

1 JOHN L. SLAFSKY, State Bar No. 195513
 2 DAVID L. LANSKY, State Bar No. 199952
 3 HOLLIS BETH HIRE, State Bar No. 203651
 4 WILSON SONSINI GOODRICH & ROSATI
 5 Professional Corporation
 6 650 Page Mill Road
 7 Palo Alto, CA 94304-1050
 8 Telephone: (650) 493-9300
 9 Facsimile: (650) 493-6811
 10 jslafsky@wsgr.com
 11 dlansky@wsgr.com
 12 hhire@wsgr.com

13 Attorneys for Defendant/Counterclaimant
 14 GODADDY.COM, INC.

15 UNITED STATES DISTRICT COURT
 16
 17 NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA

18 PETROLIAM NASIONAL BERHAD,)
 19)
 20 Plaintiff,)
 21)
 22 vs.)
 23)
 24 GODADDY.COM, INC.,)
 25)
 26 Defendant.)
 27)
 28)
 29)
 30)
 31)
 32)
 33)
 34)
 35)
 36)
 37)
 38)
 39)
 40)
 41)
 42)
 43)
 44)
 45)
 46)
 47)
 48)
 49)
 50)
 51)
 52)
 53)
 54)
 55)
 56)
 57)
 58)
 59)
 60)
 61)
 62)
 63)
 64)
 65)
 66)
 67)
 68)
 69)
 70)
 71)
 72)
 73)
 74)
 75)
 76)
 77)
 78)
 79)
 80)
 81)
 82)
 83)
 84)
 85)
 86)
 87)
 88)
 89)
 90)
 91)
 92)
 93)
 94)
 95)
 96)
 97)
 98)
 99)
 100)
 101)
 102)
 103)
 104)
 105)
 106)
 107)
 108)
 109)
 110)
 111)
 112)
 113)
 114)
 115)
 116)
 117)
 118)
 119)
 120)
 121)
 122)
 123)
 124)
 125)
 126)
 127)
 128)
 129)
 130)
 131)
 132)
 133)
 134)
 135)
 136)
 137)
 138)
 139)
 140)
 141)
 142)
 143)
 144)
 145)
 146)
 147)
 148)
 149)
 150)
 151)
 152)
 153)
 154)
 155)
 156)
 157)
 158)
 159)
 160)
 161)
 162)
 163)
 164)
 165)
 166)
 167)
 168)
 169)
 170)
 171)
 172)
 173)
 174)
 175)
 176)
 177)
 178)
 179)
 180)
 181)
 182)
 183)
 184)
 185)
 186)
 187)
 188)
 189)
 190)
 191)
 192)
 193)
 194)
 195)
 196)
 197)
 198)
 199)
 200)
 201)
 202)
 203)
 204)
 205)
 206)
 207)
 208)
 209)
 210)
 211)
 212)
 213)
 214)
 215)
 216)
 217)
 218)
 219)
 220)
 221)
 222)
 223)
 224)
 225)
 226)
 227)
 228)
 229)
 230)
 231)
 232)
 233)
 234)
 235)
 236)
 237)
 238)
 239)
 240)
 241)
 242)
 243)
 244)
 245)
 246)
 247)
 248)
 249)
 250)
 251)
 252)
 253)
 254)
 255)
 256)
 257)
 258)
 259)
 260)
 261)
 262)
 263)
 264)
 265)
 266)
 267)
 268)
 269)
 270)
 271)
 272)
 273)
 274)
 275)
 276)
 277)
 278)
 279)
 280)
 281)
 282)
 283)
 284)
 285)
 286)
 287)
 288)
 289)
 290)
 291)
 292)
 293)
 294)
 295)
 296)
 297)
 298)
 299)
 300)
 301)
 302)
 303)
 304)
 305)
 306)
 307)
 308)
 309)
 310)
 311)
 312)
 313)
 314)
 315)
 316)
 317)
 318)
 319)
 320)
 321)
 322)
 323)
 324)
 325)
 326)
 327)
 328)
 329)
 330)
 331)
 332)
 333)
 334)
 335)
 336)
 337)
 338)
 339)
 340)
 341)
 342)
 343)
 344)
 345)
 346)
 347)
 348)
 349)
 350)
 351)
 352)
 353)
 354)
 355)
 356)
 357)
 358)
 359)
 360)
 361)
 362)
 363)
 364)
 365)
 366)
 367)
 368)
 369)
 370)
 371)
 372)
 373)
 374)
 375)
 376)
 377)
 378)
 379)
 380)
 381)
 382)
 383)
 384)
 385)
 386)
 387)
 388)
 389)
 390)
 391)
 392)
 393)
 394)
 395)
 396)
 397)
 398)
 399)
 400)
 401)
 402)
 403)
 404)
 405)
 406)
 407)
 408)
 409)
 410)
 411)
 412)
 413)
 414)
 415)
 416)
 417)
 418)
 419)
 420)
 421)
 422)
 423)
 424)
 425)
 426)
 427)
 428)
 429)
 430)
 431)
 432)
 433)
 434)
 435)
 436)
 437)
 438)
 439)
 440)
 441)
 442)
 443)
 444)
 445)
 446)
 447)
 448)
 449)
 450)
 451)
 452)
 453)
 454)
 455)
 456)
 457)
 458)
 459)
 460)
 461)
 462)
 463)
 464)
 465)
 466)
 467)
 468)
 469)
 470)
 471)
 472)
 473)
 474)
 475)
 476)
 477)
 478)
 479)
 480)
 481)
 482)
 483)
 484)
 485)
 486)
 487)
 488)
 489)
 490)
 491)
 492)
 493)
 494)
 495)
 496)
 497)
 498)
 499)
 500)
 501)
 502)
 503)
 504)
 505)
 506)
 507)
 508)
 509)
 510)
 511)
 512)
 513)
 514)
 515)
 516)
 517)
 518)
 519)
 520)
 521)
 522)
 523)
 524)
 525)
 526)
 527)
 528)
 529)
 530)
 531)
 532)
 533)
 534)
 535)
 536)
 537)
 538)
 539)
 540)
 541)
 542)
 543)
 544)
 545)
 546)
 547)
 548)
 549)
 550)
 551)
 552)
 553)
 554)
 555)
 556)
 557)
 558)
 559)
 560)
 561)
 562)
 563)
 564)
 565)
 566)
 567)
 568)
 569)
 570)
 571)
 572)
 573)
 574)
 575)
 576)
 577)
 578)
 579)
 580)
 581)
 582)
 583)
 584)
 585)
 586)
 587)
 588)
 589)
 590)
 591)
 592)
 593)
 594)
 595)
 596)
 597)
 598)
 599)
 600)
 601)
 602)
 603)
 604)
 605)
 606)
 607)
 608)
 609)
 610)
 611)
 612)
 613)
 614)
 615)
 616)
 617)
 618)
 619)
 620)
 621)
 622)
 623)
 624)
 625)
 626)
 627)
 628)
 629)
 630)
 631)
 632)
 633)
 634)
 635)
 636)
 637)
 638)
 639)
 640)
 641)
 642)
 643)
 644)
 645)
 646)
 647)
 648)
 649)
 650)
 651)
 652)
 653)
 654)
 655)
 656)
 657)
 658)
 659)
 660)
 661)
 662)
 663)
 664)
 665)
 666)
 667)
 668)
 669)
 670)
 671)
 672)
 673)
 674)
 675)
 676)
 677)
 678)
 679)
 680)
 681)
 682)
 683)
 684)
 685)
 686)
 687)
 688)
 689)
 690)
 691)
 692)
 693)
 694)
 695)
 696)
 697)
 698)
 699)
 700)
 701)
 702)
 703)
 704)
 705)
 706)
 707)
 708)
 709)
 710)
 711)
 712)
 713)
 714)
 715)
 716)
 717)
 718)
 719)
 720)
 721)
 722)
 723)
 724)
 725)
 726)
 727)
 728)
 729)
 730)
 731)
 732)
 733)
 734)
 735)
 736)
 737)
 738)
 739)
 740)
 741)
 742)
 743)
 744)
 745)
 746)
 747)
 748)
 749)
 750)
 751)
 752)
 753)
 754)
 755)
 756)
 757)
 758)
 759)
 760)
 761)
 762)
 763)
 764)
 765)
 766)
 767)
 768)
 769)
 770)
 771)
 772)
 773)
 774)
 775)
 776)
 777)
 778)
 779)
 780)
 781)
 782)
 783)
 784)
 785)
 786)
 787)
 788)
 789)
 790)
 791)
 792)
 793)
 794)
 795)
 796)
 797)
 798)
 799)
 800)
 801)
 802)
 803)
 804)
 805)
 806)
 807)
 808)
 809)
 810)
 811)
 812)
 813)
 814)
 815)
 816)
 817)
 818)
 819)
 820)
 821)
 822)
 823)
 824)
 825)
 826)
 827)
 828)
 829)
 830)
 831)
 832)
 833)
 834)
 835)
 836)
 837)
 838)
 839)
 840)
 841)
 842)
 843)
 844)
 845)
 846)
 847)
 848)
 849)
 850)
 851)
 852)
 853)
 854)
 855)
 856)
 857)
 858)
 859)
 860)
 861)
 862)
 863)
 864)
 865)
 866)
 867)
 868)
 869)
 870)
 871)
 872)
 873)
 874)
 875)
 876)
 877)
 878)
 879)
 880)
 881)
 882)
 883)
 884)
 885)
 886)
 887)
 888)
 889)
 890)
 891)
 892)
 893)
 894)
 895)
 896)
 897)
 898)
 899)
 900)
 901)
 902)
 903)
 904)
 905)
 906)
 907)
 908)
 909)
 910)
 911)
 912)
 913)
 914)
 915)
 916)
 917)
 918)
 919)
 920)
 921)
 922)
 923)
 924)
 925)
 926)
 927)
 928)
 929)
 930)
 931)
 932)
 933)
 934)
 935)
 936)
 937)
 938)
 939)
 940)
 941)
 942)
 943)
 944)
 945)
 946)
 947)
 948)
 949)
 950)
 951)
 952)
 953)
 954)
 955)
 956)
 957)
 958)
 959)
 960)
 961)
 962)
 963)
 964)
 965)
 966)
 967)
 968)
 969)
 970)
 971)
 972)
 973)
 974)
 975)
 976)
 977)
 978)
 979)
 980)
 981)
 982)
 983)
 984)
 985)
 986)
 987)
 988)
 989)
 990)
 991)
 992)
 993)
 994)
 995)
 996)
 997)
 998)
 999)
 1000)

CASE NO.: 09-CV-5939 PJH

**DECLARATION OF
 JESSICA HANYEN IN SUPPORT
 OF GO DADDY'S MOTION FOR
 SUMMARY JUDGMENT**

Date: December 7, 2011
 Time: 9:00 a.m.
 Courtroom: 3

Honorable Phyllis J. Hamilton

1 name disputes must be resolved by agreement, court action or arbitration before a registrar will
2 cancel, suspend or transfer a domain name.” See <http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm> A true
3 and correct copy of the UDRP adopted by ICANN on Oct. 24, 1999, and still in effect today, is
4 attached as Exhibit 4.

5 7. The TM Policy expressly refers to the UDRP, stating in pertinent part: “The UDRP
6 covers domain name disputes; this policy specifically excludes domain name disputes.” It also
7 states: “The Complaining Party should understand that Go Daddy, an ICANN accredited registrar,
8 and its customers are bound by the UDRP. Nothing in this Policy should be construed to
9 supersede the UDRP, nor the obligation of Go Daddy and its customers to abide by it in the
10 context of domain name disputes.”

11 8. When Go Daddy receives a complaint alleging that a domain name infringes a
12 trademark, Go Daddy follows the UDRP. This means that it does not cancel, suspend, transfer or
13 otherwise take action on a domain name that is the subject of a trademark-related domain name
14 dispute without (i) authorization from the registrant or the registrant’s authorized agent, (ii) an
15 order from a court or arbitral tribunal of competent jurisdiction, or (iii) a decision from a UDRP
16 Administrative Panel.

17 **Standard Operating Procedure**

18 9. When Go Daddy receives a complaint alleging that content on a hosted website
19 infringes a trademark, it follows a voluntarily adopted standard operating procedure (“SOP”). A
20 written document setting forth this SOP has been in place since at least as early as 2002, and has
21 not changed substantially since that time.

22 10. Go Daddy also has an SOP to standardize the response to domain name disputes.
23 A written document setting forth this SOP has been in place since at least as early as 2002, and has
24 not changed substantially since that time.

25 11. Upon receiving a complaint that a hosted website contains content that infringes a
26 trademark, Go Daddy follows its SOP, and initially determines whether the website identified in
27 the complaint is hosted by Go Daddy.

28

1 12. If the website is not hosted with Go Daddy (meaning Go Daddy has no control over
2 and cannot affect website content), Go Daddy emails the complainant, explaining that the website
3 content is not hosted with Go Daddy and noting to the complainant that if she wants to pursue the
4 matter further, she can do so via the UDRP. This email message is referred to in the SOP as the
5 “not hosted template.”

6 13. Go Daddy’s SOP for responding to domain name disputes follows the UDRP and
7 refers any party submitting a claim involving domain name ownership – including complaints
8 involving trademark infringement based on the registration of a domain name – to the UDRP.

9 14. Go Daddy does not permit trademark owners with a dispute concerning the use of a
10 trademark in a domain name to elect to proceed under the procedure followed for Go Daddy
11 hosted websites. Rather, all such complainants are required to follow the UDRP.

12 **Chronology of petronastower.net and petronastowers.net (the “Domain Names”)**

13 15. The Domain Names were registered in 2003 with a registrar other than Go Daddy.
14 The WHOIS records for the Domain Names show that the Domain Names were first registered in
15 2003. These WHOIS records were copied and pasted into email messages from Perry Clark
16 attached here as Exhibits 9 and 11.

17 16. Since at least as early as 2003, the Domain Names have resolved to a website
18 featuring pornography. Attached as Exhibit 5 is a true and correct copy of the record for
19 petronastower.net on the website archiving service archive.org, showing that the petronastower.net
20 domain name pointed to an active website at least as early as July 13, 2003. Attached as Exhibit 6
21 is a true and correct copy of the record for petronastowers.net on archive.org, showing that the
22 petronastowers.net domain name pointed to an active website at least as early as October 30, 2004.

23 17. The registrant of the Domain Names initiated a transfer of the Domain Names to
24 Go Daddy, which was completed on April 1, 2007. True and correct excerpts of the registrant’s
25 account record, showing the transfer of the Domain Names, are attached as Exhibit 7 at pp. 367,
26 369. The account record is a log of all interactions between a domain name registrant customer
27 and Go Daddy, the majority of which are automated and completed solely by the registrant via Go
28 Daddy’s online dashboard. The online dashboard is a user-friendly control panel accessible

1 through the registrant's registrar account, whereby the registrant manages any and all domain
2 names registered at Go Daddy. The account record also reflects any customer service calls from
3 the registrant, or any other interaction the registrant had with Go Daddy personnel, as well as
4 interactions Go Daddy had with third parties regarding any domain names in the registrant's
5 account. The account information is collected and saved on Go Daddy's servers. Go Daddy
6 employees with access to this database of information can run a report showing all account
7 information. The account record in Exhibit 7 was run on June 16, 2011.

8 18. Since April 1, 2007 Go Daddy has served as registrar for the Domain Names, but
9 Go Daddy does not – and never did – provide any ancillary services, such as website hosting
10 services, for the Domain Names. Such services would have been logged in the account record,
11 and an examination of the account record reveals that Go Daddy did not provide any such
12 services.

13 19. On April 1, 2007, shortly after the transfer of the Domain Names was complete, the
14 domain name registrant logged into his account via Go Daddy's dashboard and forwarded the
15 Domain Names to an existing website at a different website hosting provider. Go Daddy is not,
16 and never has been, the host of this third party website. A true and correct record of the
17 registrant's forwarding of the Domain Names is in the account information, Exhibit 7 at p. 366.

18 20. On November 26, 2009 Low Keng Mun sent an email to abuse@godaddy.com and
19 support@godaddy.com seeking assistance to take action against www.petronastower.net, which
20 Mr. Mun represented was hosting pornographic web content. Go Daddy's Abuse department
21 responded in a November 30, 2009 email, directing Mr. Mun to law enforcement to determine
22 whether the website was engaged in illegal activities, and explaining that "[a]ny disputes over the
23 ownership or wording of the domain name itself will need to be sent to either the registrant,
24 through an arbitration forum such as World Intellectual Property Organization
25 (<http://www.wipo.int/>), or the local court system. Per ICANN regulations, domain registrars are
26 prohibited from becoming involved in domain ownership disputes." A true and correct copy of
27 this correspondence is attached as Exhibit 8.

28

1 21. On December 16, 2009 Go Daddy received a complaint via its Trademark Claim
2 Violation Preparation Form from Perry Clark regarding the domain name petronastowers.net. The
3 complaint was delivered to the email address trademarkclaims@godaddy.com. A true and correct
4 copy of this correspondence is attached as Exhibit 9.

5 22. On the same day, Go Daddy followed its TM Policy and SOP for trademark claims
6 on hosted sites. Upon determining that Go Daddy did not host the website to which
7 petronastower.net was forwarded, Go Daddy sent Mr. Clark the “not hosted template” response,
8 which informed Mr. Clark, among other things, that “[a]ny disputes over the ownership or
9 wording of the domain name itself will need to be sent either to the owner, or through an
10 arbitration forum, or the local court system.” Attached as Exhibit 10 is a true and correct copy of
11 the email message from trademarkclaims@godaddy.com to Mr. Clark.

12 23. On December 18, 2009 Mr. Clark’s office notified Go Daddy via an email to
13 legal@godaddy.com that Petronas intended to move for a temporary restraining order that day.
14 That notice was forwarded internally to domaindisputes@godaddy.com, and a member of the
15 Domain Disputes team locked the domain name petronastower.net on December 18, 2009 in
16 accordance with the UDRP and Go Daddy’s SOP for domain name disputes.

17 24. On May 17, 2010 Go Daddy received an Order from Perry Clark relating to an *in*
18 *rem* action requiring Go Daddy to transfer the domain name petronastower.net to Petronas. In
19 accordance with the UDRP and its SOP for domain name disputes, Go Daddy complied with the
20 order and transferred registration of the domain name petronastower.net to Mr. Clark on May 18,
21 2010.

22 25. On July 7, 2010 Go Daddy received a message via its Trademark Claim Violation
23 Preparation Form from Mr. Clark regarding the domain name petronastowers.net. The complaint
24 was delivered through trademarkclaims@godaddy.com. A true and correct copy of this
25 correspondence is attached as Exhibit 11.

26 26. On July 8, 2010 Go Daddy followed its trademark policy and SOP for trademark
27 claims on hosted sites. Upon determining that Go Daddy did not host the website to which
28 petronastower.net was routed, Go Daddy sent Mr. Clark the “not hosted template” response, which

1 informed Mr. Clark, among other things, that “[a]ny disputes over the ownership or wording of the
2 domain name itself will need to be sent either to the owner, or through an arbitration forum, or the
3 local court system.” Attached as Exhibit 12 is a true and correct copy of the email message from
4 trademarkclaims@godaddy.com to Mr. Clark.

5 27. On August 27, 2010 Go Daddy received an order relating an *in rem* action
6 requiring Go Daddy to transfer the domain name petronastowers.net to Petronas. In accordance
7 with the UDRP and its SOP for domain name disputes, Go Daddy complied with the order and
8 transferred registration of the domain name petronastowers.net to Perry Clark on August 30, 2010.

9 28. Attached as Exhibit 13 is a true and correct printout of the current WHOIS records
10 for the Domain Names showing that Go Daddy is still the registrar of the Domain Names as of
11 October 31, 2011.

12 29. Since the Domain Names were transferred to the current registrant (Mr. Clark), he
13 has not resolved the Domain Names to any website content. Instead, the Domain Names have
14 resolved to website pages indicating that there is no active website for the domain names.
15 Attached as Exhibit 14 are true and correct printouts of the website pages where the Domain
16 Names currently resolve.

17 I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct. Executed at
18 Scottsdale, Arizona, on October 31, 2011.

19 By:  _____
20 Jessica Hanyen
21
22
23
24
25
26
27
28