

Reunião conjunta de 29/02/2012:
Comissão de Marcas e
Comissão de Software

**Generic Top Level Domains
(GTLDs) – registro de marcas
como domínios de primeiro
nível (.marca)**

O cenário atual

- Atualmente existem 22 gTLD, como .com, .org e .info, e cerca de 250 sufixos nacionais como . Br, .uk e .cn.
- Objetivando expandir os limites da Internet, em junho de 2011, em uma reunião em Cingapura, o conselho da ICANN aprovou, por 13 votos a um, com duas abstenções, o fim das restrições para utilização de sufixos nos registros de novos gTLDs.

O cenário atual

- Especula-se que a ICANN receberá entre 1.000 e 1.500 pedidos de registro de novos gTLD.
- Dentre estes, estima-se que 2/3 serão das chamadas "dot-brands" e um entre cada 10 serão de referências geográficas. Espera-se também um número significativo de pedidos relacionados a nichos específicos de comércio, como .vinho, .música, .esporte, .porn, etc.
- Empresas como Hitachi, Canon, Deloitte e Coca-Cola anunciaram sua intenção de obter os domínios .hitachi, .canon, .deloitte e .cocacola.

O cenário atual

- Muitas das grandes cidades, como Londres, Nova York, Berlim e Paris também anunciaram sua intenção de obter os chamados “dot-city domains”.
- A CRIDO (Coalition for Responsible Internet Domain Oversight), que conta com mais de 102 associações comerciais e 59 empresas, vem praticando um forte lobby, inclusive nas duas casas do Congresso Americano, contra a expansão dos gTLDs
- Apesar de todas as críticas, a ICANN iniciou o período de inscrição dos novos gTLDs em 12 de janeiro de 2012, conforme fora previsto.

O procedimento de registro

PERÍODO PARA REQUISICÃO DOS NOVOS gTLDs

- ✓ Registro da interessada no sistema da ICANN:
de 12 de janeiro de 2012 a 29 de março de 2012.

- ✓ Processamento do requerimento de registro:
de 12 de janeiro de 2012 a 12 de abril de 2012.

O procedimento de registro

COMPLEXIDADE:

Requisitante terá que demonstrar:

- ✓ capacidade operacional;
- ✓ técnica;
- ✓ legal;
- ✓ financeira e;
- ✓ de marketing

para administrar o registro como uma autoridade registral, a exemplo do hoje existente Registro Br (.br) ou a Verisign (.com).

O procedimento de registro

- O **titular** deverá **atuar** como uma verdadeira **autoridade registral**, primando pela segurança e estabilidade dos domínios, através da implementação de:
 - ✓ políticas em conformidade com as normas e políticas temporárias da ICANN;
 - ✓ mecanismos de proteção de direitos;
 - ✓ políticas de proteção para nomes de países e territórios;
 - ✓ sistema de envio de relatórios mensais à ICANN;
 - ✓ hospedagem de serviços de Whois;
 - ✓ políticas de relacionamento com outras autoridades registrais creditadas pela ICANN;
 - ✓ sistema de denúncia para abusos;
 - ✓ sistemas de segurança para extensão de nomes de domínio (Domain Name System Security Extensions - DNSSE);
 - ✓ mecanismos de registro do nomes de domínio para a extensão “.xxxxxx”;
 - ✓ armazenar dados em “escrow” (para caso de falha do sistema).

O procedimento de registro

Documentação Mínima

- ✓ plano detalhado para o lançamento e operação do gTLD;
- ✓ prova legal de constituição societária e de demonstrações financeiras do último ano fiscal da empresa (obrigatoriamente auditadas);
- ✓ documentos que comprovem ampla capacidade financeira para arcar com a administração do registro “.XXXXXX” por no mínimo três anos.

O procedimento de registro

CUSTOS INICIAIS

✓ Taxa de avaliação do domínio

US\$ 185,000

- depósito de US\$ 5,000 no ato do registro da empresa no sistema da ICANN;

- US\$ 180,000 restantes pagos quando do processamento do requerimento do registro

O procedimento de registro

CUSTOS INCIDENTAIS ADICIONAIS - dependem da complexidade do caso

✓ **Community Priority Evaluation Fee**

Aplicável quando for necessária uma avaliação de prioridade relacionada a uma “comunidade”. Para este procedimento, a ICANN estima um valor de **US\$ 10,000**, que deverá ser depositado diretamente ao painel responsável pela análise.

✓ **Registry Services Review Fee**

Aplicável em caso de necessidade de uma “Extented Review”.

US\$ 50.000 - o pedido de registro é encaminhado a um painel constituído por três examinadores do “Registry Services Technical Evaluation Panel” (RSTEP).

✓ **Dispute Resolution Filing Fee**

Aplicável em caso de apresentação de objeção formal ou resposta a uma objeção formal.

A ICANN estima que as taxas podem variar entre **US\$ 1.000 a US\$ 5.000** (ou mais) por parte envolvida e por processo.

O procedimento de registro

CUSTOS INCIDENTAIS ADICIONAIS - dependem da complexidade do caso

✓ **Advance Payment of Costs**

Aplicável em caso de objeção formal, sendo que o valor será pago diretamente ao órgão de resolução de conflitos envolvido.

A ICANN estima que as taxas de adjudicação (adjudication fees) para um procedimento com valor fixo variam de **US\$ 2,000 a US\$ 8,000** (ou mais), por procedimento.

Já um procedimento com base horária pode variar de **US\$ 32,000 a US\$ 56,000** (ou mais) para um painel de um membro e de **US\$ 70,000 a US\$ 122,000** (ou mais) para um painel de três membros.

Os valores finais dependerão do órgão de resolução de conflitos envolvido, o qual, por sua vez, varia de acordo com a matéria que fundamenta a objeção.

O procedimento de registro

CUSTOS TOTAIS

✓ Vários especialistas acreditam que os custos totais relacionados com:

o pedido de registro + o processo de avaliação do pedido + custos operacionais + custos legais poderão atingir **U\$2 milhões** em um período de um a dois anos.

Portanto, requerer um gTLD somente com propósitos de defesa da marca não é viável diante dos custos envolvidos, da complexidade do procedimento e especialmente diante do fato de que o titular deverá atuar como uma verdadeira autoridade registral.

O procedimento de registro

AVALIAÇÃO INICIAL (INITIAL EVALUATION)

✓ Durará aproximadamente 5 meses e passará pelas seguintes avaliações:

Background Screening

- diligências de negócios e de história criminal;
- histórico de cybersquatting.

Governmental Advisory Committee (GAC) Review

Se um ou mais governos entenderem que um pedido de registro não deve prosperar, e.g. por violar lei nacional ou por tratar de assuntos sensíveis nacionalmente, poderá noticiar o GAC, que enviará ao requerente do nome de domínio um “**Early Warning**”.

Este early warning não é uma objeção formal, mas deve ser levado a sério pelos requerentes, vez que poderá virar um GAC Advice em estágio futuros do procedimento. Recebendo o early warning, os requerentes podem desistir do processo e receber um reembolso parcial do que já foi gasto ou continuar com o procedimento de registro.

O procedimento de registro

AVALIAÇÃO INICIAL (INITIAL EVALUATION)

String Review (fatores vinculados ao domínio em si)

- **Similaridade (String Similarity Panel):** O painel analisará todos os pedidos, a fim de verificar se não são muito similares a TLDs existentes;
- **Estabilidade de DNS (DNS Stability Panel):** será feita análise da estabilidade do nome de domínio requerido;
- **Nomes Geográficos (Geographic Names Panel):** o painel analisará se o nome de domínio requerido faz referência a um nome geográfico. Em caso positivo, haverá exigência para que o requerente apresente documento oficial governamental, autorizando a concessão do nome de domínio.

O procedimento de registro

AVALIAÇÃO INICIAL (INITIAL EVALUATION)

Applicant Review (fatores / capacidades do requerente)

Será analisado se o requerente apresenta:

- Capacidade Técnica e Operacional;
- Capacidade Financeira;
- Definição dos Serviços Registrais que serão oferecidos, incluindo-se o plano de negócios e requisitos técnicos.

O procedimento de registro

EXTENDED EVALUATION

Caso os painéis entendam que há necessidade de documentação adicional para prosseguimento dos registros, os requerentes podem desistir de prosseguir com o pedido de registro ou requerer uma “extended evaluation”.

No entanto, este tipo de **medida cabe somente quando:**

- ✓ não ficou comprovado capacidade técnica e operacional e capacidade financeira;
- ✓ falta autorização governamental para registro de nomes geográficos;
- ✓ não há um plano definido dos serviços registrais que serão oferecidos.

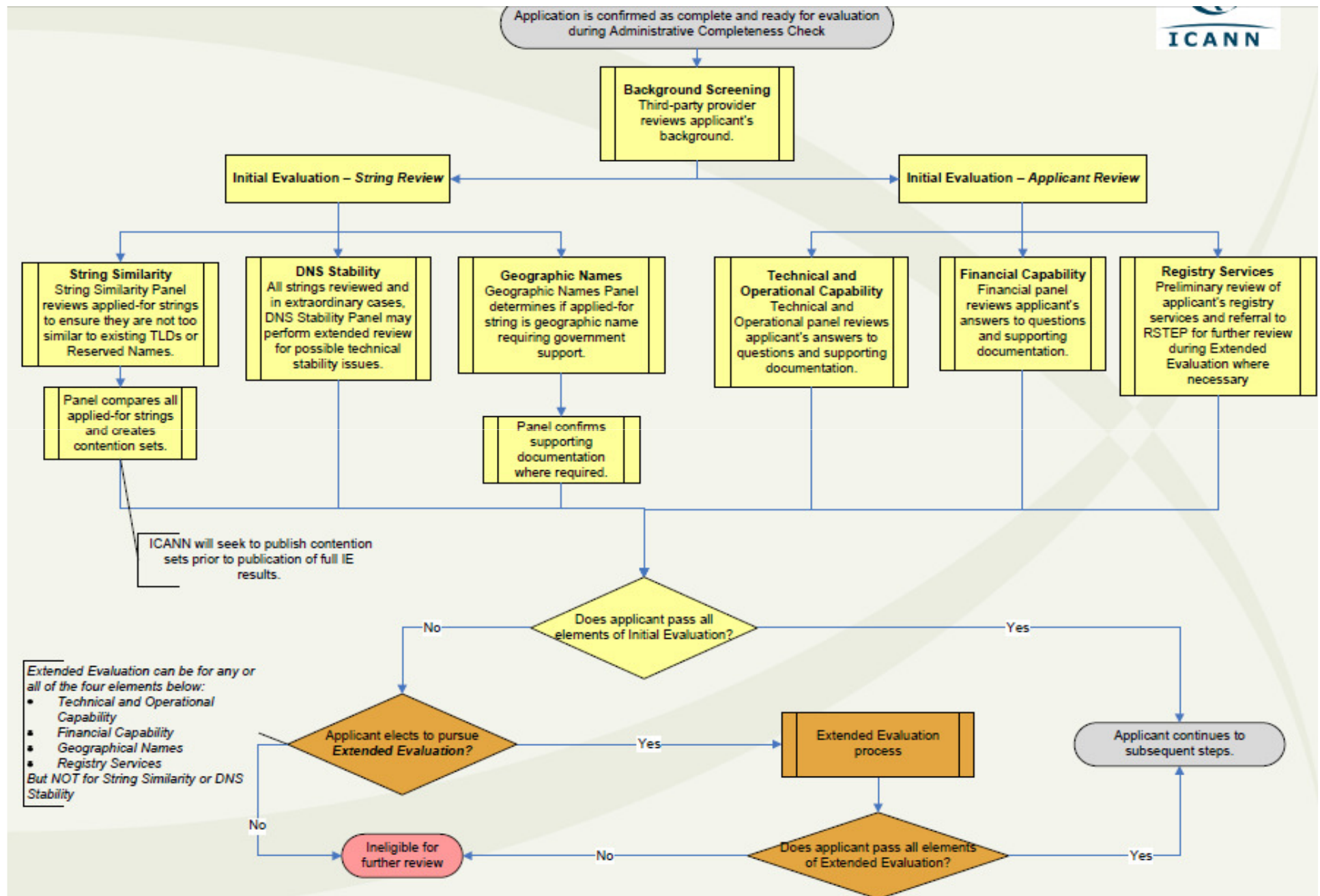
O procedimento de registro

EXTENDED EVALUATION

Extended Evaluation **não se aplica**, portanto, para:

- **conflitos de similaridade entre nomes de domínio ou**
- **para problemas com estabilidade de DNS.**

O procedimiento de registro – Initial and Extended Evaluation



O procedimento de registro

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

▪ **Publicidade dos pedidos de registros**

✓ Todos os pedidos de registros dos novos gTLDs serão levados ao conhecimento público duas semanas antes do encerramento do período de registro no sistema da ICANN (29 de março de 2012).

▪ **Possibilidade de apresentação de objeção formal a um pedido de registro**

✓ O prazo inicia-se após publicação da lista completa de pedidos de novos gTLDs e termina dentro de aproximadamente 7 meses.

✓ As objeções formais deverão ser feitas diretamente com os “dispute resolution service providers (DRSPs)” e não com a ICANN.

O procedimento de registro

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- A principal consequência da publicidade dos pedidos de registros e da possibilidade de apresentação de objeção formal é a estratégia denominada “WATCHFUL WAITING”.

Empresas, até mesmo aquelas que não tenham fundos e infra-estrutura necessária para requerer um domínio “.XXXXXX”, poderão monitorar todos os pedidos de registro e apresentar objeções formais para nomes de domínios que infrinjam seus direitos.

O procedimento de registro

REQUISITOS PARA OBJEÇÃO FORMAL

▪ Confusão (String Confusion Objection)

O novo gTLD é similar a um nome de domínio já existente ou a outro novo gTLD requerido no mesmo período aberto pela ICANN para novos gTLDs .

São **elegíveis para apresentar uma String Confusion Objection:**

✓ operador de TLDs, alegando risco de confusão entre o gTLD requerido e gTLD já existente e por ele operado;

✓ requerente de um novo gTLD, alegando risco de confusão entre seu pedido e outro gTLD requerido no mesmo período, quando a avaliação inicial do ICANN (Initial Evaluation) não detectou a similaridade/identidade entre os domínios.

O procedimento de registro

REQUISITOS PARA OBJEÇÃO FORMAL

- **Moral e ordem pública (Morality and Public Order Objection)**

Novo gTLD é contrário as normas morais socialmente aceitas e à ordem pública, reconhecidas sob os princípios internacionais de direito.

Qualquer pessoa pode apresentar este tipo de objeção.

O procedimento de registro

REQUISITOS PARA OBJEÇÃO FORMAL

▪ Comunidade (Community Objection)

Há oposição à concessão do novo gTLD por parte significativa da “comunidade” à qual ele se refere.

Ex: “.greenpeace”

São **elegíveis para apresentar uma community objection**: instituições devidamente constituídas, claramente associadas a determinada comunidade, de forma que o opoente deverá provar, dentre outros fatores, que:

- ✓ **a instituição é devidamente constituída**, demonstrando
- (i) seu nível global de reconhecimento;
- (ii) tempo de existência e ;
- (iii) evidência histórica e pública da sua existência.

O procedimento de registro

REQUISITOS PARA OBJEÇÃO FORMAL

✓ **tem um relacionamento contínuo com a comunidade, demonstrando que**

(i) **é membro e participa das suas atividades;**

(ii) **tem propósito institucional para o benefício da comunidade;**

(iii) **realiza atividades regulares para beneficiar a comunidade.**

O procedimento de registro

IMPORTANTES - REQUISITOS PARA OBJEÇÃO FORMAL

- **Direitos anteriores (Legal Rights Objection)**

O novo gTLD desrespeita direito do oponente, tanto em relação a marcas registradas, quanto não registradas.

É elegível para apresentar oposição fundada em direitos anteriores o próprio titular do direito.

O oponente deverá apresentar junto a objeção formal prova documental de que seu direito será violado se o novo gTLD for concedido.

O procedimento de registro

REQUISITOS PARA OBJEÇÃO FORMAL - CONCLUSÃO

- A definição dos requisitos para objeção formal torna claro que a **maior preocupação da ICANN é a proteção marcária**, pois os painéis que avaliarão as objeções determinarão se o gTLD requerido:
 - ✓ obterá vantagem da reputação da marca do Oponente;
 - ✓ prejudicará o caráter distintivo da marca do Oponente;
 - ✓ criará possibilidade de confusão no mercado.
- A objeção formal poderá ser embasada, tanto em marca registrada, quanto em direitos marcários de common law.

O procedimento de registro

RESPONSÁVEL POR JULGAR UMA OBJEÇÃO FORMAL

- O “**International Centre for Dispute Resolution**” a princípio concordou em administrar disputas sobre Confusão (**String Confusion Objections**).
- O “**Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organization**” a princípio concordou em administrar disputas sobre Direitos Anteriores (**Legal Rights Objection**)
- O “**International Center of Expertise of the International Chamber of Commerce**” a princípio concordou em administrar disputas sobre Moral e Ordem Pública (**Morality and Public Order Objection**) e Comunidade (**Community Objection**).

Fonte:

“gTLD Applicant Guidebook”, ICANN, disponível em: < <http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm> > , acesso em 22/12/2011.

O procedimento de registro

STRING CONTENTION

Ocorre quando:

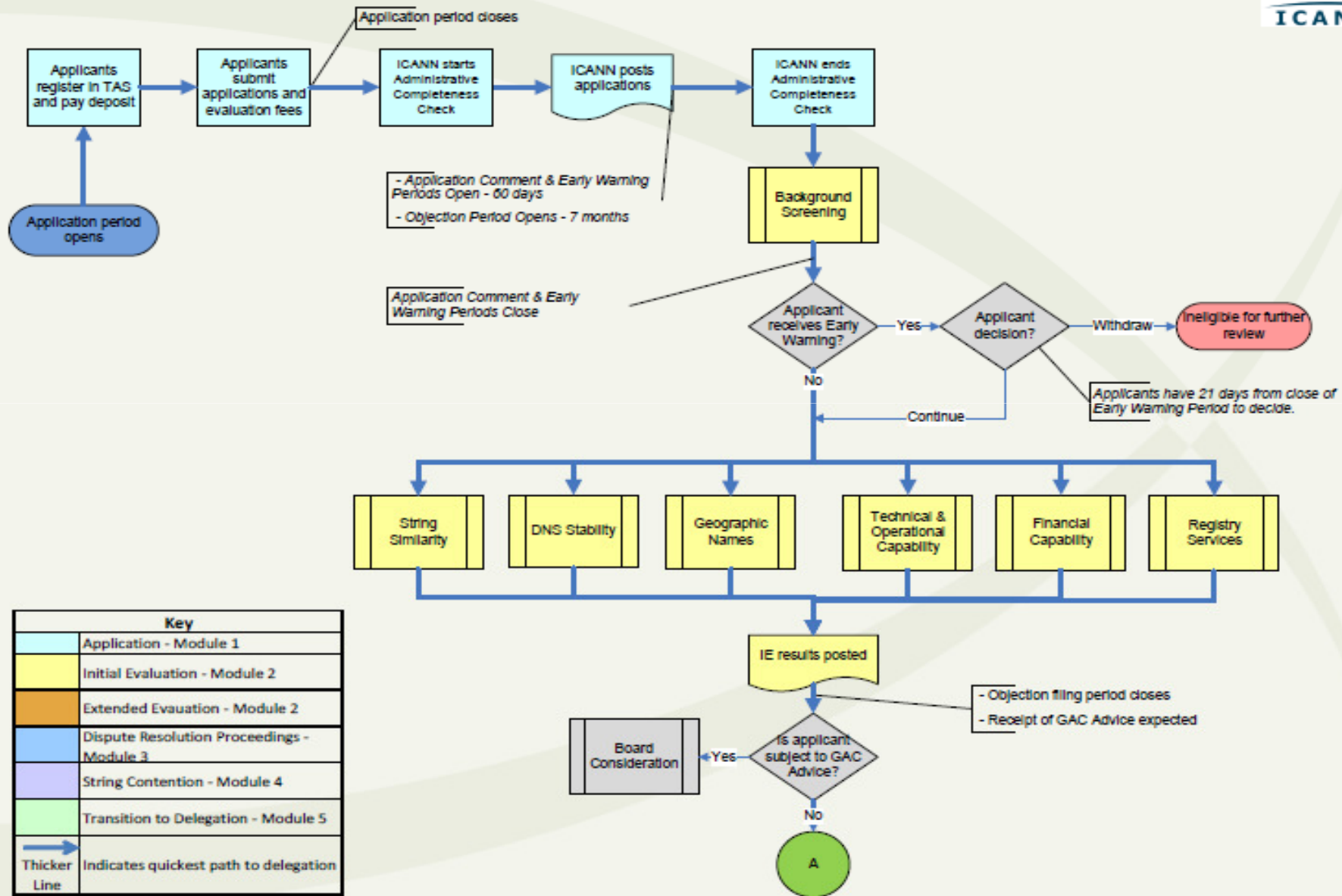
- ✓ um ou mais requerentes de um **idêntico** gTLD completa satisfatoriamente todos os estágios prévios da avaliação inicial (initial evaluation) e procedimentos de resolução de conflitos ou;
- ✓ dois ou mais requerentes de um gTLD **similar** completa satisfatoriamente todos os estágios prévios da avaliação inicial (initial evaluation) e procedimentos de resolução de conflitos e conclui-se que a similaridade dos domínios pretendidos é passível de causar confusão.

Casos de disputa poderão ser resolvidos por meio da “community priority evaluation”, quando aplicável, ou por meio de acordo celebrado entre as partes. Na ausência disto, o último recurso cabível será um **leilão**.

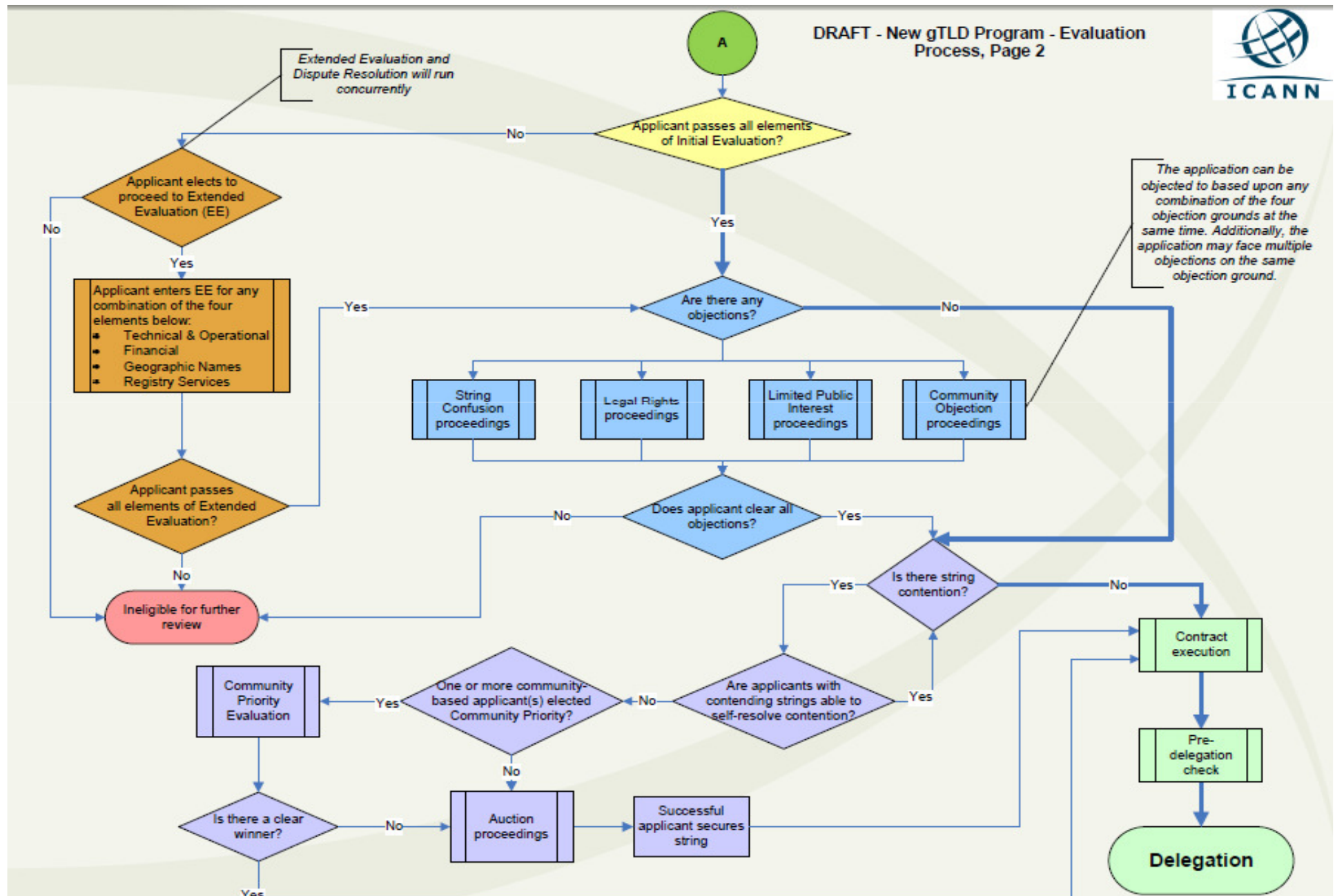
O procedimento de registro



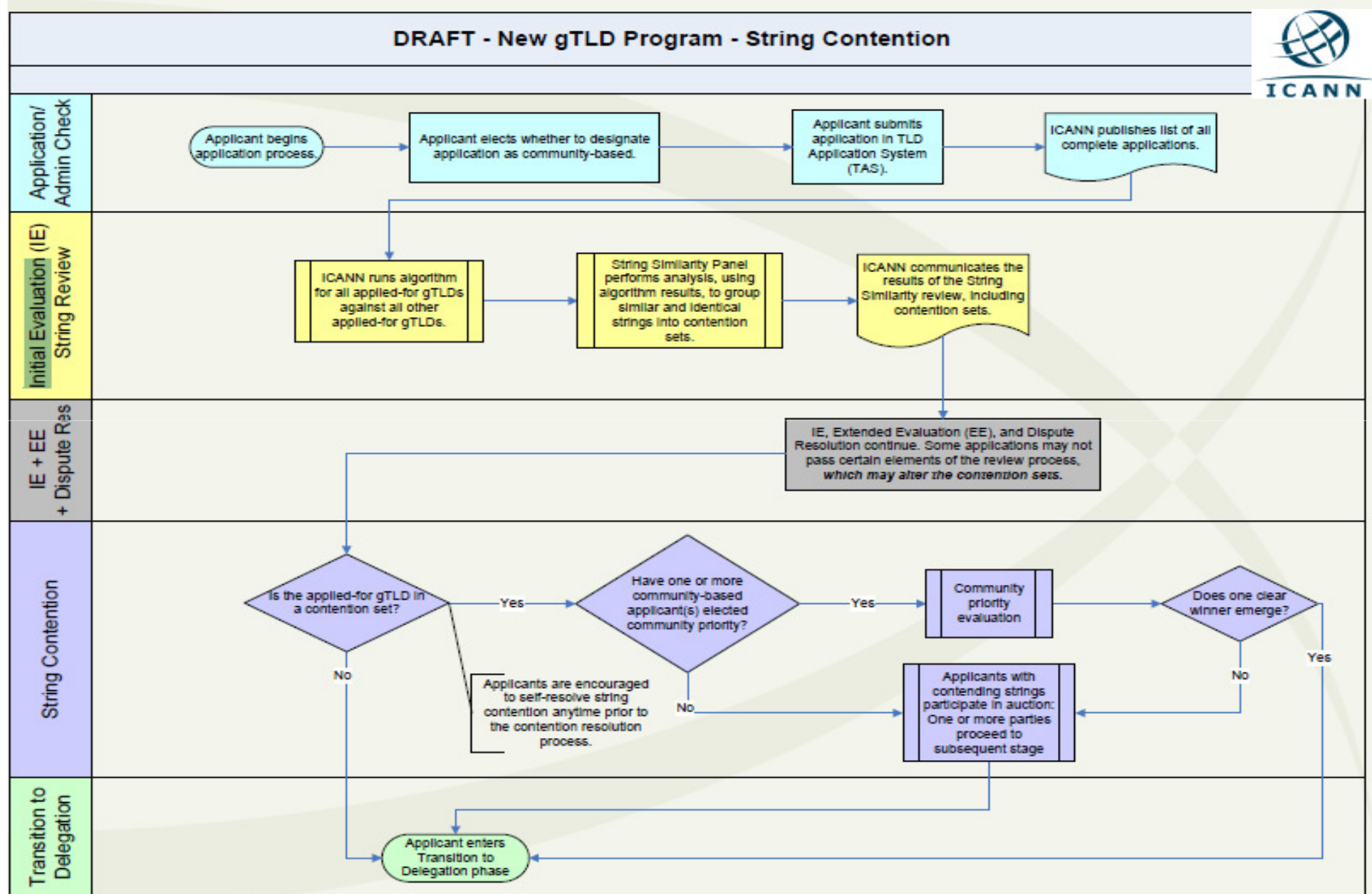
DRAFT - New gTLD Program - Evaluation Process



O procedimento de registro



O procedimento de registro



O procedimento de registro

Scenario Number	Initial Evaluation	Extended Evaluation	Objection(s) Filed	String Contention	Approved for Delegation Steps	Estimated Elapsed Time
1	Pass	N/A	None	No	Yes	9 months
2	Fail	Pass	None	No	Yes	14 months
3	Pass	N/A	None	Yes	Yes	11.5 – 15 months
4	Pass	N/A	Applicant prevails	No	Yes	14 months
5	Pass	N/A	Objector prevails	N/A	No	12 months
6	Fail	Quit	N/A	N/A	No	7 months
7	Fail	Fail	N/A	N/A	No	12 months
8	Fail	Pass	Applicant prevails	Yes	Yes	16.5 – 20 months
9	Fail	Pass	Applicant prevails	Yes	No	14.5 – 18 months

Dúvidas sobre o procedimento

- ✓ O que acontece se duas entidades requererem o mesmo gTLD?
- Se um dos requerentes completou o procedimento de registro antes de um terceiro requerer o mesmo gTLD, aplicar-se-á a política do “first-come, first-serve”.
- Se nenhum dos requerentes completou o procedimento de registro, ocorrerá o denominado “string contention”, anteriormente exposto.
- Vale lembrar que requerimentos baseados em comunidades terão avaliação prioritária.

Dúvidas sobre o procedimento

✓ **E em relação ao conflito de gLTDs e marcas?**

Atenuar conflitos entre marcas será uma situação bastante delicada para a ICANN.

Apesar da titularidade de marcas não ser requisito para se requerer um gLTDs, a “evaluation review” da ICANN levará em consideração marcas de toda a parte do mundo, idênticas ou similares.

Como visto, a objeção formal é a principal defesa para os titulares de direitos marcários.

Dúvidas sobre o procedimento

✓ O titular de um gLTD terá que permitir que seus competidores o utilizem?

A partir do momento que um TLD é concedido, o titular torna-se uma autoridade registral.

Isto significa dizer que o titular terá total **discricionabilidade** para decidir quem poderá utilizar ou não o domínio.

Benefícios

✓ Empreendedorismo

A empresa titular poderá criar o seu próprio **modelo de negócio** e estabelecer políticas de acessibilidade para o gTLD.

Ex 1: se os clientes desejarem maior segurança, a titular poderá tornar o domínio .XXXXXXX como uma zona de alta segurança.

Ex 2: uma companhia aérea, por exemplo, poderá registrar o domínio .viagens e licenciar sub-domínios, como fortaleza.viagens, para empresas de turismo.

✓ Envolvimento da comunidade

O novo gTLD pode ser usado como um instrumento para **promoção da empresa titular** entre os usuários finais de seus produtos, fornecedores, empregados, etc.

✓ Fluxo de rendimentos

A empresa titular poderá exigir que os usuários do gTLD .XXXXXXX renovem seus nomes de domínio ano após ano, o que torna **alto o fluxo de rendimentos**.

Benefícios

✓ Modelos de negócios inovadores

Novos produtos e serviços poderão ser criados pela **combinação dos novos gTLDs com outras tecnologias emergentes de Internet**, tais como IPv6, chips RFID, e cloud computing.

✓ Possibilidade de nomes de domínio internacionalizados (IDNs)

Com o advento de nomes de domínios para usuários cujos idiomas locais usam **caracteres não-latinos** (como cirílico, árabe, etc), haverá certamente um **aumento do alcance mercadológico**, tornando a Internet completamente acessível em qualquer língua.

✓ Oportunidade inovadoras de marketing

A empresa titular poderá construir uma melhor **definição e reconhecimento da marca**.

✓ Aumento do controle

As **regras e o preço** para quem registrar o gTLD .XXXXXX serão ditadas pela própria empresa detentora do domínio.

Benefícios

✓ Navegação

Há quem defenda que os **usuários se lembrarão mais facilmente de endereços** como **ipad.apple** se comparado com **ipad.apple.com**.

O argumento é de que os usuários estariam mais propensos a digitar diretamente o endereço desejado do que iniciar uma busca para “Apple iPad”, o que aumenta a atratividade da página

✓ Busca

Sistema de buscas funcionará melhor, pois “ipad.apple” virá no topo dos resultados para “apple ipad”.

Benefícios

✓ Segurança

Quando um usuário receber um email com final .citibank, por exemplo, ele terá certeza de que somente o Citibank poderia ter-lhe enviado tal correspondência, diferentemente do que ocorre hoje quando um usuário recebe um email com um endereço “plausível”, como info@citibank-cards.com.

✓ Especificidade Geográfica

O web site de um restaurante favorito poderá ser: janesmith.nyc em Nova York, janesmith.london em Londres e assim por diante.

Fontes:

“What's in a gTLD?”, G.L., Nova York, 11/01/2012, disponível em: <<http://www.economist.com/blogs/babbage/2012/01/internet-domain-names> Internet domain names>, acesso em 24/02/2012.

“Frequently Asked Questions”, New Generic Top Level Domains, ICANN, disponível em: <<http://newgtlds.icann.org/en/applicants/customer-service/faqs/faqs-en>>, acesso em 22/12/2011.

Riscos

✓ Investimento Alto

Além do custo de **US\$ 185,000**, referentes à taxa de avaliação do domínio .XXXXXX, e eventuais custos operacionais durante o procedimento de registro, **a empresa interessada deverá demonstrar que tem ampla capacidade financeira para arcar com a administração do registro** por no mínimo três anos.

✓ Perda de Investimento

Não há qualquer garantia de que a empresa solicitante obterá o registro .XXXXXX solicitado. Se após todo o processo de avaliação, a concessão do gTLD for negada, a empresa poderá perder total ou parcialmente o investimento inicial, dependendo da fase em que se encontra o processo.

Como em qualquer negócio, a simples operação do registro .XXXXX não garante rentabilidade por si só. Desta maneira, **o plano de negócios deve ser extremamente bem definido.**

Riscos

✓ Empregados

Administrar o registro .xxx **requer a contratação de profissionais altamente qualificados**, o que também implica em custos extremamente elevados.

✓ Competição

O gTLD .xxx poderá **competir com novos gTLD** semelhantes e, indiretamente, com todos os **outros domínios genéricos**, seja .br, .org, .net, etc. Em decorrência disto, a empresa poderá enfrentar concorrência de setores inesperados.

✓ Território desconhecido

A empresa titular do novo gTLD será pioneira em inovação tecnológica em um setor relativamente novo, **sem que haja modelos de negócios** pré-definidos e aplicáveis nestes casos.

Riscos

✓ Navegação

Há, por outro lado, quem argumente que a possibilidade de endereços .XXXXX, poderá tornar o **sistema mais complexo para o usuário** e não mais fácil de memorizar.

Atualmente, um usuário associa diretamente que o endereço de uma empresa a nomedaempresa.com, pois não há a possibilidade da extensão .nomedaempresa. Desta forma, pergunta-se: a página da Microsoft será home.microsoft, [www.microsoft](http://www.microsoft.com), main.microsoft? No mesmo sentido, A Air France escolherá home.airfrance, accueil.airfrance ou vols.airfrance?

✓ Segurança/Aumento do número de fraudes na Internet

Várias associações de comércio e empresas americanas têm argumentado que os novos gTLDs **aumentarão o risco de “phishing”, cybersquatting” e outros tipos de fraudes na Internet.**

Fontes:

“What's in a gTLD?”, G.L., Nova York, 11/01/2012, disponível em: <<http://www.economist.com/blogs/babbage/2012/01/internet-domain-names> Internet domain names>, acesso em 24/02/2012.

“Frequently Asked Questions”, New Generic Top Level Domains, ICANN, disponível em: <<http://newgtlds.icann.org/en/applicants/customer-service/faqs/faqs-en>>, acesso em 22/12/2011.

Principais questionamentos

- **A decisão da ICANN de expandir os gTLDs tem sido objeto de críticas e de idolatria.**

Alguns defendem que será a maior revolução já vista em termos de navegação na internet e “internet branding”; outros afirmam que será o exemplo mais vergonhoso de se lucrar inescrupulosamente já feito pela indústria de nomes de domínio.

Principais questionamentos

- ✓ Seria realmente vantajoso para uma empresa operar um registro, atuando como uma autoridade registral?
- ✓ Haveria a necessidade se investir uma quantia monstruosa em novos gTLDs apenas para “brand protection”? Ou a estratégia conhecida como “watchful waiting” será suficiente?
- ✓ O mecanismo de oposições formais será suficiente para obstar infrações a direitos de terceiros, especialmente se considerarmos os altos custos com o procedimento?

Principais questionamentos

- ✓ Educar as pessoas para confiar apenas em emails de infor@cards.citibank, como por exemplo, é realmente mais fácil do que educá-las a confiar apenas em endereços info@citibank.com? Endereços .XXXXXX diminuiriam riscos de fraude ou aumentariam?
- ✓ Para um pequeno estabelecimento um endereço .XXXXXX poderia ser um boom, mas e para grandes estabelecimentos que estão em vários países?
- ✓ Manter diversos subdomínios não seria muito mais complicado do que manter um website estabelecimento.com/são paulo, estabelecimento.com/curitiba e assim por diante?

Principais questionamentos

- ✓ Os novos gTLDs promoverão competição, inovação e aumentarão as opções dos consumidores?

“Whenever you open up any new technologies and you create standards there tends to be innovation. What does that innovation look like? Where’s it going to go? We don’t know. That’s why it’s called innovation” (ICANN president – Rod Beckstrom)

Obrigada!