

## **Registo de novos gTLDs e utilização da Trademark Clearinghouse**

### **INTRODUÇÃO AOS NOVOS GTLDS**

Encontramo-nos num momento histórico para o desenvolvimento da internet, sendo que os próximos meses serão provavelmente os mais importantes desde a criação do nome de domínio de topo ".com" em 1985. A ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) promoveu no ano passado um concurso público internacional para a atribuição de novos nomes de domínio de topo (denominados "gTLDs", ou "generic top-level domains"), tendo sido apresentados quase 2 000 candidaturas correspondentes, aproximadamente, 1 400 possíveis novos gTLDs originais que poderão ser integrados na raiz da internet entre 2013 e 2014.

Significa isto que, se até hoje existiam menos de duas dúzias de gTLDs exclusivos ligados à internet - sendo os exemplos paradigmáticos o ".com", o ".net", o ".org", ou mais recentemente o ".xxx" e o ".travel" -, para além de mais ou menos 250 ccTLDs ("country-code top-level domains") exclusivos para países ou territórios - como por exemplo o ".pt", o ".es", o ".eu", ou o ".jp" -, nos próximos anos veremos centenas de novos gTLDs a invadir a internet, sendo já exemplos de candidaturas reais o ".google", o ".book", ".paris", e o ".mail".

Uma lista completa de todas as candidaturas encontra-se disponível [aqui](#).

### **COMO PROTEGER A SUA MARCA?**

Embora alguns candidatos a os novos "gTLDs" prefiram restringir o uso dos seus novos domínios de topo a registos meramente internos - iremos verificar certamente casos como "maps.google" e "mail.google" -, haverá também muitos candidatos que pretendem lucrar com a sua nova candidatura, vendendo domínios de segundo ou terceiro nível a empresas e privados (por exemplo: o candidato ao ".book" poderá vir a comercializar domínios de segundo nível a escritores e/ou editoras de livros).

Tendo em consideração o referido e em antecipação a vários possíveis períodos de sunrise diários - os quais permitem o registo antecipado de domínios sob os novos "gTLDs" - a ICANN criou uma base de dados para o registo de marcas existentes denominada "Trademark Clearinghouse" ("TMCH").

Tal plataforma TMCH aceita o registo de qualquer marca válida, independentemente do território de origem, permitindo o seguinte:

- Os titulares de marcas registadas na TMCH terão sempre uma oportunidade prioritária para registar a sua marca como domínio em qualquer gTLD "aberto" ao público ("sunrise"), antes de os mesmo abrirem ao público em geral ("landrush"). O período mínimo para o sunrise de cada gTLD, conforme estipulado pela ICANN, é de 30 dias;
- Caso um terceiro peça o registo de um domínio de segundo nível com base numa marca já existente e registada na TMCH em qualquer um dos novos gTLDs (por exemplo, caso um terceiro registe o domínio lisboaedicoes.book sob o futuro gTLD ".book"), os titulares da marca serão automaticamente notificados de tal pedido, enquanto o terceiro será igualmente alertado para a existência de tal marca por via da TMCH. O período mínimo para este serviço, conforme estipulado pela ICANN, é de 60 dias;

É no entanto necessário notar que o registo na TMCH não serve de bloqueio ou impedimento

ao registo de marcas, por parte de terceiros, em novos gTLDs abertos ao público, servindo somente como um serviço de alerta tanto para os titulares das marcas, como para os terceiros que pretendem registar novos domínios. Será também necessário salientar que este serviço funciona somente se o domínio a registar e a marca forem idênticos (como por exemplo a marca "YOUTUBE" que coincidiria exatamente com o domínio youtube.video), com a exceção de marcas que contêm espaços ou hífens, acentos ou caracteres especiais.

Não obstante, tendo em conta a grande quantidade de domínios que serão registados nos próximos meses e anos devido à génese dos novos gTLDs, considera-se que a solução da ICANN a favor da TMCH é uma opção sensata para os titulares de marcas, especialmente para aqueles que têm uma forte presença na internet e que pretendem defender as suas marcas de registos indevidos e prejudiciais.

Nas últimas semanas a ICANN tem vindo a delegar com sucesso a primeira série de "novos" gTLDs, estando previsto a primeira fase de sunrise já para Dezembro 2013 e Janeiro 2014.

Considerando o exposto, a plataforma Trademark Clearinghouse é essencial para qualquer titular de marcas escolher os sinais que pretende ver protegidos na web, sendo que esta base de dados permite a vigilância e o registo antecipado - seja ativo ou meramente preventivo - no âmbito de qualquer novo gTLDs aberto que poderá fazer sentido para a estratégia de uma marca.

---

**Para informação adicional, por favor contate:**

José Luís Arnaut | Sócio  
[joseluis.arnaut@cms-rpa.com](mailto:joseluis.arnaut@cms-rpa.com)

João Leitão Figueiredo | Associado Principal  
[joao.figueiredo@cms-rpa.com](mailto:joao.figueiredo@cms-rpa.com)

Caetano Ramada Curto Leitão | Associado  
[caetano.leitao@cms-rpa.com](mailto:caetano.leitao@cms-rpa.com)

---

A CMS Rui Pena & Arnaut é membro da CMS, organização transnacional de sociedades de advogados com 55 escritórios em 30 jurisdições, contando com mais de 5000 colaboradores em todo o mundo.  
[www.cms-rpa.com](http://www.cms-rpa.com)

Esta publicação não pode ser divulgada, copiada ou distribuída sem autorização prévia da Rui Pena, Arnaut & Associados - Sociedade de Advogados, RL. Este documento contém informação genérica e não configura a prestação de assessoria jurídica que deve ser obtida para a resolução de casos concretos.