de *landrush*, no qual haverá livre oferta para que os interessados da indústria adulta possam fazer o registro de novos domínios mediante ofertas em leilões; e
- (iii) A oferta ao público em geral, para os demais endereços não registrados ou impedidos de registro.

O período de *Sunrise* estará disponível simultaneamente tanto para os interessados em efetuar o registro de suas

³ A IFFOR é uma entidade sem fins lucrativos responsável pela criação das regras referentes aos domínios “.xxx”. É uma organização independente da ICM Registry e possui conselhos de administração e política próprios, que representam todas as partes interessadas no processo, tais como representantes dos direitos das crianças, membros da comunidade de defesa da liberdade de expressão, e líderes da indústria de entretenimento adulto.

marcas e nomes de domínio, quanto para aqueles que queriam apenas impedir que seus nomes sejam registrados por terceiros no âmbito do “.xxx”.

Iniciando-se no dia 7 de setembro de 2011 e terminando no dia 28 de outubro, durante esse período os proprietários de marcas e domínios já existentes, devidamente comprovados por meio de provas de sua titularidade, poderão manifestar-se perante as entidades de registro⁴ credenciados junto à ICM Registry sua intenção em registrar novos domínios.

Neste mesmo período, os detentores de marcas interessados em evitar que suas marcas sejam registradas no novo TLD. Esse período é de fundamental importância para afastar-se qualquer hipótese de vinculação de uma marca à indústria adulta no novo TLD e os procedimentos para manifestar seu interesse envolvem o pagamento de uma taxa de aproximadamente R\$ 350 e a comprovação da titularidade da marca cujo bloqueio é pretendido.

Cabe destacar que não haverá preferência por ordem de pedido de registro durante o período de *Sunrise A*. Caso haja mais de um pedido de registro para um determinado domínio, este será leiloado entre todos os interessados durante o período seguinte, o *landrush*.

Já o *Sunrise B*, destinado aos detentores de marcas e nomes de domínio que não

⁴ As entidades de registro ou *registrars* são empresas privadas responsáveis pelo registro de domínios diretamente aos interessados. Atualmente, cerca de 45 *registrars* estão credenciados para registrar domínios “.xxx”.

tenham interesse em sua associação ao novo domínio, estará disponível apenas aos detentores das marcas mediante o pagamento de uma taxa única.

Ao fim do período *Sunrise*, se não houver nenhum tipo de conflito de registro entre os pedidos do grupo A com os bloqueios provenientes do grupo B, os pedidos de registro no domínio “.xxx” serão reservados. Contudo, havendo interesse por um mesmo domínio em ambos os grupos, a prioridade será dada aos pedidos qualificados do grupo *Sunrise A*. O interessado do grupo *Sunrise A* será notificado do interesse de bloqueio do registro por um terceiro e, em caso de qualquer disputa futura, não poderá alegar desconhecimento do fato.

O período de *Landrush* está compreendido entre os dias 8 e 25 de novembro e que concede oportunidade às empresas da indústria de entretenimento adulto, não qualificadas para exercer o direito de preferência oferecido durante o período de *Sunrise*, de garantirem um nome de domínio “.xxx” com prioridade.

Durante este período, apenas as empresas especializadas em conteúdo adulto poderão requerer nomes de domínio “.xxx”. Da mesma forma como ocorre no período de *Sunrise*, não haverá preferência por ordem de pedido de registro durante o período de *Landrush*. Para os nomes de domínio com mais de um interessado, serão realizados leilões entre as partes; os nomes de domínio “.xxx” com um único interessado, ao término do período de *Landrush*, serão automaticamente alocados.

A oferta geral ao público ocorrerá durante

o período de disponibilidade geral, que iniciará no dia 6 de dezembro e os nomes de domínio “.xxx” restantes serão concedidos aos interessados por ordem de chegada. As empresas de conteúdo adulto que tiverem interesse em obter um nome de registro “.xxx” somente a partir da período, não terão nenhum tipo de prioridade frente aos demais interessados.

Vale lembrar que o interessado em registrar um domínio “.xxx” precisará primeiro passar por um processo de aprovação da IFFOR. O procedimento visa garantir que os proprietários de domínios “.xxx” não pratiquem fraude, ou outros ilícitos como de pornografia infantil, e estejam em acordo com todas as políticas criadas pelo IFFOR no âmbito dos domínios “.xxx”.

Cabe destacar aos interessados que a concessão de preferência para o registro de nomes, ou bloqueio, no novo domínio, incide somente até o início do período de disponibilidade geral. A partir de então não haverá qualquer tipo de privilégio para a obtenção de registro de domínios, tampouco será permitido o bloqueio de seu nome ou marca no novo TLD.

Portanto, para aqueles que desejam proteger suas marcas e domínios já existentes, ou ainda para os membros da indústria de conteúdo adulto que pretendem obter o registro de seus nomes neste novo TLD, é de fundamental importância estar atento as datas e aos requisitos inerentes a habilitação para exercerem seu direito de prioridade.

O Almeida Advogados conta com equipe especializada em Propriedade Intelectual voltada à Tecnologia da Informação e

poderá auxiliar sua empresa em todos os procedimentos aqui apontados, fornecendo maiores esclarecimentos sobre o tema.