CONVEY
intelligence&knowledge

LES

CONTRAFFAZIONE WEB: rimedi contrattuali e strumenti di difesa per le imprese

Contrastare la contraffazione sul web e sulle piattaforme di commercio elettronico Cinesi: metodologie e risultati

M. Provera
Internet Brand Protection - CONVEY Srl

Milano, 01 Ottobre 2013

CONVEY
intelligence&knowledge

E' DAVVERO IMPOSSIBILE CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE ONLINE?

MOLTEPLICI ESPERIENZE NEGATIVE DEI BRAND OWNER….

Le origini degli insuccessi dell'anti-contraffazione:

a. «**Fattori culturali**» fondamentali (almeno per l'Italia)
   i. cultura un po' «superficiale» di Internet e delle sue dinamiche
   ii. sottostima della diffusione naturale del «Marchio» nel virtuale
   iii. sottostima della globalità e della complessità dei fenomeni contraffattivi (e del loro carattere «industriale» di ri-produzione di massa)

b. «**Errori manageriali**» ricorrenti dei Brand Owner
   i. «occhio non vede, cuore non duole» (sempre azioni ex-post!)
   ii. sottostima delle «capacità manageriali» e di SEO dei contraffattori
   iii. concezione «tradizionale» dell'*enforcement* in Rete (**ricorso ad approcci tipici del contrasto agli abusi nel «mercato fisico»**)

CONVEY
intelligence&knowledge

CAMBIO DI PARADIGMA NELLA «INTERNET BRAND PROTECTION»

1. Contesto Internet internazionale, complesso, interconnesso → utilizzo di soluzioni/metodologie di «Internet Brand Intelligence» all'altezza della realtà attuale
2. Azioni sempre ex-post → progressivo approccio ex-ante e sistematico a specifici contesti Internet (es. Piattaforme e-Commerce B2C/B2B; Nomi a Dominio nel WEB1.0; WEB2.0; ecc.)
3. Focalizzazione su un «caso» (un website contraffattivo) → Vista globale/strategica della situazione del Marchio e definizione di priorità di intervento («ranking» indicizzazione dei search engines!)
4. Bersagli singoli → individuazione di aggregazioni di soggetti apparentemente indipendenti, appartenenti a network/cluster nascosti/mascherati
5. Logica «mono-brand» → **individuazione di più brand co-citati ed** incentivazione alla cooperazione fra più brand/Brand Owner

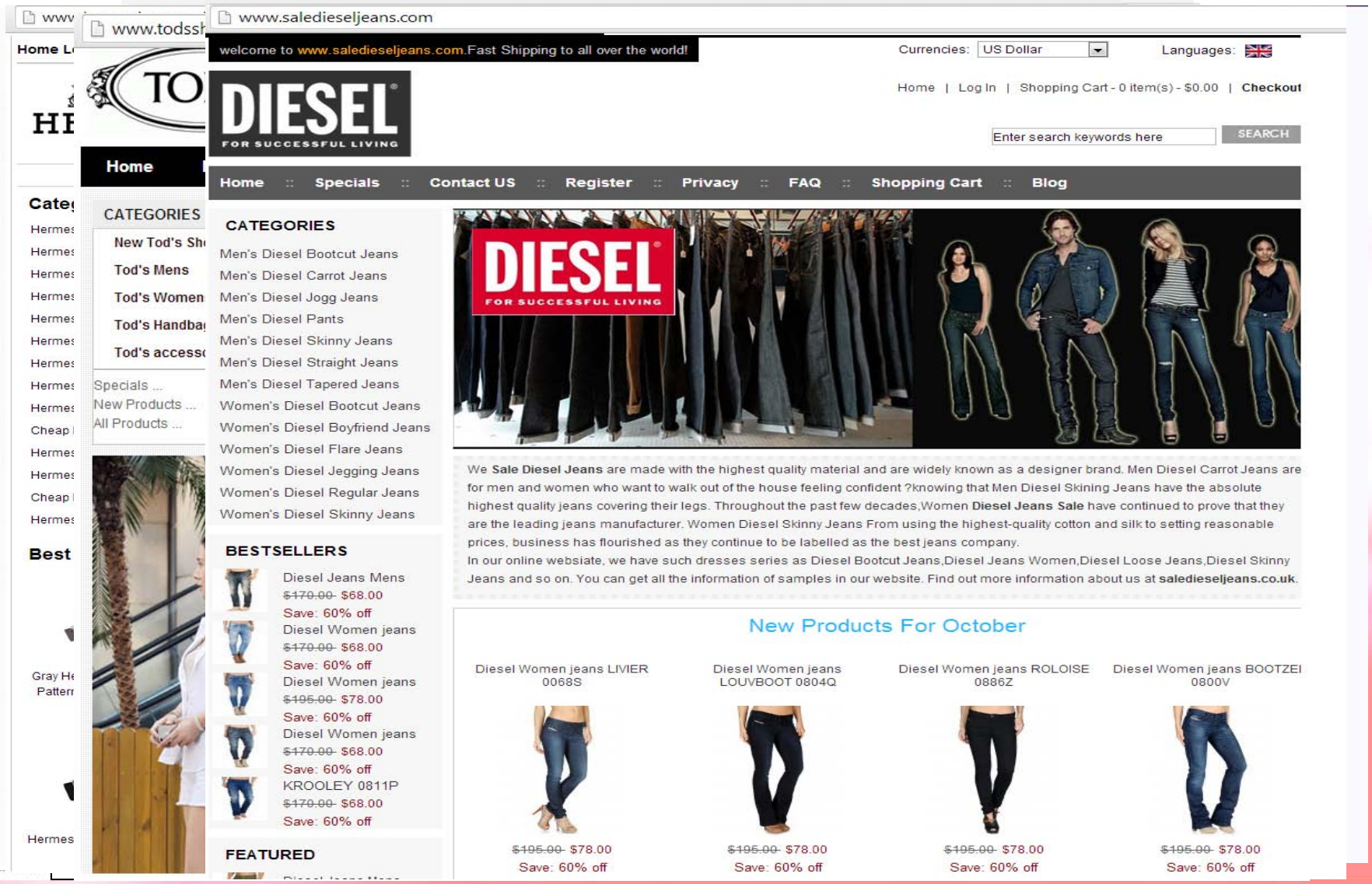
La metodologia Convey applica il nuovo «paradigma»…

CONVEY
intelligence&knowledge

Internet Brand Intelligence & Protection nel «web generico» (WEB1.0)

CONVEY
intelligence&knowledge

LA «SEARCH ENGINE OPTIMIZATION» DEI CONTRAFFATTORI

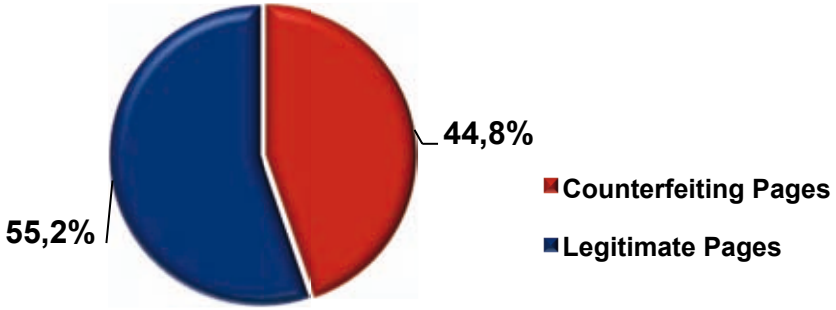


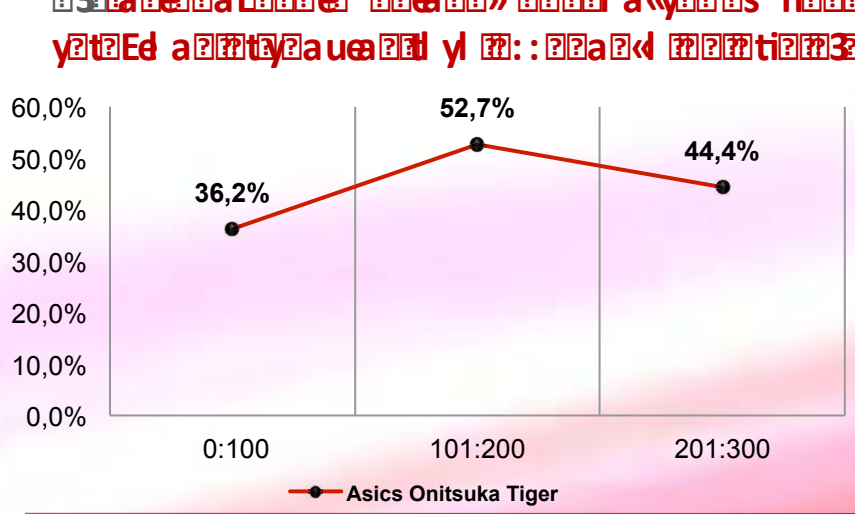
CONVEY
intelligence&knowledge

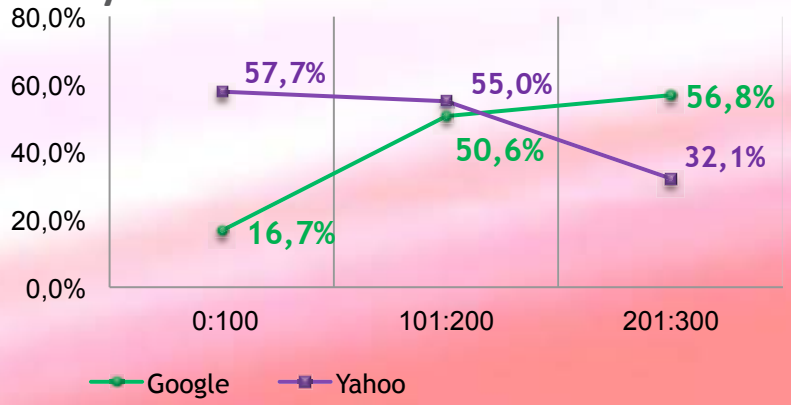
«BRAND INTELLIGENCE» CONVEY: MONITORING SISTEMATICO AL WEB 1.0

URL	Ranking	RankingEngine	Danger Index	Brand in Domain Name	Brand in Third Level	Brand in Title	Brand in URL	Brand in Meta tags	Brand in Image	Brand in links	Brand in IMG Com	Brand in TagNOS CRIPT	Brand in Hidden Text	Brand in HTML Code	Counterfeit nouns	Spam Social Media	Overlap	Page classification	Language	Top Level Domai	Server location	IP Server
http://www.onitsukatiger.com/	1	Google	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0		19				other	German	.com	IE	79.125.104.159
http://www.asicsamerica.com/onitsukatiger/	2	Google	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		3				other	Italian	.com	US	207.150.201.73
http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&field-brandtextbin=Onitsuka%20Tiger&page=1&rh=n%3A672123011%2Cp_4	2	Yahoo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			TRUE	ecommerce	English	.com	US	72.21.194.212
http://www.onitsukatiger.com.au/	3	Google	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0		46				other	English	.au	IE	79.125.12.240
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=onitsuka+shoes	3	Yahoo	0	0	0	0	0	0	0	79	39	0		197		TRUE	TRUE	auction	English	.com	US	66.135.210.61
http://www.zappos.com/onitsuka-tiger-by-asics	4	Google	1	0	0	1	1	4	0	28	1	1		199			TRUE	ecommerce	English	.com	GB	195.59.44.33
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=onitsuka	4	Yahoo	0	0	0	0	0	0	0	76	37	0		189		TRUE	TRUE	auction	English	.com	US	66.135.200.181
http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&keywords=onitsuka%20tiger%20women&page=1&rh=n%3A672123011%2Ck%3Aonitsuka%20tiger%20	5	Yahoo	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0		3			TRUE	ecommerce	English	.com	US	205.251.242.54
http://www.shoes.com/en-US/_/Onitsuka+Tiger/_/Products.aspx	6	Yahoo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2			TRUE	ecommerce	English	.com	GB	195.59.44.34
http://www.hypedc.com/onitsuka-tiger	6	Google	1	0	0	0	0	1	1	3	1	0		8				ecommerce	English	.com	AU	116.240.202.206
http://www.onitsukatiger.com/en-uk	7	Yahoo	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0		19				other	English	.com	IE	79.125.104.159
http://www.6pm.com/onitsuka-tiger-by-asics	7	Google	1	0	0	1	1	4	0	6	1	0		78			TRUE	ecommerce	English	.com	DE	46.33.76.74
http://www.onitsukatigerfootwear.com/	8	Google	10	0	0	4	0	18	0	14	1	0		68	TRUE		TRUE	ecommerce	English	.com	US	184.168.208.119
http://www.nextag.com/onitsuka-shoes/products-html	8	Yahoo	1	0	0	0	0	4	17	104	21	0		229		TRUE		blog	English	.com	US	216.185.212.4
http://www.onitsukatigershoes.com/	9	Yahoo	10	0	0	1	0	4	23	137	29	0		259	TRUE	TRUE	TRUE	ecommerce	English	.com	US	67.20.68.216
http://shop.nordstrom.com/c/onitsuka-tiger	9	Google	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0		7			TRUE	ecommerce	English	.com	DE	46.33.76.66
http://www.amazon.com/Onitsuka-Tiger-Ultimate-81-Sneaker/dp/B004FV4W4U	10	Google	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10			TRUE	ecommerce	English	.com	US	72.21.194.212
http://www.shoes.com/en-US/Womens/_/Onitsuka+Tiger/_/Products.aspx	11	Yahoo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2			TRUE	ecommerce	English	.com	GB	195.59.44.34
http://en.wikipedia.org/wiki/Onitsuka_Tiger	11	Google	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		11				encyclopedia	English	.org	US	208.80.154.225
http://reviews.ebay.com/Asics-Onitsuka-Tiger-Shoes-Sizing-Comversion-	12	Google	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0			TRUE	auction	English	.com	US	66.211.160.138
http://www.asicstigeronlinestore.com/	13	Yahoo	10	1	0	1	1	7	12	80	17	0		219	TRUE	TRUE	TRUE	ecommerce	English	.com	TW	211.22.125.21
http://www.ebay.com/fashion/mens-shoes/Athletic/Onitsuka-	13	Google	0	0	0	0	0	0	0	60	30	0		150		TRUE	TRUE	auction	English	.com	US	66.135.210.61
http://www.onitsuka-tiger-2012.com/	14	Yahoo	10	0	0	1	0	7	54	155	30	0		243	TRUE	TRUE	TRUE	ecommerce	English	.com	US	108.163.231.102
http://www.sportiela.com/asics/	14	Google	1	0	0	1	1	2	0	7	1	0		17				other	English	.com	US	72.32.197.135
http://onitsukatigeroutlet.com/	15	Yahoo	10	0	0	2	0	22	0	45	11	0		103	TRUE		TRUE	ecommerce	English	.com	US	216.24.204.92
http://www.journeys.com/brand_listing.aspx%3Fc%3D1136	15	Google	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			TRUE	ecommerce	English	.com	EU	2.23.79.228
http://www.asicstigerfreerunau.com/	16	Yahoo	10	1	0	1	1	9	7	93	14	0		320	TRUE	TRUE	TRUE	ecommerce	English	.com	EE	178.216.48.206

«BRAND INTELLIGENCE»: VISTE STRATEGICHE CONTRAFFAZIONE NEL WEB1.0



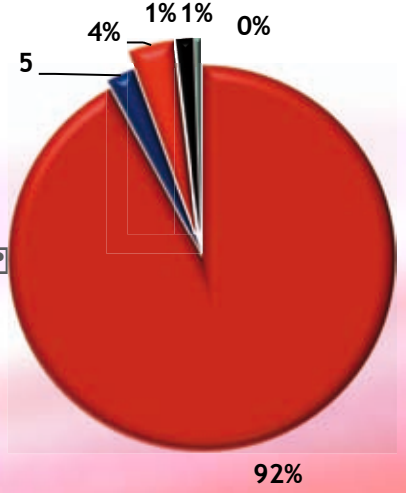




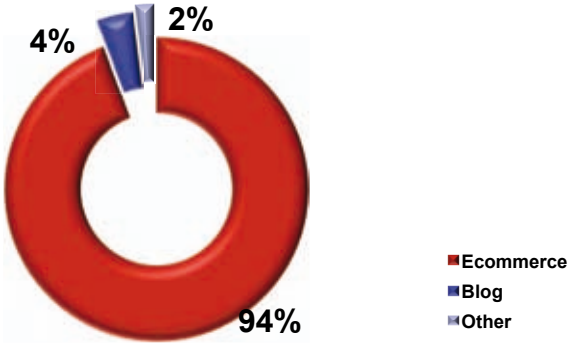
«BRAND INTELLIGENCE»: ANALISI ALTO LIVELLO CONTRAFFAZIONE NEL WEB1.0

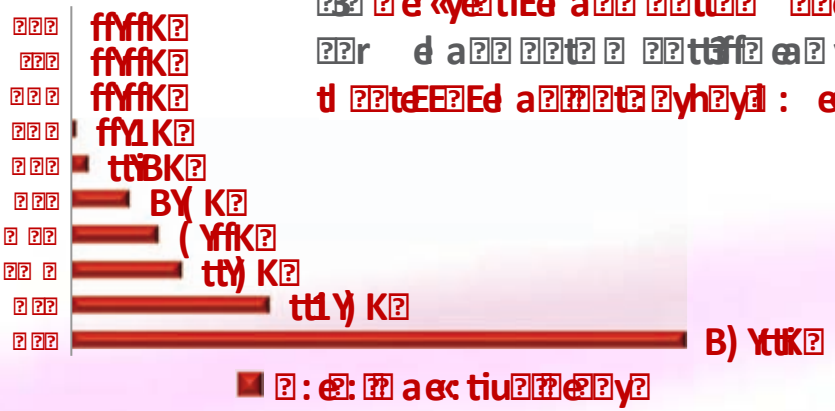
Average Citations in Counterfeiting pages	Tiger
Title	2
URL	1
Meta-tags	7
Images	15
Links	72
Image Comments	12
HTML Code	198

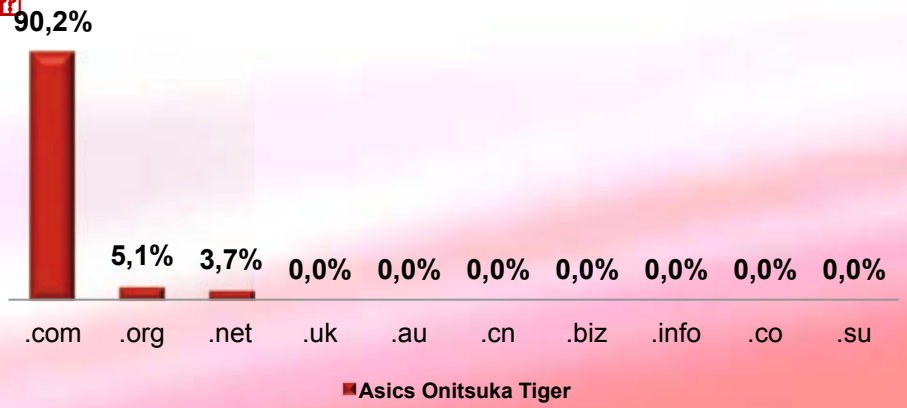
Average Citations in Legitimate pages	Asics Onitsuka Tiger
Title	0
URL	0
Meta-tags	2
Images	2
Links	20
Image Comments	5
HTML Code	61



«BRAND INTELLIGENCE»: ANALISI ALTO LIVELLO CONTRAFFAZIONE NEL WEB1.0







CONVEY
intelligence&knowledge

Contrastere un Dominio abusivo contraffattivo: **possibili contromisure...**

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

ICANN
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

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**

Tempi: circa 2 mesi
Costi: dai 500€ ai 1.500$ a seconda dei provider

... O procedure nazionali in caso di ccTLDs

CONVEY
intelligence&knowledge

[illegible]

asics	2.321 Domains	PRADA	5.895 Domains
new balance	1.486 Domains	GUCCI	19.000 Domains
Timberland	2.848 Domains	BURBERRY LONDON	5.422 Domains
adidas	4.283 Domains	MONCLER	15.100 Domains
NIKE	14.000 Domains	TOD'S	1.406 Domains

... Da dove iniziamo?!

CONVEY
intelligence&knowledge

«BRAND INTELLIGENCE»: INDIVIDUAZIONE NETWORKS CONTRAFFATTIVI WEB1.0

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

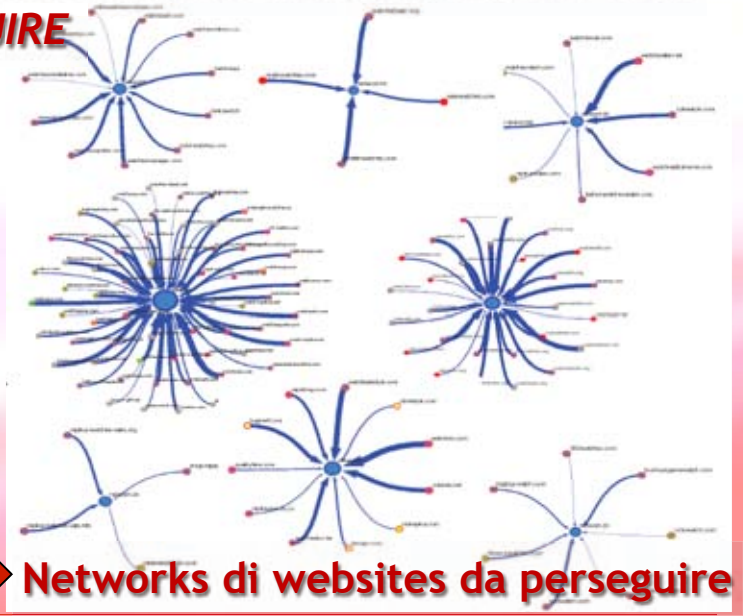
✓ ***Moltissimi website contraffattivi = Moltissimi contraffattori da perseguire***

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***

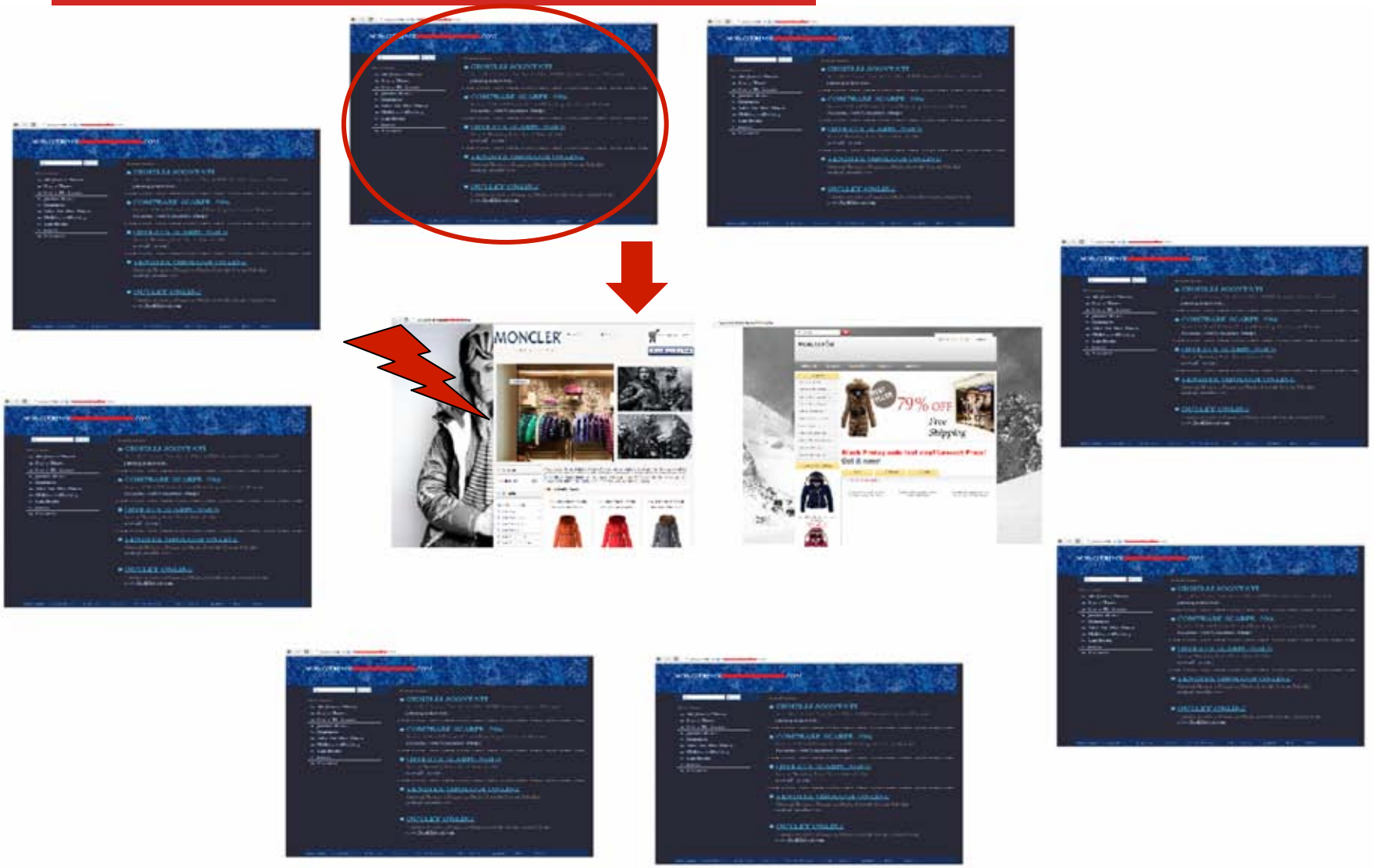
Website contraffattivi individuati



Networks di websites da perseguire

CONVEY
intelligence&knowledge

«BRAND INTELLIGENCE»: RISULTATI DELL ENFORCEMENT DI NETWORKS



CONVEY
intelligence&knowledge

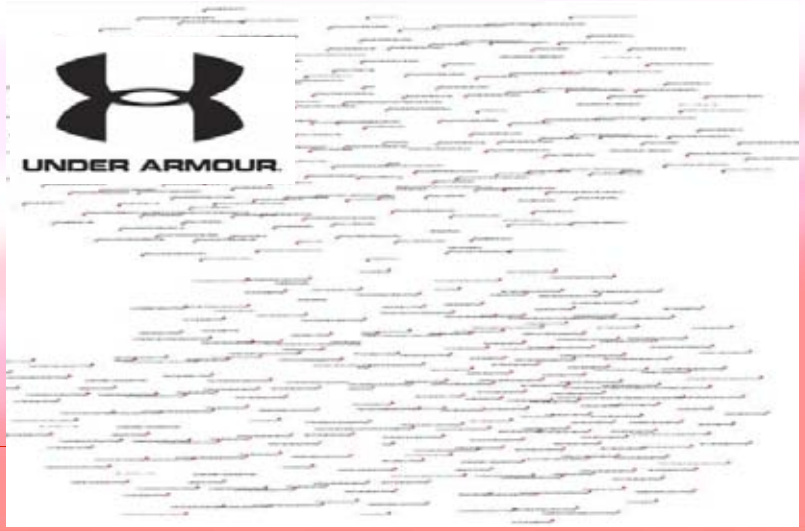
[illegible]

asics

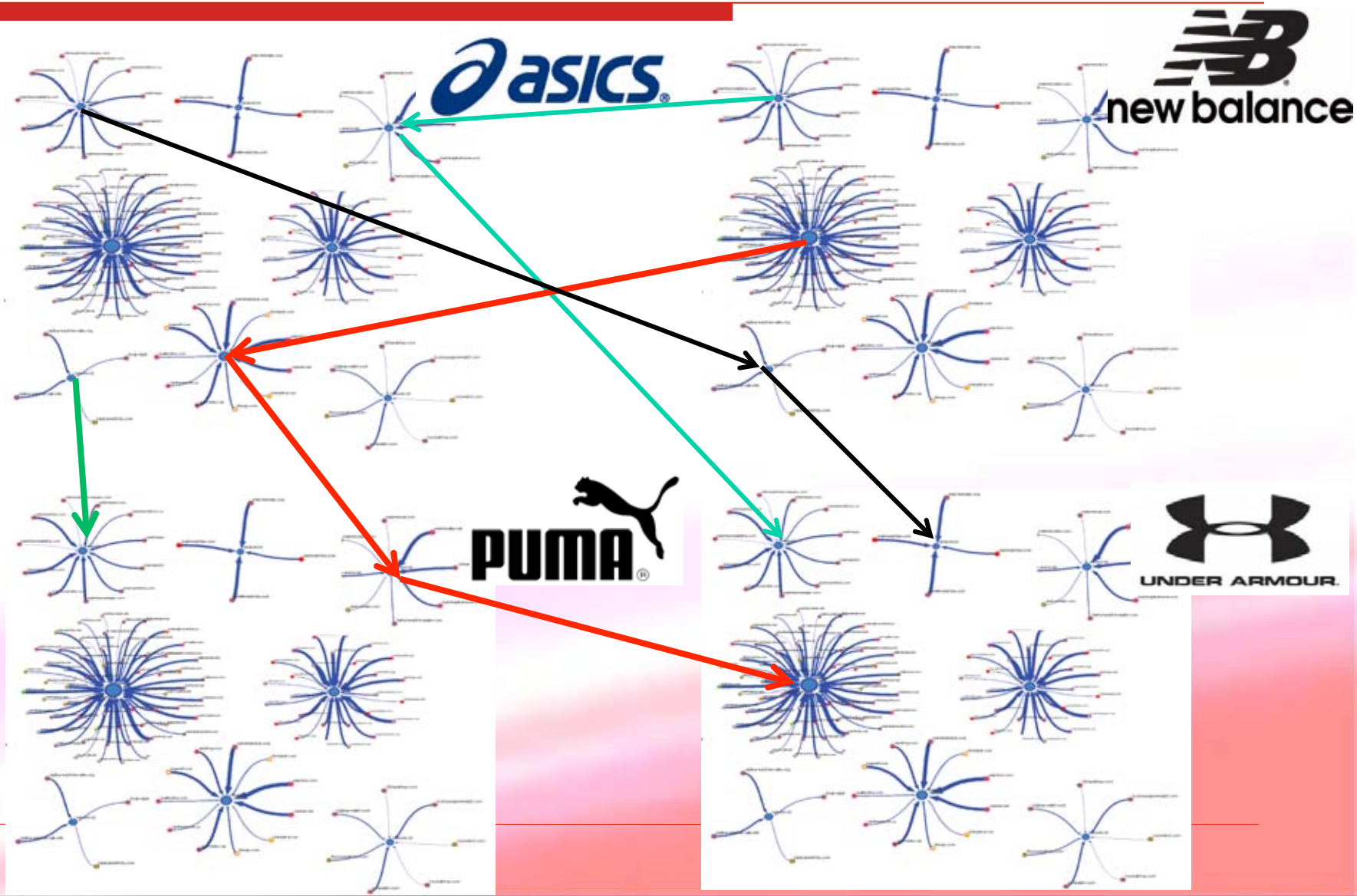
new balance

PUMA

UNDER ARMOUR



CONVEY
intelligence&knowledge



CONVEY
intelligence&knowledge

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

Peculiarità della metodologia di *enforcement* Convey:

- Individuazione di tutti i Nomi a Dominio contraffattivi
- Clusterizzazione di tali NaD in Network di website contraffattivdefinizione di «priorità» di enforcement
  - ✓ 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 abbattono costi operativi/ amministrativi e ottimizzano i risultati ottenuti)

- **Enforcement tramite *complaint* per via amministrativa:**
  - ✓ **per recupero simultaneo di più NaD tramite procedure sovra-nazionali (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)**

CONVEY
intelligence&knowledge

Internet Brand Intelligence & Protection nell'e-Commerce B2B/B2C

CONVEY
intelligence&knowledge

LA CONTRAFFAZIONE SULLE PIATTAFORME DI COMMERCIO ELETTRONICO

ebay
amazon.com

I FAKE SULLE PIATTAFORME EU/USA SONO SOLO LA PUNTA DELL'ICEBERG

LE PIATTAFORME DI COMMERCIO ELETTRONICO CINESI SONO LA FONTE PRIMARIA DI ITEM CONTRAFFATTI

THE 'ALIBABA GROUP'
2012 TURNOVER: **USD 165 BLN**

Alibaba.com
AliExpress by Alibaba.com
Alibaba.com 阿里巴巴
天猫 TMALL.COM
淘宝网 Taobao.com
一淘 etao.com

PaiPai 拍拍
EC21 Global Marketing & Consulting
TRADEKEY Your Key To Global Trade
iOffer

CONVEY
intelligence&knowledge

Considerazioni

1. Le piattaforme del gruppo Alibaba, prima fra tutte TAOBAO, **sono il principale veicolo di prodotti contraffatti sulla Rete**.
2. Ogni inserzione **veicola mediamente centinaia/migliaia di oggetti**

CONVEY
intelligence&knowledge

«BRAND INTELLIGENCE» & «BRAND PROTECTION» NEI MARKETPLACE: TRUCCHI DEI CONTRAFFATTORI PER SFUGGIRE AI CONTROLLI SUI SEGNI

G*CCI新款 双G压纹Logo 男士手提包 预定

【JJ名品】h*rmes 爱*仕 专柜代购 正品 男士双面系腰带 皮带

CONVEY
intelligence&knowledge

«BRAND INTELLIGENCE» & «BRAND PROTECTION» NEI MARKETPLACE: TRUCCHI DEI CONTRAFFATTORI PER SFUGGIRE AI CONTROLLI SUI PREZZI

CONVEY
intelligence&knowledge

«BRAND INTELLIGENCE» & «BRAND PROTECTION» NEI MARKETPLACE: COMPONENTISTICA DEI CONTRAFFATTORI IN ASPETTI «COMPLEMENTARI»

KIT DEL «PERFETTO CONTRAFFATTORE» (comprende anche cartellini che incorporano il chip per il protocollo anti-contraffazione,…..)

CONVEY
intelligence&knowledge

«BRAND INTELLIGENCE» & «BRAND PROTECTION» NEI MARKETPLACE

- **Piattaforme e-Commerce →** massima pericolosità nel B2B/B2C di Cina/FarEast (+2 ordini grandezza rispetto ai MKTPlace Occidentali)
- **Piattaforme prioritarie per i TMs del «Made in Italy»:**
  - ✓ Taobao;
  - ✓ Tmall;
  - ✓ Paipai
  - ✓ Alibaba;
  - ✓ China.Alibaba;
  - ✓ AliExpress;
  - ✓ MadeinChina;
  - ✓ Tradekey;
  - ✓ Hellotrade;
  - ✓ EC21;
  - ✓ iOFFER.
- **Piattaforme e-Commerce Cina/Far East → motore della diffusione della contraffazione anche nel WEB1.0**

Anche nei MKTPlace Convey applica il «nuovo paradigma»..

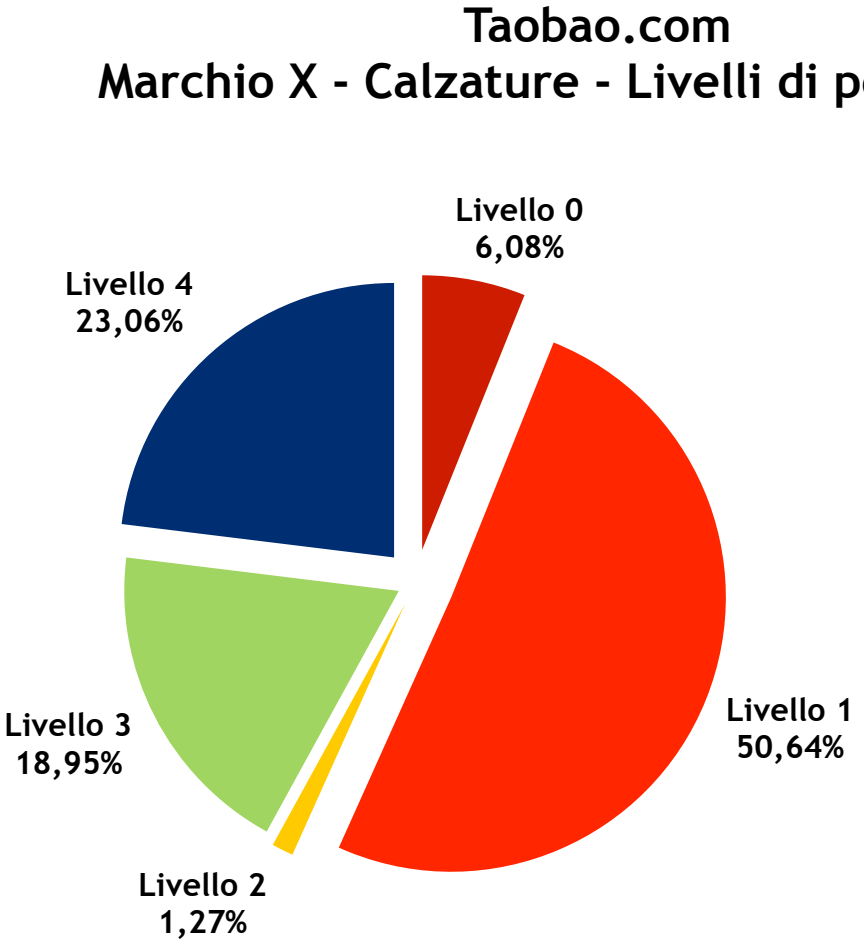
CONVEY
intelligence&knowledge

«BRAND INTELLIGENCE» CONVEY: MONITORING SISTEMATICO NEL B2B/B2C PER MARCHIO E PER FAMIGLIA MERCEOLOGICA

Cat. Merceologica	Numero di inserzioni	Item venduti negli ultimi 30 giorni	Revenues generate negli ultimi 30 giorni	Prezzo Medio EUR	Inserzioni di venditori attaccati da Convey per altri TM
T-shirt	428	854	€ 10.515,13	€ 50,19	62
Scarpe	14.492	10.075	€ 559.354,63	€ 120,50	4.055
Cinture	3.516	3.249	€ 140.841,23	€ 170,07	1.170
Occhiali	1.663	170	€ 10.336,39	€ 164,97	418
Cravatte	31	4	€ 28,78	€ 42,43	1
Borse/Portafogli	3.800	997	€ 147.587,95	€ 198,92	738
Gemelli	22	9	€ 81,30	€ 10,15	-
Packagings/Scontrini	227	159	€ 517,06	€ 6,65	-
Profumi/Accessori	16.462	11.142	€ 122.017,65	€ 32,93	189
	40.641	**26.659**	**€ 991.280,13**	**€ 96,98**	**6.633**

CONVEY
intelligence&knowledge

«BRAND INTELLIGENCE»: ANALISI E VISTE STRATEGICHE NEL B2B/B2C DELL'INCIDENZA DELLA CONTRAFFAZIONE PER MACRO-TIPOLOGIE



Prima segmentazione automatica delle inserzioni con algoritmo proprietario Convey su 5 fasce:

0 = sospette su alti volumi v.
1 = sospette su bassi volumi
2 = inserzioni dubbie
3 = non sospette di Seller non in White List
4 = non sospette di Seller in White List

CONVEY
intelligence&knowledge

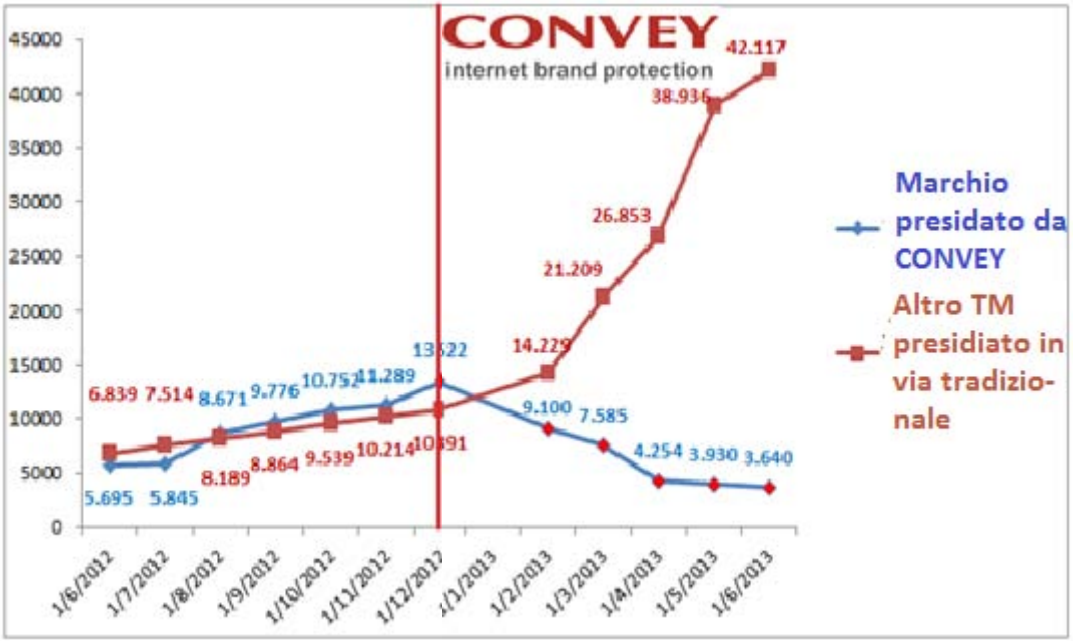
«BRAND INTELLIGENCE»: MONITORING ANALITICO SINGOLI SELLER B2B/B2C (marchi, prodotti, inserzioni, rank inserzioni, prezzi, items venduti, fattur.)

Venditore	Vetrina	Tipo prodotto	Item ID	URL	Ranking	Price RMB	Price EUR	Items sold last month	Seller Monthly Revenues €
168	http://store.ta	Scarpe	19499332	http://item.taobao.com/item.h	7	¥ 155	€ 19,07	354	€ 6.749,88
			17681143	http://item.taobao.com/item.h	5	¥ 173	€ 21,28	312	€ 6.639,05
			18135611	http://item.taobao.com/item.h	58	¥ 168	€ 20,66	86	€ 1.777,10
			16287470	http://item.taobao.com/item.h	57	¥ 173	€ 21,28	74	€ 1.574,65
			24766276	http://item.taobao.com/item.h	111	¥ 195	€ 23,99	65	€ 1.559,03
			16549034	http://item.taobao.com/item.h	112	¥ 173	€ 21,28	26	€ 553,32
			17940934	http://item.taobao.com/item.h	274	¥ 173	€ 21,28	10	€ 212,79
			17684815	http://item.taobao.com/item.h	2924	¥ 173	€ 21,28	1	€ 21,28
			16490106	http://item.taobao.com/item.h	2881	¥ 168	€ 20,67	1	€ 20,67
168 Totale								929	€ 19.107,76

Venditore	Vetrina	Tipo prodotto	Item ID	URL	Ranking	Price RMB	Price EUR	Items sold last month	Seller Monthly Revenues €
177	http://store.ta	Scarpe	14784351	http://item.taobao.com/item.h	8	¥ 178	€ 21,89	403	€ 8.823,28
			23621868	http://item.taobao.com/item.h	202	¥ 198	€ 24,35	32	€ 779,33
			12315099	http://item.taobao.com/item.h	126	¥ 190	€ 23,37	27	€ 630,99
			12861864	http://item.taobao.com/item.h	398	¥ 195	€ 23,99	3	€ 71,96
			21277612	http://item.taobao.com/item.h	2930	¥ 155	€ 19,07	1	€ 19,07
			22347128	http://item.taobao.com/item.h	143	¥ 178	€ 21,89	2	€ 43,79
			10724348	http://item.taobao.com/item.h	2555	¥ 195	€ 23,99	168	€ 4.029,89
			19124527	http://item.taobao.com/item.h	2556	¥ 198	€ 24,35	56	€ 1.363,82
177 Totale								692	€ 15.762,13

CONVEY
intelligence&knowledge

RISULTATI A CONFRONTO DALLA PROTEZIONE DI DUE BRAND: APPROCCIO TRADIZIONALE vs. INTELLIGENCE & PROTECTION INNOVATIVI…



Sintesi di 6 mesi di *enforcement* Convey su un marchio importante del fashion su Piattaforma cinese leader mondiale

	TOTALE
Listings directly removed through complaints	14.661
Monthly Items sold by such listings	8.698
Monthly Revenues generated by such listings	€ 724.938,81

CONVEY
intelligence&knowledge

DALLA «BRAND INTELLIGENCE» ALLA «BRAND PROTECTION» NEL B2B/B2C

Peculiarità della metodologia di *enforcement* Convey:

- Individuazione Piattaforme più pericolose per il Brand **(focus CN!)**
  - ✓ Radiografia profonda situazione inserzioni per famiglia merceologica
  - ✓ Misurazioni quali-quantitative dei Seller più pericolosi (n. inserzioni e tipologie; disponibilità; prezzi; quantità vendute; fatturato mensile)
- Impostazione interazioni con Piattaforma e-C al massimo livello di automazione e controllo di ogni aspetto rilevante (es. tempi!)
- **Enforcement sistematico tramite «*complaint* amministrativi»:**
  - ✓ **Complaint documentati su contraffazioni di marchio**
  - ✓ **Complaint documentati su e contraffazioni di M. Design e violazioni di copyright (immagini grabbate da website o catalogo del Brand Owner)**
  - ✓ **Controllo sistematico esiti complaint e report a titolare**
  - ✓ **Interazioni con Seller attaccati e update Blacklist/WList**
- ✓ **Monitor compliance della Piattaforma al proprio Regolamento**
  - ✓ **Gestione delle «patenti a punti» dei Seller contraffattori**
  - ✓ **Tempi di gestione di «ciclo compliant»**

CONVEY
intelligence&knowledge

□ □» □□□□ : □

□y□□□r □yu□t□yea□□ l ti: □Y□tiaye □□□

f □y□□□r □yu□t□er 6□ □yel □□□ yl □□□tiy□□

□ □□□

CONVEY
intelligence&knowledge

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

http://www.newgtldsite.com/new-gtld-list/

[illegible]

CLEARINGHOUSE

Fees in USD per Trademark	1 Year Registration	3 Years Registration	5 Years Registration
TMCH Administrative Fees	150 USD	435 USD	725 USD

CONVEY
intelligence&knowledge

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

CONVEY
intelligence&knowledge

RIFLESSIONI FINALI

Cambio di paradigma:
l'internazionalità delle transazioni, la complessità dello scenario e la tecnologia sottesa ad internet lo impongono

Da ex-post ad ex-ante:
la «reazione» non paga e la prevenzione è meglio della cura

Da una concezione aziendale ad una di «gruppo»:
mai come in questo caso l'»unione fa la forza»

Da una tutela «immediatamente/totalmente» giudiziale, ad un più ampio ricorso alle capacità di intelligence sui fenomeni e alle molteplici soluzioni esistenti per l'enforcement in via «amministrativa :
più efficienza, meno costi, più efficacia!

CONVEY
intelligence&knowledge

Grazie….!

CONVEY
internet brand protection

Via Sagra di San Michele, 27
10139 TORINO
www.convey.it
Tel. +39 011 433 76 06
michele.provera@convey.it
enforcement@convey.it
gtld@convey.it