

# SECCIÓN 4.K

## LA ASESINA DEL SISTEMA UDRP EL CASO PRICESHOES.COM

Joel Gómez Treviño

Presidente Fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático,  
Coordinador del Comité de Derecho de las TIC y Datos Personales de ANADE  
Profesor de la Universidad Panamericana, ITESM, INFOTEC y UDLAP  
Socio Director de Lex Informática Abogados



ACADEMIA  
MEXICANA DE  
DERECHO  
INFORMÁTICO

## EL DEMANDADO (TITULAR)

- **Marchex** es una empresa pública americana considerada uno de los gigantes de la industria de los nombres de dominio. Marchex se hizo famosa por comprar a la empresa "Ultimate Search", operación que tuvo un valor de **\$164 millones de dólares**, quien tenía un portafolio superior a los 100,000 nombres de dominio que generaban un ingreso anual de \$19 millones de dólares al momento de la compra (2005).

## EL DEMANDADO (TITULAR)

- El negocio principal de **Marchex** es registrar y/o comprar nombres de dominio formados por una o más "palabras genéricas", para luego instalar en ellos directorios que generan ingresos por clic hecho en cada enlace publicitario ("*pay per click*").
- Otra parte importante del negocio sin duda, es la venta de dichos nombres de dominio al mejor postor.

## EL DEMANDANTE (PROMOVENTE)

- **Administradora de Marcas y Franquicias** administra el portafolio de propiedad intelectual de **Price Shoes**, una empresa 100% mexicana fundada en 1996, dedicada a la venta por catálogo de calzado, ropa y accesorios. A través de diferentes sucursales, tiendas y distribuidores, cuenta con más de 800 mil socios y 6,000 empleados.



# ¿POR QUÉ PARECÍA FÁCIL EL CASO?



# Pay Per Click Links relacionados al demandante y sus competidores

priceshoes.com - Catalogo

www.priceshoes.com/-/results/?domain\_name=&

priceshoes.com

Related Searches: Zapatos Zapatillas, Tienda Zapatos, Zapatos Online, Zapatos Y Sandalias, Zapatos Verano

Catalogo Zapatos

Zapatos dama

Catalogo De Calzado

Zapatos sandalias

Mujeres Sin Ropa

Zapatos Shoes

Mujeres Fotos

Zapatos Dama

Editar Fotos

Zapatos Novia

Sponsored Listings for Catalogo Zapatos

**Zapatos por Catálogo**  
Cumple todos tus sueños y comienza tu propio negocio ¡Afiliate Aquí!  
[mx.andrea.com/](http://mx.andrea.com/)

**Nuevo Catálogo Ilusión**  
Primavera - Verano 2012 ¡Conócelo Ahora!  
[www.ilusion.com.mx/](http://www.ilusion.com.mx/)

**Price Shoes**  
La oportunidad que esperas aquí Gana desde \$12,000 al mes  
[www.priceshoes.com.mx/](http://www.priceshoes.com.mx/)  
[Como Comprar](#) [Afiliate aquí](#)  
[Sucursales](#) [Gana desde \\$12.000 al mes](#)

**Catalogo de zapatos**  
Liquidación hasta el 40% ¡No te la puedes perder!  
[www.suburbia.com.mx/](http://www.suburbia.com.mx/)

**Venta zapatos**  
Las Mejores Marcas de Zapato Hasta 70% En Privalia!  
[www.invitacionprivalia.com/Zapato](http://www.invitacionprivalia.com/Zapato)  
[Las Mejores Marcas Con Descuento - Ropa y Accesorios - Hasta un 70%](#)  
[La Mejor Moda para tus Pies - 70% - Vestidos Con Descuento hasta un 70%](#)

Price Shoes

Color Code:

Sponsored Listings  
MENU

**ANDREA**

Direct Competitor  
of Complainant

Always appears  
at the top of  
the search list

Other Competitors  
of Complainant

Or Mexican  
businesses

**PRICE SHOES**

TradeMark and  
current web site  
of Complainant

Always appears  
at the middle or  
at the end of  
the link list



# Pay Per Click Links NO relacionados a calzado

priceshoes.com

Related Searches: **Imagenes De Mujeres**, Chicas Fotos, Mujeres Bonitas, Mujeres Chicas, Mujeres Lindas

Catalogo Zapatos

Zapatos dama

Catalogo De Calzado

Price Shoes

Mujeres Sin Ropa

Editar Fotos

Juegos Para Celular

Mujeres Fotos

Descargar Juegos Movil

Mujeres Bellas

Sponsored Listings for Crema Para Las Manchas

- [Tratamiento Luz Pulsada](#)  
Elimina Manchas, Rejuvenece tu Piel Contáctanos para una Consulta  
[www.dermoestetica.com.mx/](http://www.dermoestetica.com.mx/)
- [Microdermoabrasión](#)  
Limpieza profunda de tu piel Reduce cicatrices, arrugas y más  
[www.novopiel.com/](http://www.novopiel.com/)
- [Cuida tu piel con Dove](#)  
Desodorante 48 horas de protección con un rico aroma para el día a día  
[www.facebook.com/Dovemenmexico](http://www.facebook.com/Dovemenmexico)
- [Aclarador bioactivo](#)  
Aclara dos tonos con una botella Envío gratis a todo el mundo  
[www.shopunt.com/](http://www.shopunt.com/)  
[Reductor de poros, control grasa](#)   [Borra manchas y cicatrices de acné](#)  
[Elimina acné, resultados probados](#)   [1 crema para curar 8 problemas](#)
- [Eliminar Acne y Granos YA](#)  
Tratamiento eliminacion Acne Presupuesto y Pruebas Gratis  
[www.vellisimo.com/](http://www.vellisimo.com/)

Joel Gomez: Abogado Digital

**PPC LINKS NOT RELATED TO "SHOES":**  
Women photos  
Creams and soaps  
Acne creams and treatments  
Cellular games

**Pay Per Click Links NO relacionados a calzado y de contenido erótico**

**CHILD PORNOGRAPHY**

**MENU: Mujeres Calientes (Horny Women)**

Menu element (content section) or pay per click links NOT related to "SHOES"



Adult or sex oriented pay per click link or menu



Complainant's trademark and current web site

The screenshot shows the priceshoes.com website. The top navigation bar includes several menu items marked with a red 'X' icon, indicating they are disallowed: "Videos De Mujeres Calientes", "Fotos De Hombres Sexis", "Mujeres Calientes Gratis", "Niñas Desnudas", and "Chicas Desnudas". A red arrow points from the text "CHILD PORNOGRAPHY" to the "Niñas Desnudas" and "Chicas Desnudas" items.

The left sidebar contains a "Related Searches" section with a list of items, each marked with a red 'X' icon: "Fotos Nuas", "Videos XXX", "Chicas En Tangas", "Fotos Gays", "Mujeres Desnudas", and "Sexi Dessus".

The main content area displays "Sponsored Listings for Mujeres Calientes". The first listing is "Encuentros ilicitos" with a red 'X' icon, described as "N° 1 mundial en aventuras discretas Con más de 9,5 millones de miembros" and linking to "www.ashleymadison.com/". The second listing is "Solteras Ardientes" with a red 'X' icon, described as "Encuéntralas y conócelas en la seguridad de Match.com. Busca Ya!" and linking to "www.match.com.mx/". The third listing is "Buscas Catalogo Mujer?" with a red 'X' icon, described as "MoreBra es más que una lencería de apariencia perfecta. Entrega gratis" and linking to "www.morebra.mx/Lenceria". The fourth listing is "Price Shoes" with a red 'X' icon, described as "La oportunidad que esperabas aquí Gana desde \$12,000 al mes" and linking to "www.priceshoes.com.mx/". The fifth listing is "Curves" with a red 'X' icon, described as "Las mejores promociones este verano Descuentos y ofertas especiales" and linking to "www.curves.com/".

The "Price Shoes" logo is also present in the bottom right corner of the main content area, enclosed in a red dashed box.

At the bottom of the page, the text "JoelGomez-Abogado-Digital" is visible.





## ... Y POR SI TODO LO ANTERIOR FUERA POCO

Cuando Price Shoes contacta a Marchex para intentar recuperar el nombre de dominio, ésta se lo ofrece en venta por la módica cantidad de \$75,000 dólares.

Contact Us

www.mdnhinc.com/contact?domain=priceshoes.com

**MDNH Inc.**

**Please Make Us an Offer**

We are a leading local search and performance advertising company. Every day, we connect millions of local consumers and businesses. One of several ways we accomplish this is through the operation of Internet Web sites corresponding to generic domain names. Therefore, we own a portfolio of domain names, only some of which may be available for sale. In order for us to assess your inquiry, please provide us the information below. We will contact you if there is an interest in purchasing. Thank you.

\*Interested Party:

\*Phone Number:

\*E-mail:

Comments:

Name	Offer
priceshoes.com	\$ Make Offer

Submit one price for all domains listed? Total Bid: \$ Make Offer

Submit

© 2012 MDNH Inc.



ACADEMIA MEXICANA DE  
DERECHO INFORMÁTICO

# ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

Preparando el terreno

# ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

1. PriceShoes.com está compuesto por dos términos totalmente genéricos (palabras de diccionario) y que el uso del mismo en relación a esas palabras genéricas debe prevalecer aún por encima de cualquier marca registrada;
2. El uso de directorios "*pay per click*" en nombres de dominio "genéricos", es perfectamente legítimo y ha sido considerado uso de buena fe por panelistas en otros casos; y
3. La marca del demandante debe considerarse de "poco peso legal" puesto que está compuesta de dos palabras genéricas, tan es así que en Estados Unidos solo pudieron obtener el registro de la marca mixta en el año 2011, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado desde el año 2003.



# ANÁLISIS DEL PANEL

- El Panel puso en duda que el nombre de dominio fuera "verdaderamente genérico", pues estaba compuesto por dos palabras, no una. Cuando un nombre de dominio consiste en una sola palabra (verbo o sustantivo), hay poco espacio para confusión en cuanto a si el dominio ha sido usado por su titular o no, en conexión con una marca o en conexión con su significado de diccionario.

# ANÁLISIS DEL PANEL

- Para que pudiera considerarse un derecho o interés legítimo el uso que Marchex estaba haciendo de este nombre de dominio, el mismo debía ser usado sola y exclusivamente en conexión con el significado genérico (palabra de diccionario).
  - Después de analizar los screenshots, el Panel concluyó: *“Es claro que estos anuncios PPC no están de ninguna manera relacionados con el término genérico o significado de diccionario del nombre de dominio en disputa”*.
  - También encontró enlaces XXX, uso que ha sido considerado en muchos casos previos como evidencia de mala fe de parte del titular del nombre de dominio.

# ANÁLISIS DEL PANEL

- **AMF** debía probar que **Marchex** (i) seleccionó el nombre de dominio conociendo los derechos de **AMF** sobre la marca registrada **Price Shoes**<sup>®</sup>, o (ii) que tenía razones para conocer la marca **Price Shoes**<sup>®</sup> pero fue deliberadamente negligente en el descubrimiento de los derechos de marca de **AMF**. Este punto fue particularmente difícil de demostrar, puesto que el nombre de dominio fue registrado en Junio de 2003.



# ANÁLISIS DEL PANEL

- **Marchex** se defendió argumentando que quien registra un nombre de dominio, no tiene obligación de conducir búsquedas de marcas en países extranjeros, con lo cual el Panel estuvo de acuerdo.
- A pesar de ello, el Panel aclaró que los registrantes profesionales de nombres de dominio (como **Marchex**) no pueden evitar la responsabilidad por sus acciones, simplemente eligiendo a permanecer "voluntariamente ciegos" a los derechos de los demás. Muchas decisiones anteriores de la OMPI han establecido que "el mínimo estándar comúnmente aceptado para los registrantes profesionales de nombres de dominio, es una búsqueda básica de Google del término o términos que componen la cadena de texto del dominio".

# ANÁLISIS DEL PANEL

- ¿Podría **Marchex** haber descubierto la existencia de la marca **Price Shoes**® si hubiera realizado una mínima investigación en un motor de búsqueda de internet cuando adquirió el nombre de dominio en 2005? El Panel consideró que esta pregunta es muy difícil de contestar, puesto que el demandante (**AMF**) eligió demorar 7 años (en realidad fueron 9) la presentación de esta controversia. Después de tantos años, es difícil saber cuál hubiera sido el resultado de una búsqueda de Google.
- Previendo este argumento presenté como prueba una búsqueda de Google pre-fecha (2003-2004), gracias a lo cual el Panel concluyó: *"es claro que una búsqueda básica por Internet habría puesto sobre aviso al demandado de los derechos del demandante sobre el término Price Shoes"*. => REGISTRO MALA FE.



# ANÁLISIS DEL PANEL

- En lo que respecta a "uso de mala fe", a pesar de que el demandado comprobó que el demandante le pidió \$75,000 dólares por el nombre de dominio, el Panel consideró poco convincente el argumento: *"la cantidad solicitada por el demandado (en un intercambio libre de mercado) no da lugar a cuestiones de impropiedad"*.
- Sin embargo, el Panel afirmó que el demandado ha usado claramente el nombre de dominio que contiene la marca registrada de un tercero, en el cual no tiene derechos ni intereses legítimos, para la generación de ingresos. Dicho uso es consistente con las actividades de mala fe que señala la Política UDRP. Por lo anterior, el requisito de "uso de mala fe" quedó satisfecho.

# DECISIÓN DIVIDIDA A FAVOR DE AMF

- En virtud de que se lograron comprobar satisfactoriamente los 4 elementos de la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio (UDRP), el Panel resolvió transferir el nombre de dominio a Administradora de Marcas y Franquicias, S.A. de C.V.
- El panelista "The Hon Neil Brown Q.C." (nombrado por Marchex) no estuvo de acuerdo con la decisión de la mayoría, por lo que publicó su opinión disidente al final de la resolución.

# DIFICULTADES DEL CASO

- El nombre de dominio en disputa (**PriceShoes.com**) esta compuesto de dos palabras genéricas, lo cual es una defensa muy recurrida en disputas de esta naturaleza llamada "uso legítimo de palabra de diccionario".
- El nombre de dominio fue registrado en junio de 2003 y nueve años después (2012) mi cliente se decidió a recuperarlo. En derecho anglosajón existe una figura jurídica conocida como "[Doctrina de Laches](#)" que se basa en el principio: "*la equidad ayuda al vigilante, no a quien se duerme en sus derechos*".



# POR ESTADÍSTICA, SI PRESENTABA LA DEMANDA TENÍA 95% DE PROBABILIDADES DE PERDERLA

- Al cotizar no sabía que **Marchex** había tenido otras razones sociales (Marchex Sales, Inc. / Brendhan Hight / MDNH, Inc. ) y al buscar en la base de datos de la OMPI me di cuenta que mi contraparte había sido demandado no 2 o 3, sino en 19 ocasiones, tanto ante la OMPI como ante [NAF \(National Arbitration Forum\)](#). Aunque pudiera ser causa de alegría saber que tu contraparte ha sido demandado con anterioridad en numerosas ocasiones (se podría argumentar un "patrón de mala fe" en el registro de nombres de dominio), para mi fue todo lo contrario, pues de las 19 demandas solo en una había sido encontrado "culpable" **Marchex**.



# LECCIONES APRENDIDAS



**You must  
unlearn what you  
have learned**

1. Todos los argumentos leer debes, no solo las conclusiones.
2. No es lo más importante a probar, la mala fe.
3. Si por el nombre de dominio mucho dinero te piden, en automático la mala fe no se configura.
4. Al demandado conocer, es igualmente importante que los hechos saber.
5. Más importantes las evidencias son, que los propios hechos.



**Sección 4.K,  
la Asesina del  
Sistema UDRP  
< Caso PriceShoes.com >**

JoelGomez.Abogado.Digital

**Joel A. Gómez Treviño**

Profesor de "Nombres de Dominio" de la Maestría en  
Derecho de las Tecnologías de Información de INFOTEC

# PARTE DEL PROBLEMA: JURISDICCIÓN

## Reglamento UDRP:

- 3. (b) La demanda, incluyendo todos los anexos, deberá entregarse en formato electrónico y deberá:
  - (xiii) Consignar que el Demandante se someterá, en relación a cualquier apelación ante una decisión del procedimiento administrativo de cancelar o transferir el nombre de dominio, a la jurisdicción de los tribunales en al menos una Jurisdicción mutua especificada;

# PARTE DEL PROBLEMA: JURISDICCIÓN

## Formato de Demanda de la OMPI:

### IX. Jurisdicción del registrador o de la otra parte (Reglamento, párrafo 3.b)xiii))

[15.] De conformidad con el párrafo 3.b)xiii) del Reglamento, el demandante se someterá, únicamente respecto de cualquier impugnación que pueda efectuar el demandado en relación con una resolución del grupo administrativo de expertos de ceder o cancelar el/los nombre(s) de dominio objeto de la presente demanda, a la jurisdicción de los tribunales en *[escoja uno de los siguientes:]*

- a) *“la oficina principal del registrador interesado.”* o
- b) *“el domicilio del titular del/de los nombre(s) de dominio que figura(n) en el registro del/de los nombre(s) de dominio contenidos en la base de datos “Whols” del registrador interesado en el momento en que se haya presentado la demanda al Centro.”* o
- c) *“la oficina principal del registrador interesado Y el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del/de los nombre(s) de dominio contenidos en la base de datos “Whols” del registrador interesado en el momento en que se haya presentado la demanda al Centro.”*



## SECCIÓN 4.K, LA ASESINA DEL SISTEMA UDRP

- **k. Procedimientos judiciales.** Los requisitos establecidos en la [cláusula 4](#) para el procedimiento administrativo obligatorio no impiden que usted o el demandante sometan el conflicto a un tribunal competente para obtener una resolución independiente, antes de que se inicie dicho procedimiento administrativo obligatorio o bien después de que finalice. Si un jurado administrativo resuelve que el registro de su nombre de dominio debe ser cancelado o cedido, antes de ejecutar la resolución, esperaremos diez (10) días laborables (según el calendario del lugar donde se halle nuestra oficina principal) tras haber sido informados por el proveedor competente de la resolución del jurado. Transcurrido este plazo ejecutaremos la resolución, salvo que en ese plazo de diez (10) laborables usted nos haya hecho llegar algún documento oficial (por ejemplo, la copia de la demanda sellada por el oficial del juzgado) por el que se demuestre que ha presentado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción con competencia sobre el demandante de conformidad con el [apartado 3\(b\)\(xiii\)](#) del Reglamento.



## SECCIÓN 4.K, LA ASESINA DEL SISTEMA UDRP

- **k. Procedimientos judiciales.** ... (En general, dicha jurisdicción suele ser o bien la correspondiente a la del domicilio de nuestra oficina principal o bien a la del domicilio que figura a su nombre en la base de datos "Whois". Véanse los [apartados 1](#) y [3\(b\)\(xiii\)](#) del Reglamento para obtener más detalles). **Si recibimos tal documentación en el plazo señalado de diez (10) días laborables, no ejecutaremos la resolución del jurado administrativo, y no emprenderemos ninguna acción más hasta que hayamos recibido: (i) pruebas satisfactorias de que se ha llegado a una solución entre las partes; (ii) pruebas satisfactorias de que la demanda ha sido desestimada o retirada; o bien (iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se desestima la demanda o por la que se le deniega el derecho a seguir utilizando dicho nombre de dominio.**



# EL ARMA ASESINA

7	UNITED STATES DISTRICT COURT	
8	WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON	
9	AT SEATTLE	
10	MARCHEX SALES, INC.,	No.
11	Plaintiff,	<b>COMPLAINT FOR DECLARATORY</b>
12	v.	<b>RELIEF OF NON-INFRINGEMENT AND</b>
13	ADMINISTRADORA DE MARCAS Y	<b>LAWFUL USE OF THE</b>
14	FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.,	<b>&lt;PRICESHOES.COM&gt; DOMAIN NAME</b>
15	Defendant.	
16	Pursuant to 15 U.S.C. § 1114(2)(D)(v), Marchex Sales, Inc. (“Marchex”) seeks	
17	declaratory relief, as set forth below, to establish that its registration and use of the domain	
18	name <priceshoes.com> (the “Domain Name”) is lawful under the Anticybersquatting	
19	Consumer Protection Act (15 U.S.C. § 1125(d)).	



# GRACIAS

`</lexinformatica>`  
`</abogados>`

**Joel A. Gómez Treviño**  
**LEX INFORMÁTICA ABOGADOS, S.C.**  
**ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO INFORMÁTICO, A.C.**

- [www.LexInformatica.com](http://www.LexInformatica.com)
- [JoelGomez.Abogado.Digital](http://JoelGomez.Abogado.Digital)
- [www.amdi.org.mx](http://www.amdi.org.mx)
- [www.AbogadoDigital.tv](http://www.AbogadoDigital.tv)
- [www.Abogado.Digital](http://www.Abogado.Digital)

Boulevard Anillo Periférico Adolfo López  
Mateos No.4293, Piso 3, Int. 300.  
Col. Jardines de la Montaña. C.P. 14210.  
Ciudad de México.

Conmutador.- (55) 4774-0597

[joelgomez@lexinformatica.com](mailto:joelgomez@lexinformatica.com)

[abogado@joelgomez.com](mailto:abogado@joelgomez.com)

[Twitter.com/AbogadoDigital](https://twitter.com/AbogadoDigital)



# SOBRE EL AUTOR

</lexinformatica>  
</abogados>

## Joel Gómez Treviño

- Es Abogado egresado del Tecnológico de Monterrey y tiene una Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Es Doctor Honoris Causa. Cuenta con 24 de años de trayectoria como especialista en derecho de las tecnologías de la información, privacidad y propiedad intelectual.
- Es Presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático y Coordinador del Comité de Derecho de las TIC y Datos Personales de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE).
- Ha recibido 18 reconocimientos (nacionales e internacionales) debido a su desempeño profesional y su contribución al crecimiento de la industria de Internet en México.
- Ha sido invitado a impartir más de 450 conferencias y cursos en programas profesionales y académicos de Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, Panamá, México y Asia.
- Es profesor del ITESM, Universidad Panamericana, INFOTEC y UDLAP.