
Seminario:

*Protezione dei marchi dalla contraffazione in Internet
e valorizzazione economica dei brevetti:
le metodologie di CONVEY e di CSB»*

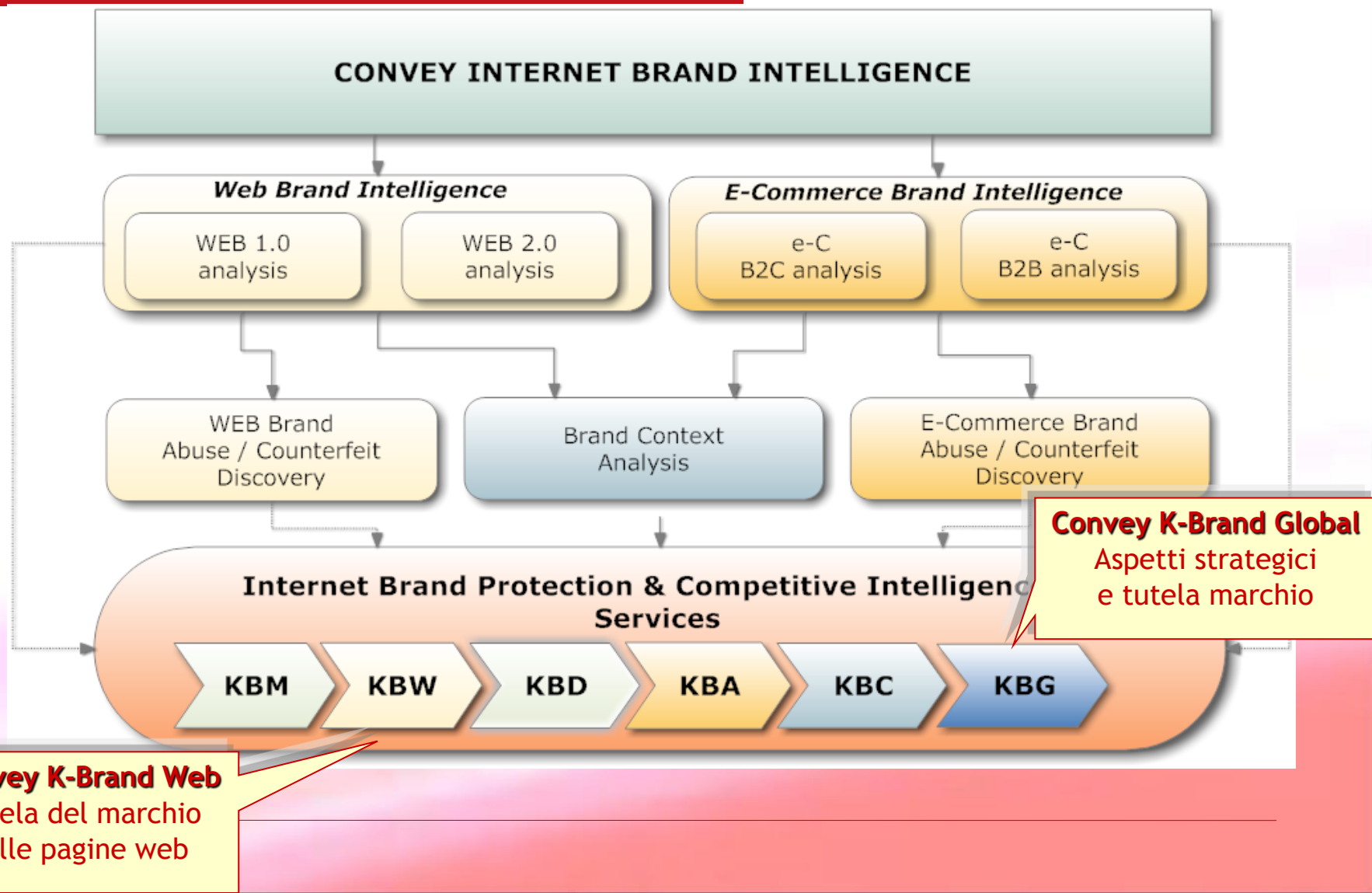
***“Misurazione di abuso/contraffazione di marchio e
concorrenza sleale nel ‘Web generico’
e metodi di repressione”***

G. Provera - Partner e Amm.re Unico Convey

Ravenna, 31 Ottobre 2013

*Camera di Commercio di Ravenna
Sala Verde*

L'approccio Convey per contrastare la contraffazione dei Marchi: dall'individuazione dell'abuso alla sua repressione sistematica



Premessa n.1: **tipologie di acquirenti di prodotti contraffatti**

Il fenomeno della contraffazione in internet ha generato **due tipologie di acquirenti**:

- **Tipologia 1:** «*Compro oggetti contraffatti su Internet e ne sono ben consapevole*» tali utenti ricercano gli oggetti da acquistare su internet tramite **specifiche ricerche sui Search Engine** («replica rolex», «imitazioni tiffany», «hogan false») al fine di **acquistare consapevolmente oggetti falsi**. Nonostante non rappresentino una minaccia diretta per i Brand Owner - **non sottraggono loro revenue effettive** perchè, a prescindere dall'acquisto contraffattivo, **non avrebbero mai comprato un item originale** – rappresentano tuttavia una seria minaccia «indiretta»: il proliferare di beni contraffatti da loro acquistati è causa di abbassamento del valore intrinseco del brand (c.d. «**brand dilution**») e induce i potenziali clienti autentici a **desistere dall'acquisto di un oggetto originale**, perchè non considerato più «**distintivo**».
 - **Tipologia 2** «*Ooops – l'ho comprato perchè pensavo fosse originale*» -> tali soggetti sono 'utenti' innocenti, utilizzano i motori di ricerca con ricerche «**neutre**» («scarpe hogan», «piumini moncler») con l'idea di **acquistare item originali**, che tuttavia **accedono a Website contraffattivi tra i primissimi risultati offerti dai Search Engine**. Questi websites sono talmente ben costruiti da apparire genuini, i prezzi sono competitivi... -> e tali utenti **procedono quindi all'acquisto di un prodotto falso**, ritenendolo vero-> **questi websites rappresentano quindi una minaccia diretta per i TM owner**, perchè sottraggono loro revenues dirette, non generate dai mancati acquisti di questi acquirenti inconsapevoli.
-

Premessa n.2: **i contraffattori sono esperti di Internet e di strategie SEO**

Premessa -> I contraffattori sono molto esperti del mondo Internet. Le strategie di *Search Engine Optimization* alla base dei loro website fanno sì che **i motori di ricerca li indicizzino con Rankings estremamente elevati**, anche a fronte di «**ricerche neutre**» cioè «non orientate al prodotto contraffatto» (es. *Moncler jackets*)

Conseguenze -> Un normale utente Internet interessato al marchio (es. *Moncler*) **troverà moltissimi siti contraffattivi nei primi risultati dei Search Engine**: potrebbe essere quindi **fuorviato ad acquistare involontariamente merce falsa -> perdita diretta revenue per il brand owner.**

COME MISURARE TALE INCIDENZA/RISCHIO?

- Agire come un utente Internet «neutro» permette di **analizzare l'incidenza dei siti contraffattivi** all'interno dei risultati più visibili offerti dai *Search Engines*.;
- I Website contraffattivi individuati sono **i più visibili e pericolosi per il Brand Owner**, in quanto facilmente accessibili da **utenti inconsapevoli che, involontariamente, potrebbero essere ingannati nell'acquisto.**

Es. La ricerca «*Moncler jackets*», «*Gucci shoes*», «*Louis Vuitton bags*» sui maggiori Search Engines (Google, Yahoo/Bing, Baidu, Yandex...) riporta nei risultati **siti contraffattivi a partire dalle primissime posizioni...** Tale «**screening**» non può tuttavia essere fatto manualmente...

Lotta alla contraffazione sul Web: **Convey K-Brand Web**

K-BRANDWEB: individuazione di pagine web sospette di abuso o contraffazione del Brand, individuabili tra quelle rese disponibili dai comuni motori di ricerca, facilmente consultabili da un utente Internet, al fine di analizzare lo “stato di salute” del Brand, evidenziando l’impatto della contraffazione e le tipologie di abusi di cui è oggetto

Google™ bing YAHOO!

Яндекc

Baidu 百度
www.baidu.com

K-BRANDWEB



Piattaforma K-Analysis

Interfacciamento motori di ricerca

Crawling pagine con il marchio

Analisi presenza distorsioni
(sounding/typosquatting/misspelling)

Analisi profonda posizioni del marchio

Algoritmi di pericolosità e altre elaborazioni
specifiche

Pagine sospette di abuso marchio

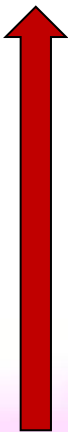
Report portale
K-Brand

Consulenza
specialistica

Convey KBW: **primi benchmarks**

- Tutte le pagine web offerte dai motori di ricerca a partire da tali «ricerche neutre» sono catturate ed analizzate sistematicamente dalla piattaforma **Convey Intelligence & Knowledge System (I&KS)** che identifica i siti Web che offrono prodotti contraffatti e che abusano del Marchio, assegnando loro un preciso indice di pericolosità '**K-BRAND Danger Level Index**'

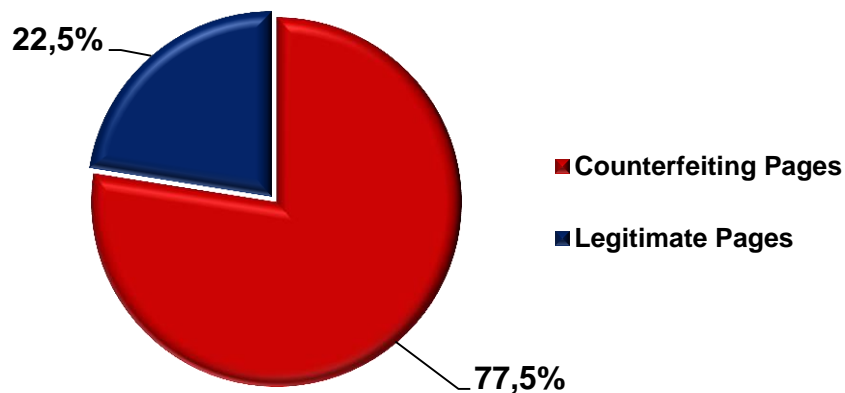
«**Danger Level Index**» applicato ai settori Sporting Goods/Fashion/Luxury/Apparel:

- 
- 10 - E-commerce site, counterfeited products plus Domain Name abuse
 - 9 - E-commerce site, counterfeited products plus Internet Domain abuse (3° level +)
 - 8 - E-commerce site, counterfeited products
 - 7 - Counterfeiting Spam, Splog and Link Factories
 - 6 - Traffic diversion
 - 5 - No counterfeiting context but suspicious use of TM in Domain Name or Internet Domain
 - 0-4 - Legitimate use of the brand

Un approccio standard consiste nel **creare un campione di qualche migliaia di pagine** generato da molteplici '**ricerche neutre**' sui maggiori Search Engines (Google, Yahoo, Bing, Baidu) e sui Social Network più diffusi (Facebook, Twitter, Google+), in **lingue differenti**.

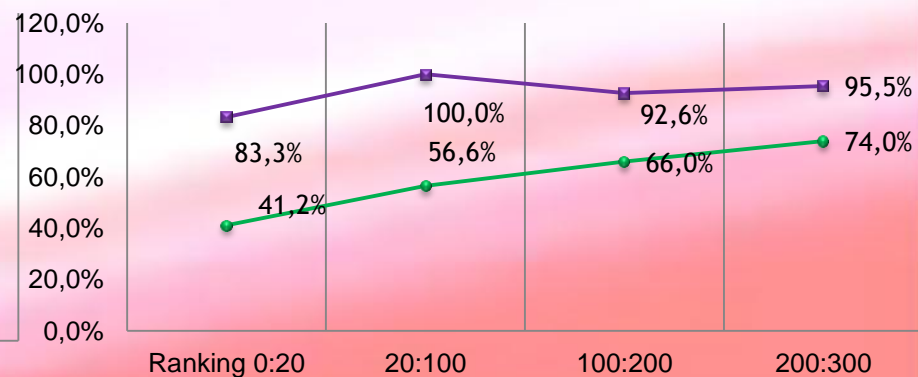
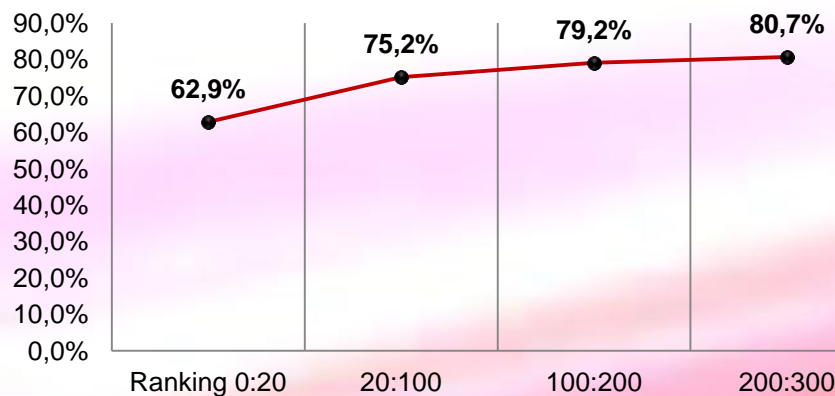
Output da Convey KBW: caso «Moncler Jackets» benchmarks 1/3

Query: «*moncler jackets*»



a. Rapporto **WebSite contraffattivi/Websites Legittimi** nel campione

b. **Incidenza dei Websites contraffattivi nel campione in rapporto alle fasce di Ranking assegnate dai Search Engines** (analisi aggregata e di dettaglio per S.E.)



● Moncler Jackets

● Google

■ Yahoo

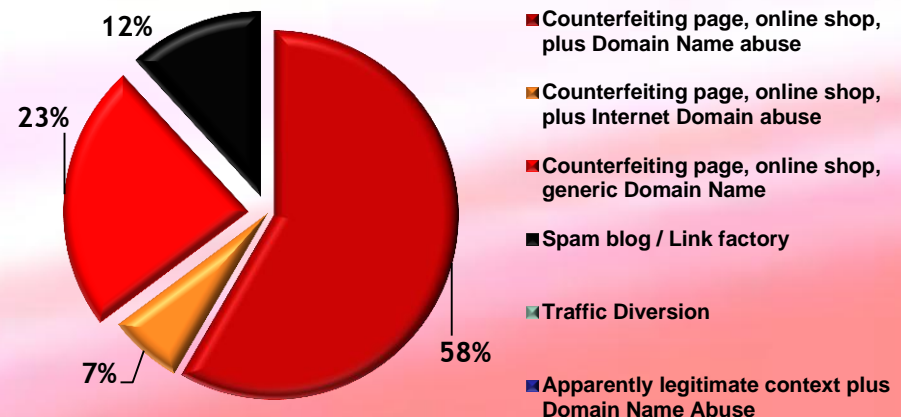
Output da Convey KBW: caso «Moncler Jackets» 2/3

Average Citations in Counterfeiting pages	Moncler Jackets
Title	2
URL	1
Meta-tags	7
Images	3
Links	84
Image Comments	7
HTML Code	228

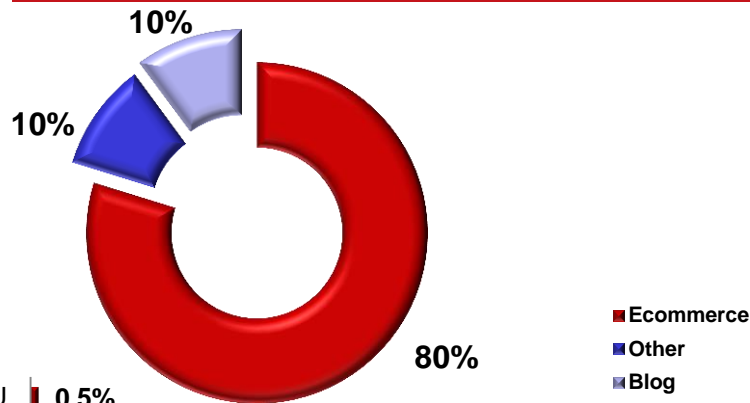
c. Una comparazione tra il numero medio di citazioni del marchio **Moncler** nelle varie componenti tecniche della pagina riscontrate in un **Website contraffattivo** vs. un **Website legittimo**.

Average Citations in Legitimate pages	Moncler Jackets
Title	1
URL	1
Meta-tags	4
Images	2
Links	29
Image Comments	4
HTML Code	142

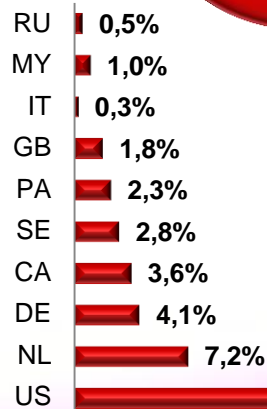
d. La **distribuzione dei Website contraffattivi del campione a seconda delle diverse tipologie di abuso** evidenziate *dal K-BRAND Danger Level Index*.



Output da Convey KBW: caso «Moncler Jackets» 3/3

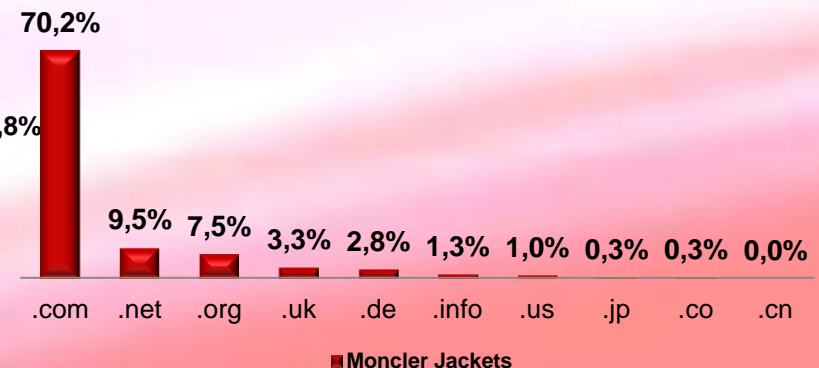


e. La **distribuzione dei Website contraffattivi** del campione in relazione ad una **classificazione automatica dei contenuti**












f. La **distribuzione dei Website contraffattivi** del campione in relazione al **Paese che ne ospita i rispettivi server**

g. La **distribuzione dei Website contraffattivi** del campione in relazione al **TOP LEVEL DOMAIN**

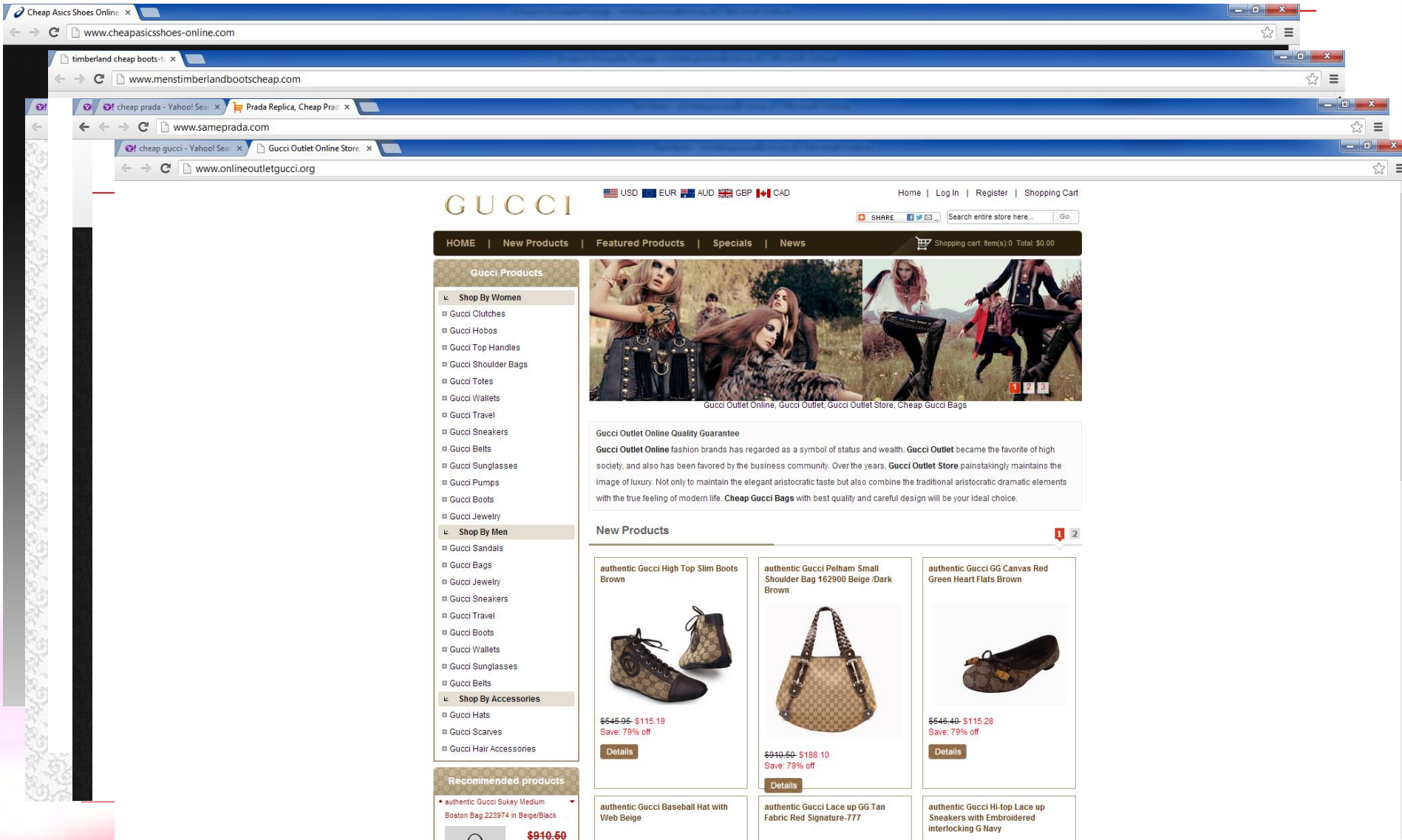


Siti abusivi/contraffattivi: focus sui «Nomi a Dominio»

Nei settori del fashion, del lusso e dello sport, oltre il 70% dei siti abusivi/contraffattivi utilizza il marchio all'interno del Nome a Dominio, in abbinamento a top level domain generici (.com, .net, info, .org, .biz)

	2.321 Domains	PRADA	5.895 Domains
	1.486 Domains	GUCCI 	19.000 Domains
	2.848 Domains	 BURBERRY LONDON	5.422 Domains
	4.283 Domains	 MONCLER	15.100 Domains
	14.000 Domains		1.406 Domains

Siti abusivi/contraffattivi: focus sui Nomi a Dominio – alcuni esempi

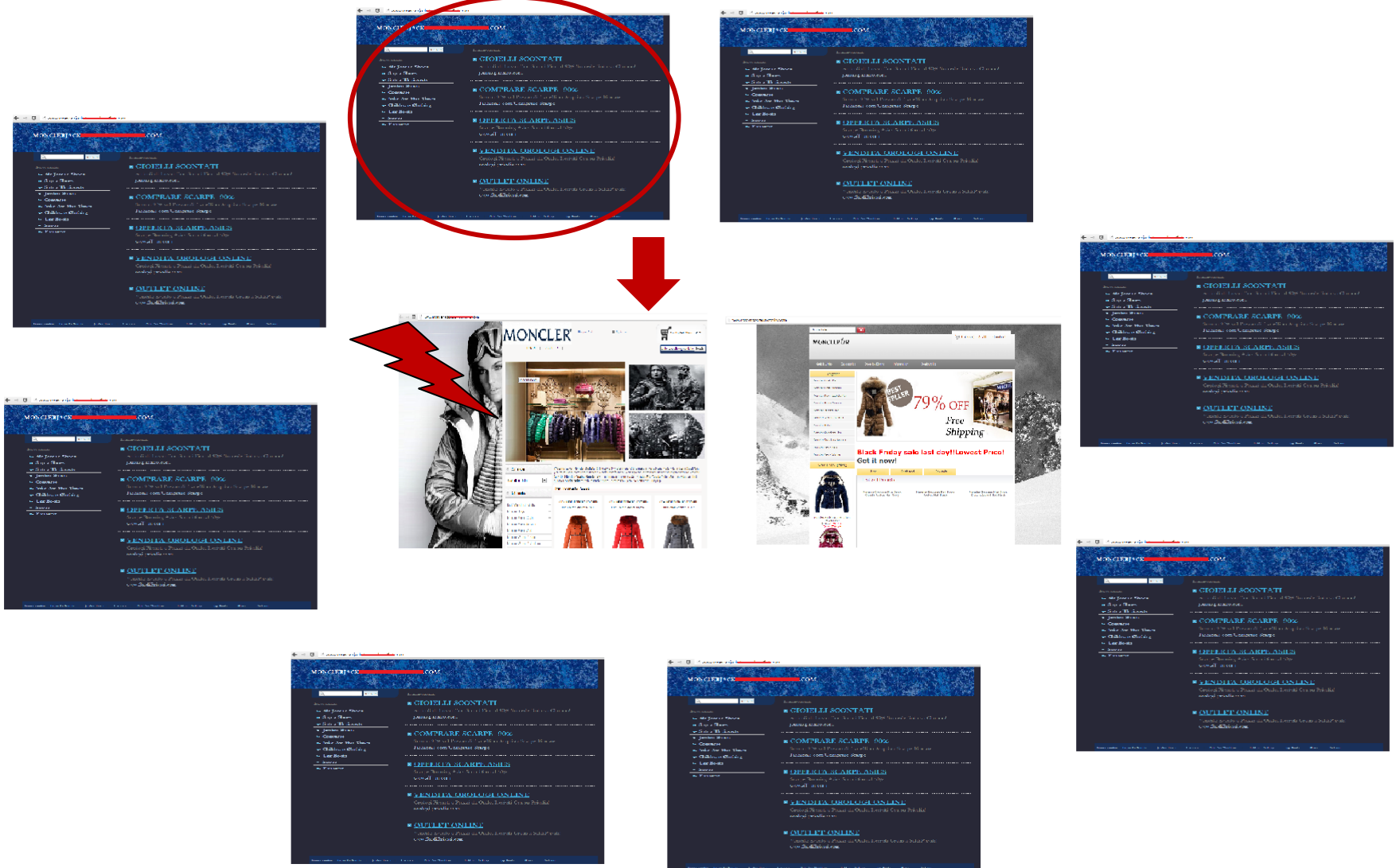


The screenshot displays a browser window with several tabs open, illustrating various counterfeit websites. The main focus is on the Gucci website, which shows a navigation menu with options like HOME, New Products, Featured Products, Specials, and News. A sidebar lists 'Gucci Products' categorized by 'Shop By Women' and 'Shop By Men'. The 'New Products' section features three items with significant discounts:

- authentic Gucci High Top Slim Boots Brown**: Original price \$545.06, current price \$115.19 (Save: 79% off).
- authentic Gucci Pelham Small Shoulder Bag 162900 Beige /Dark Brown**: Original price \$349.50, current price \$188.10 (Save: 79% off).
- authentic Gucci GG Canvas Red Green Heart Flats Brown**: Original price \$546.40, current price \$115.28 (Save: 79% off).

At the bottom, a 'Recommended products' section shows an 'authentic Gucci Sukey Medium Boston Bag 223974 in Beige/Black' for \$940.60.

Strategie dei contraffattori: **website di vendita e website «parcheggiati»**



Convey KBW – Strategia di tutela: individuazione ‘Networks contraffattivi’

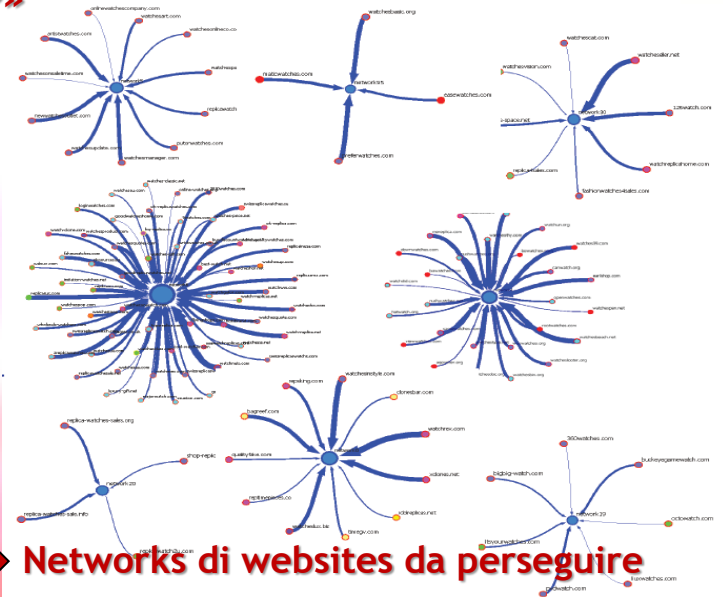
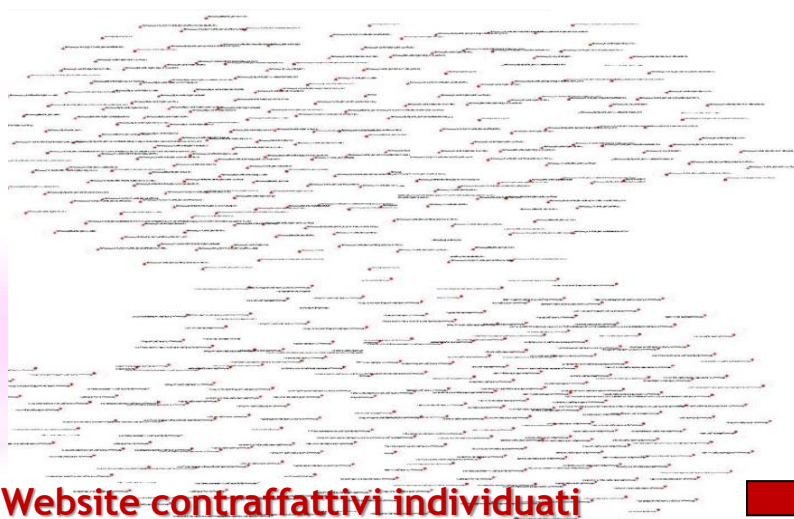
Vecchia concezione, foriera di alti costi tecnici e legali e scarsi risultati:

✓ **Moltissimi website contraffattivi = Moltissimi contraffattori da perseguire**

N.B. I contraffattori operano con strategie sofisticate sia a livello tecnico-informatico, sia a livello industriale-commerciale con diversificazione di produzioni/canali di distribuzione, economie di scala, minimizzazione del rischio, modularità organizzativa.

Nuova concezione Convey resa possibile dal K-H e dalle soluzioni tecnologiche innovative:

✓ **MOLTISSIMI WEBSITE CONTRAFFATTIVI = POCHI NETWORKS CONTRAFFATTORI DA PERSEGUIRE - Strategia chiara «Ex-Ante»**



DALLA «BRAND INTELLIGENCE» ALLA «BRAND PROTECTION» **SUL WEB1.0**

Peculiarità della metodologia di *enforcement* Convey:

- Individuazione dei «cluster» di website contraffattivi e «priorità»
 - ✓ per presenza di abusi anche nel NaD
 - ✓ per ranking delle pagine web sui S.E.
 - Individuazione dei marchi co-presenti al Brand Committente (per eventuali alleanze/sinergie che abbattano costi operativi e amministrativi e ottimizzano i risultati ottenuti)
 - **Enforcement tramite *complaint* per via amministrativa:**
 - ✓ **per recupero simultaneo di più NaD tramite procedure sovranazionali (UDRP/ADR, ecc.) o nazionali (es. ITA, UK, CZ...)**
 - ✓ **per chiusura di website tramite C&D vs. Registrar (es. in Cina)**
 - ✓ **per cancellazione pagine web in violazione di copyright vs. Search Engine (Digital Millennium Copyright Act)**
 - ✓ **Per oscuramento del website (procedura di AGCM)**
-

Contrastare un «Nome a Dominio» contraffattivo: **possibili strade...**

UDRP Complaints (in presenza di abuso del TM nel Nome a Dominio)



1. Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
 2. National Arbitration Forum
 3. WIPO - World Intellectual Property Organization
 4. The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes
 5. Ecc.
-
- ✓ Tempi: circa **2 mesi**
 - ✓ Costi: dai **500€ ai 1.500\$** di fees amministrativi in relazione all'Organizzazione Internazionale adita
 - ✓ Possibilità di agire contro più website (dimostrazione stessa organizzazione)
 - ✓ Possibilità di agire di concerto fra più Titolari di marchio
-

Convey KBW – Azioni di enforcement contro website contraffattivi senza abuso di TM nel Nome a Dominio

- Se intendiamo ottenerne la de-indicizzazione delle pagine contraffattive dai motori di ricerca... **Procedura «DMCA Complaints»** (in caso di abuso di contenuti protetti da Copyright)



In response to a complaint we received under the [US Digital Millennium Copyright Act](#), we have removed 1 result(s) from this page. If you wish, you may [read the DMCA complaint](#) that caused the removal(s) at [ChillingEffects.org](#).

In response to a complaint we received under the [US Digital Millennium Copyright Act](#), we have removed 1 result(s) from this page. If you wish, you may [read the DMCA complaint](#) that caused the removal(s) at [ChillingEffects.org](#).

In response to a complaint we received under the [US Digital Millennium Copyright Act](#), we have removed 1 result(s) from this page. If you wish, you may [read the DMCA complaint](#) that caused the removal(s) at [ChillingEffects.org](#).

- **Se intendiamo ottenere l'«oscuramento» del website contraffattivo:** Autorità Garante Concorrenza e Mercato (AGCM) - Roma
-

«Oscuramento del website» con intervento AGCM: **approfondimenti**

Viene operato su richiesta del titolare del Marchio spesso in concerto con un Associazione dei Consumatori e/o con un'Associazione d'impresa (es. INDICAM), anche su più di un website in contemporanea

Presupposto dell'azione AGCM → Necessità di difesa di consumatori:

- ✓ **Contraffazione del marchio nel Nome a Dominio del website**
- ✓ **Look & feel del sito che inganna il «normale consumatore»**

Interfaccia del provvedimento AGCM → Guardia di Finanza/Nucleo Speciale Tutela Mercati → Internet Service Providers (Italiani)

Esempio di intervento AGCM su contraffazioni Marchi Tod's e Roger Vivier (Giugno 2013)

Elenco dei domini dei siti illegali «oscurati» con un solo provvedimento:

1hogan.com, todssoldes.net, todsfrance.net, chaussurestods.net, todsshoes2012.com, todsshoeuk.com, rogervivier2013.com, rogerviviersoldes.com, usrogervivier.com, rogervivierer.com, rogervivierny.com, frrogervivier.com, rogervivierr.com, rogerviviershop.org, rvboots.com e rvonlinestore.com.



CONVEY

intelligence&knowledge

Grazie per l'attenzione...!



CONVEY

internet brand protection

Via Sagra di San Michele, 27

10139 TORINO

www.convey.it

informazioni@convey.it

Tel. 011 433 76 06
