

SVILUPPO DI *INTERNET* ED USI ILLECITI DI MARCHI

1. Lo sviluppo della rete quale scenario di riferimento per la tutela dei marchi

La strategia che ha consentito e consente alle imprese italiane di operare sul mercato interno e di competere più dinamicamente sui mercati esteri si basa in gran parte sui fattori peculiari del “*Made in Italy*”, cioè, in particolar modo, su creatività, innovazione, design, distintività, riconoscibilità, qualità

Tali fattori “immateriali”, considerata la loro natura e genesi, ricadono in gran parte nell’ambito degli *asset* d’impresa tutelabili tramite gli istituti nazionali ed internazionali della *Proprietà Industriale ed Intellettuale*. In relazione a tali presupposti, il rafforzamento della competitività del “*Sistema Italia*” e del “*Made in Italy*” passa “obbligatoriamente” per un costante e più ampio ricorso a tali istituti giuridici da parte delle imprese, dal potenziamento dei servizi da parte del terziario specializzato, nonché dal supporto della Pubblica Amministrazione orientato soprattutto alle imprese minori, ancora spina dorsale della nostra economia.

In particolare, nel contesto attuale della Rete, il marchio viene a costituire l’*asset* sempre più importante e al contempo l’elemento sempre più esposto e più debole nella strategia commerciale delle imprese italiane, proprio nell’epoca in cui, con l’avvento del “mercato virtuale mondiale” le imprese presentano e comunicano la propria identità e il *brand* dei propri prodotti e servizi prioritariamente tramite tale *media*, contesto che ne aumenta a dismisura la visibilità ma anche i pericoli di abuso e contraffazione.

Infatti, da quanto *Internet* si è imposta in tutto il mondo come il più importante e diffuso mezzo di informazione-comunicazione, sia gli operatori economici sia le entità dedite ad attività illecite o *borderline* si sono accorti della necessaria e evidente dipendenza del “*consumatore virtuale*” dal marchio: il consumatore evoluto si informa su *Internet*, compra su *Internet*, sulle grandi piattaforme di commercio elettronico e negli *e-shop* specializzati, si sfoga degli acquisti insoddisfacenti su *Internet* utilizzando i c.d. “*Social Media*” (cioè *forum*, *newsgroup*, *blog* e *social network*). Ma, sempre e comunque, utilizza il marchio (nome del prodotto/servizio, nome dell’azienda) come punto di partenza dell’attività di ricerca e come “stella polare” della propria navigazione.

La percezione della dimensione gigantesca del “fenomeno *Internet*” forse non è del tutto chiara ai manager/decisori d’impresa, spesso portati erroneamente a ritenere la Rete utile per esigenze meramente operative, ma assolutamente non comparabile all’importanza del “*mondo reale*”, ritenuto (a torto), l’unico mercato di vero interesse per il *business*.

Ora merita invece evidenziare che *Internet* è il fenomeno globale più straordinario mai registrato nell’epoca moderna, avendo raggiunto una dimensione così rilevante e così strategica da impattare significativamente su ogni attività ed aspetto economico e sociale.

Il fortissimo sviluppo della Rete a cui si è assistito negli ultimi anni ha poi anche determinato ed accompagnato l'impetuoso affermarsi dell'*e-commerce*. Se in termine di volume di transazioni il mercato più grande a livello mondiale è quello statunitense, recentemente si è assistito ad un rapido aumento degli acquisti *on line* da parte dei consumatori cinesi.

La diffusione delle nuove tecnologie nella Repubblica Popolare Cinese, infatti, ha portato la Cina a diventare il più grande mercato al mondo per la vendita di *tablet* e *smartphone*.

Lo sviluppo dell'*e-commerce* in Cina, tuttavia, è caratterizzato da luci ed ombre: se da un lato esso ha contribuito positivamente alla crescita dell'economia, dall'altro ha favorito l'attività su larga scala dei contraffattori.

Le numerose piattaforme di commercio elettronico, infatti, sono sistematicamente afflitte da considerevoli volumi di prodotti "falsi".

Fra i vari *marketplace* cinesi, il più problematico è sicuramente *Taobao.com*, piattaforma simile ad *eBay* che nel solo mercato C2C (*Consumer to Consumer*) veicola oltre il 90% delle vendite *on line* nella Repubblica Popolare Cinese.

Grazie a questo sviluppo di tutti i "canali" della Rete e per la strategicità del marchio – affermatosi di fatto come "*keyword*" (cioè "termine-chiave") essenziale per cercare e trovare quanto di interesse tramite i "motori di ricerca" – si sono presto diffuse su *Internet* svariate forme tecniche di abuso del marchio.

Tali usi illeciti sono finalizzati ad attirare i "navigatori/consumatori" in cerca di prodotti o informazioni su siti che nulla hanno a che fare con i legittimi titolari del segno distintivo, in contesti che spesso assumono anche il profilo di atto di concorrenza sleale, perpetrato dai diretti concorrenti.

In alcuni settori (moda, lusso, sport, farmaci, *software*, ecc.), le piattaforme di *e-Commerce* (*in primis* quelle del *Far East*), sono poi diventate a tutti gli effetti i nuovi canali di distribuzione sistematica degli *output* delle organizzazioni criminali che operano nella contraffazione con metodi industriali e in ottica di mercato globale e, per quanto riguarda le maggiori piattaforme B2B e B2C cinesi, il vero "motore" della contraffazione mondiale.

Dal monitoraggio costante del fenomeno e dalle successive azioni di contrasto sistematico delle situazioni illecite individuate si evince poi che gli abusi al marchio in *Internet* rappresentano, ogni giorno di più, la dimensione "virtuale" su larga scala di contraffazioni di brevetti, modelli e marchi riscontrabili in parte anche nel "reale", soprattutto per prodotti di imprese esportatrici nei mercati emergenti (soprattutto i BRICS, cioè i cinque paesi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).

E' poi da sottolineare, come emerge dalle indagini realizzate in diversi settori merceologici, che i fenomeni di abuso/contraffazione del marchio in *Internet* non riguardano solo i titolari di marchi molto noti o di grandissimo valore, ma anche i c.d. "*middle brand*" di settori molto distanti dal *fashion/luogo*: la semplicità con la quale è possibile ledere sulla Rete i diritti di Proprietà Industriale (e in particolare il marchio), rende questa pratica frequente anche in nicchie di mercato popolate da piccole e medie imprese e non soltanto nei beni di consumo ma anche nei beni industriali e nei servizi.

2. Le tipologie di abuso/contraffazione di marchi e segni distintivi più diffuse sulla rete

In una realtà sterminata fatta di centinaia di milioni di *website* e svariati miliardi di pagine *web*, le forme tecniche di contraffazione e abuso del marchio, degli altri segni distintivi ed anche di modelli di *design* o brevetti si sono sempre più specializzate e sofisticate, così da rendere più ardua l'azione sistematica di individuazione e contrasto.

Si presentano di seguito le tipologie principali di contraffazione/abuso di tali Proprietà Industriali riscontrabili in pagine *Web* (il c.d. *Web 1.0*), nei *Social Network* e sulle grandi piattaforme di *e_Commerce*.

a) Principali tipologie di contraffazione/abuso nel *Web 1.0*

Utilizzo di marchio/altro segno distintivo nel Nome a Dominio (*cybersquatting/domain grabbing*)

Il *cybersquatting* – anche denominato “*domain grabbing*” o “*domain grabbing*” – è la pratica illegale di accaparrarsi per primi “*nomi a dominio*”¹ corrispondenti a segni distintivi di titolarità altrui (cioè marchi, insegne, ragioni sociali, nomi propri di personalità, etc.) messa in atto da parte di soggetti non autorizzati, allo scopo di trarne un vantaggio economico illecito.

La forma più diffusa di “*domain grabbing*” si realizza tramite l'estensione illecita di un dominio esistente in abbinamento ad un determinato TLD – Top Level Domain (es. marchio.it) ad altri TLD sia generici (es. marchio.com, marchio.net, marchio.org, ecc.) o ad altri TLD nazionali – i c.d. ccTLD – (es. marchio.cn; marchio.br; marchio.hk, ecc.), ovviamente di nascosto al vero titolare del diritto.

La forma – in prospettiva più pericolosa di “*domain grabbing*” – è invece quella che, sul modello di quanto sopra descritto, si innescherà con progressivo rilascio (iniziato dall'autunno 2013 ed in essere per almeno un paio di anni) di decine e decine di c.d. “*new generic TLD*” da parte dell'ICANN – *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*². Fra questi, ad esempio, i ngTLD *.buy*; *.cheap*; *.discount*; *.fashion*; *.free*; *.mall*;

¹ Un nome di dominio è costituito da una serie di stringhe separate da punti, ad esempio *it.wikipedia.org*. A differenza degli indirizzi IP, dove la parte più importante del numero è la prima partendo da sinistra, in un nome DNS la parte più importante è la prima partendo da destra. Questa è detta [dominio di primo livello](#) (o TLD, *Top Level Domain*), per esempio [.org](#) o [.it](#).

² L'ICANN è un ente internazionale no-profit, istituito il 18 settembre 1998 per proseguire i numerosi incarichi di gestione relativi alla rete *Internet* che in precedenza erano demandati ad altri organismi. L'ICANN ha l'incarico di assegnare gli indirizzi IP ed ha inoltre incarico di identificatore di protocollo e di gestione del sistema dei nomi a

.online; .sale; .shoes; .site; .store, ecc. evidentemente subito abbinabili a qualsiasi segno distintivo per ottenere un nuovo “Nome a Dominio” illegale a danno dei diritti di Proprietà Industriale del vero titolare.

Utilizzi illeciti “tipici” nei “nomi a dominio” di website, al fine di ottenere vantaggi economici tramite strategie diversificate fra le quali merita citare:

- trasferimento del dominio dal titolare non autorizzato al vero titolare di diritto (cioè il titolare del segno distintivo), a seguito di pagamento di un prezzo elevato;
- creazione di fiorenti attività commerciali tramite *website/e-shop* – che anche per *look & feel* delle pagine paiono essere vere emanazioni dell’organizzazione titolare del marchio “*grabbato*” – caratterizzate dalla vendita di prodotti contraffatti a prezzi “credibili”, in grado di ingannare navigatori della Rete non molto esperti del prodotto di interesse;
- creazione di rendite di posizione tramite il c.d. “parcheggio” del nome a dominio illecitamente ottenuto in un *website* essenzialmente caratterizzato dai contenuti pubblicitari e basato sul modello di *business “pay-per-click”* (PPC)³, capace quindi di autofinanziare le spese di gestione del *website* stesso e di generare anche un profitto per il “*domain grabber*”. Nei marchi più famosi l’uso illegale di Nomi a Dominio “parcheggiati” con “*PPC model*” è quasi sempre connesso ad una strategia dei contraffattori a difesa di estese attività di vendita in Rete di prodotti contraffatti o in contraffazione di marchio. Infatti a fronte di un’azione di tutela del titolare (legale) di tale marchio – in grado di ottenere lo *shut-down* di tale/i *e-shop* contraffattivo/i – detti *website* con Nome a Dominio parcheggiati (di solito non presi in considerazione dall’*enforcement* perché ritenuti poco dannosi per il marchio), diventano immediatamente i sostituti dei siti cancellati ereditandone nell’arco di poche ore i contenuti illegali, con danno marginale per le organizzazioni criminali attrici.

dominio di primo livello (*Top-Level-Domain*) generico (gTLD), del codice internazionale (ccTLD) e dei sistemi di *root server*.

³ Il *pay per click* (PPC) è una modalità di acquisto e pagamento della pubblicità *on line*; l’inserzionista paga una tariffa unitaria in proporzione ai click (*click-through rate*), ovvero solo quanto un utente clicca effettivamente sull’annuncio pubblicitario. I vantaggi di questa forma di pubblicità sono numerosi e permettono di ottimizzare al massimo gli investimenti.

Storpiature/distorsioni del marchio (sounding/typosquatting)

Costituiscono una variante delle situazioni descritte al punto precedente (*cybersquatting* o “*domain grabbing*” o “*domain squatting*”) anche se, in alcuni casi, possono essere individuate al di fuori del “*Nome a Dominio*”, esclusivamente finalizzati a generare un segno simile nella scrittura/suono.

Di solito possono consistere in:

- Nomi a Dominio generati con modificazioni fonetiche studiate e prodotte in base al “*sounding*” del marchio (spesso in grado di riprodurre suoni tipici della lingua italiana (il c.d. *Italian sounding*.)
- Nomi a Dominio creati con storpiature prodotte tramite errori “scientifici” di dattilografia (*typosquatting*), generati sul marchio tramite lo studio della vicinanza/posizione delle lettere dell’alfabeto sulla tastiera del computer, oppure in seguito a: comuni errori di *spelling* di un termine straniero, confusione fra desinenza singolare e plurale di un termine, inversione di due o più caratteri, ecc.
- veri e propri “mascheramenti” del marchio nella parola costituente il “nome a dominio”, generati tramite la sommatoria di prefissi e/o suffissi al *Brand* o con la generazione di parole composite che lo contengono (es. *marchiocheap.com*; *buy-marchio.net*; *realmarchiodiscount.com*, ecc.)

Utilizzi illeciti “tipici” si riscontrano di solito nelle situazioni volte ad ingannare utenti non esperti/poco attenti nell’uso del computer e, spesso, conoscitori superficiali del marchio/prodotto ricercato in Rete.

In particolare:

- nei “nomi a dominio” di *website* illegali creati al fine di ottenere vantaggi economici tramite strategie diversificate come spiegato in precedenza a proposito dei *cybersquatting/domain grabbing*
- nel testo visibile della pagina *web* (contraffazione del marchio)
- nel testo del codice HTML della pagina (per intercettare gli errori di ricerca “fisiologici” commessi involontariamente dall’utente finale durante la digitazione del termine).

Uso “nascosto” del marchio

Si tratta di un utilizzo illecito del marchio/segno distintivo che di solito si concretizza in alcune modalità tipiche:

- modalità di 1^a generazione o “classica”: il *brand* non è visibile nel testo pubblicato nella pagina *web*, ma leggibile nel codice HTML (uso nei c.d. “*MetaTAG*” o “*TAG NoScript*”, spesso anche in abbinamento anche a “storpiature” del medesimo)
- modalità di 2^a generazione: il *brand* non è visibile nel testo pubblicato ma è particolarmente nascosto nel codice della pagina *web* sia nell’HTML, ad esempio:
 - a. nella vera URL di un *hyperlink* (diversa dal nome che appare all’utente finale)
 - b. in un’istruzione del codice che permette di scrivere testi (quindi anche i Marchi) con colore tipografico identico al colore dello sfondo della pagina ospite (non visibile quindi all’occhio dell’utente finale)
 - c. in un’istruzione del codice che permette di scrivere testi (quindi anche i Marchi) con dimensione tipografica molto piccola di uno o pochi *pixel* (non visibile quindi all’occhio dell’utente finale)
 - d. tramite un carattere molto piccolo ma non invisibile su sfondo composto da pixel di varia tonalità del colore usato per il carattere. Un esempio classico è il carattere nero su uno sfondo caratterizzato da pixel neri e varie tonalità di grigio
 - e. in un’istruzione del codice che permette di scrivere testi (quindi anche i Marchi) al di fuori delle coordinate spaziali gestite dal monitor del PC per rappresentare correttamente la pagina nello schermo dell’utente finale (quindi non visibili ai suoi occhi)
 - f. in un’istruzione del codice che permette di scrivere testi (quindi anche i Marchi) che non vengono stampati a video (quindi non visibili all’occhio dell’utente finale)
 - g. tramite codice *javascript*, assolutamente non leggibile dall’utente finale, ma interpretabile e indicizzabile dai motori di ricerca
- modalità di 3^a generazione: i contenuti di una pagina *web* indicizzati dai motori di ricerca sono diversi da quelli visibili/leggibili nel testo della medesima pagina

dall'utente finale. Grazie a tale tecnica, denominata “*cloaking*”⁴, al passaggio dei robot indicizzatori, i *Search Engine* rilevano, ad esempio, la presenza di un marchio famoso che viene inserito negli “indici” di detta pagina, consentendo così di richiamare la medesima a fronte di una ricerca su detto *Brand*: il testo leggibile di detta pagina non contiene però quanto ricercato dall'utente finale ma, spesso, marchi/prodotti concorrenti.

Utilizzi illeciti “tipici” si riscontrano di solito nelle situazioni volte ad ingannare i motori di ricerca e deviare il traffico dal website del titolare del marchio ricercato dall'utente a quello del concorrente. E' da evidenziare che da alcuni anni la pratica spesso abusata dell'uso nascosto di marchi nei “MetaTAG” è stata ampiamente circoscritta e ben individuata dai Search Engine diventando, in alcuni casi, un fattore neutro o negativo nel calcolo del ranking della pagina stessa.

Usi “parassitari” del marchio

E' un utilizzo illecito del marchio/segno distintivo che di solito si concretizza in alcune modalità tipiche:

- il marchio è visibile nel testo della pagina *web* ma è utilizzato senza motivazioni effettivamente “descrittive” (e quindi non lecito), al solo scopo di sfruttare la notorietà del medesimo per dare valore al prodotto/servizio proposto nella stessa pagina (spesso concorrente)
- è inserito, senza alcuna giustificazione valida in elenchi di marchi che a loro volta hanno *link* a pagine di *website* di famosi operatori, senza alcuna motivazione che ne giustifichi l'uso. Questa fattispecie sottende spesso le pratiche – ritenute di “concorrenza sleale” – del c.d. “*deep linking*”⁵ o del “*framing*”⁶ tramite le quali si sfrutta illegalmente il segno altrui ma, al contempo, nel primo caso si sfruttano i

⁴ Il *cloaking* è una tecnica informativa mediante la quale, grazie a particolari script, è possibile mostrare ai motori di ricerca un contenuto differente da quello che realmente il sito *internet* propone agli utenti, consentendo così al sito stesso di ottenere migliori posizionamenti all'interno del SERP (*Search Engine Results Page*).

⁵ Il *deep linking* è l'operazione di inserire all'interno di una pagina *web* di un sito *web* un collegamento (*hyperlink*) a una pagina interna di un sito differente. Il termine significa letteralmente “collegamento in profondità”, indicando appunto che si scende in profondità nel sito remoto; può pertanto essere tradotto anche con collegamento diretto (in quanto “aggira” la prima pagina del sito e tutte quelle intermedie). Per contrapposizione, talvolta il collegamento alla prima pagina (*home page*) di un altro sito viene detto *surface link* (collegamento di superficie).

⁶ Più fastidioso e insidioso è il cosiddetto *framing*, in cui l'inserimento della pagina collegata all'interno del sito chiamante usa un *frame* (una delle sottopagine di cui è composta la pagina finale). Si tratta di una pratica che tende ad ingannare l'utente, o che comunque può indurre confusione nel navigatore-utente, a meno che nel sito chiamante non sia stato esplicitamente specificato che il *link* è diretto alla pagina di un altro sito. Si può essere indotti, infatti, a pensare che il contenuto appartenga al sito di partenza.

contenuti di pagine *web* di terzi scavalcando senza autorizzazione la *Home Page* del *website* abusato e, ancora più grave, nel secondo caso si inglobano i contenuti di terzi in una “cornice” nel proprio “*website*”, spacciando per propri i contenuti di terzi.

Utilizzi illeciti “tipici”. Si tratta di utilizzi illegali che stanno a cavallo fra uso contraffattivo del marchio e “concorrenza sleale” nei confronti del titolare dei medesimi.

Si riscontrano di solito:

- a. nell’ambito di sequenze di *brand* famosi (es. *designer* della moda) che non hanno nessuna connessione logica necessaria con l’argomento trattato nella pagina in esame (e, ovviamente nessuna autorizzazione del titolare del marchio abusato), con la sola finalità di attrarre più utenti/navigatori su detta pagina. Una “variante” di tale uso è ritrovabile in situazione di pseudo-comparazione immotivata e/o illogica fra marchi (una simulazione della c.d. *pubblicità comparativa*), inserita nel testo al solo fine di citare più volte un famoso *Brand*.
- b. in ambito farmaceutico – spesso a fronte di principi attivi non più protetti da brevetto (ma non solo) – abbinamento del marchio alla dizione “generico” (“*generic*”), sempre finalizzata a promuovere un farmaco concorrente basato sulla stessa molecola farmaceutica o una con effetti terapeutici equivalenti.
- c. in citazione “apparentemente descrittiva” del marchio famoso, connessa però a modi di dire o circonlocuzioni particolari (“prodotto simile a...”, “modello ispirato a....” ecc.), che sottendono un utilizzo illecito del medesimo, essendo perpetrato di solito in pagine che propongono prodotti concorrenti (o addirittura “repliche”, cioè copie pedissequae del prodotto originale).

Usi “parassitari/contrattativi” di marchio abbinati a violazione di copyright

E' un utilizzo illecito di marchio/segno distintivo attuato tramite la creazione e gestione dei c.d. “Splogs” (neologismo che sintetizza due concetti lo “slam” e i “blog”). Si tratta di una prassi che prevede la creazione di blog apparentemente informativi (spesso ospitati su piattaforme gratuite, quali ad esempio Wordpress.com e Blogspot.com), caratterizzati da contenuti (anche di qualità) rubati da website di terzi (anche da più fonti/autori in contemporanea) ed inseriti in pagine successivamente arricchite illecitamente da miriadi di marchi/segni distintivi famosi: la maggior parte di questi ultimi è poi linkata a website esterni, a loro volta (quasi sempre) caratterizzati da offerte commerciali di prodotti in contraffazione di marchio o in aperta concorrenza con i marchi abusati.

Utilizzi illeciti “tipici”. Si tratta di utilizzi contraffattivi o parassitari del marchio operati per sfruttare illecitamente la fama del segno per:

- a) creare un reticolo abusivo di collegamenti (*hyperlink*) a *website* orientati alla vendita *online* di prodotti, così da aumentare le possibilità di intercettare il normale utente nella sua navigazione, così da deviare la sua attenzione ed indirizzarlo al sito commerciale-obiettivo. Quest'ultimo è quasi sempre caratterizzato dall'offerta di prodotti contraffatti o apertamente concorrenti (es. tipico nei medicinali, software, moda, lusso, ecc.) oppure con contenuti immorali/pornografici/gioco d'azzardo. L'utilizzo non autorizzato di contenuti di terzi con conseguente violazione del diritto d'autore, è motivato dal fatto che il ritmo e, in parte, la “specializzazione” dei testi di un website sono indicatori che influenzano positivamente la priorità di indicizzazione e di *ranking* della pagina da parte dei motori di ricerca commerciali: produrre autonomamente contenuti di buona qualità costa competenze e ore di lavoro, mentre la sottrazione di testi e il loro riutilizzo con le modifiche sopra citate impegna per pochi minuti;

- b) aumentare il *Page rank*⁷ dei siti *e-commerce* linkati così da essere portati ai primi posti nelle ricerche. Infatti i motori di ricerca considerano un *website* più attinente alla ricerca non solo in base ai contenuti, ma anche in base a quanti altri *website* distribuiti sulla rete hanno *hyperlink* ad essi. Maggiore è il numero dei siti “*linkanti*” e la qualità apparente delle informazioni contenute, maggiore è l’importanza e l’autorevolezza dei *website* “linkati”.

Abuso del marchio per “spam/injection” di website di terzi

E’ un utilizzo illecito del marchio/segno distintivo che di solito si concretizza in alcune modalità tipiche:

- il marchio famoso, viene inserito illegalmente nel contesto di *messaggi pseudo-pubblicitari* che vengono postati “in chiaro” in *Forum, Newsgroup, Blog o Social Network* (es. *Facebook, Twitter, ecc.*) in pagine/servizi per nulla o scarsamente presidiati dai rispettivi amministratori/titolari insieme a *link* connessi ad altri *website/e-shop* contenenti prodotti a marchio contraffatto o prodotti concorrenti.
- il marchio famoso, tramite varie tecniche *hacking* (ad es. la c.d. “*sql injection*”), viene “iniettato” nascostamente e all’insaputa del titolare in *website* basati su particolari piattaforme CMS (*Content Management System*) o LMS (*Learning Management System*) di cui si conosce la penetrabilità. Le citazioni del *brand* sono sempre accompagnate da *hyperlink* ad altre pagine, intermedie o finali: queste ultime corrispondono, con elevata probabilità, a siti di *e-Commerce*.
- tramite varie tecniche *hacking* (ad es. la c.d. “*sql injection*”), vengono inserite illegalmente pagine in cui si propone la vendita di prodotti contraffatti con *link* esterni ai “carrelli” situati su un sito di *e-Commerce* di prodotti contraffatti. Vengono poi inseriti come *spam* nei *Social Media* e nei *Social Network* molti *hyperlink* a tali pagine, sia affinché siano indicizzate dai motori di ricerca ed aumentare il *Page Rank*, sia per renderle più raggiungibili dagli utenti dei *Social Network/Social Media*.
- tramite varie tecniche *hacking* (ad es. la c.d. “*sql injection*”), vengono inserite delle pagine contenenti del codice *javascript* che reindirizza immediatamente il

⁷ Il *Page Rank* è un algoritmo di analisi che assegna un peso numerico ad ogni elemento di un collegamento ipertestuale d’un insieme di documenti, come ad esempio il *World Wide Web*, con lo scopo di quantificare la sua importanza relativa all’interno della serie. L’algoritmo può essere applicato a tutti gli insiemi di oggetti collegati da citazioni e riferimenti reciproci. Il peso numerico assegnato ad un dato elemento E è chiamato anche “il *Page Rank* di E”, siglato in PR (E). L’algoritmo di *Page Rank* è stato brevettato (brevetto US 6285999) dalla Stanford University; è inoltre un termine ormai entrato di fatto nel lessico dei fruitori dei servizi offerti dai motori di ricerca. Il nome *Page Rank* è un marchio di *Google*.

browser su una pagina del sito *e-Commerce* di prodotti contraffatti. Vengono poi inseriti come *spam* nei *Social Media* e nei *Social Network* dei *hyperlink* a tali pagine, sia affinché siano indicizzate dai motori di ricerca ed aumentare il *Page Rank* sia per essere raggiunte dagli utenti dei *Social Network/Social Media*.

- Utilizzi illeciti “tipici”. Si tratta di utilizzi contraffattivi/abusivi del marchio operati per:
 - a) sfruttare illecitamente la fama del marchio per creare un reticolo inestricabile di collegamenti (*hyperlink*) a *website* orientati alla vendita *online* di prodotti, così da aumentare le possibilità di intercettare il normale utente nella sua navigazione, al fine di deviare la sua attenzione ed indirizzarlo al sito commerciale-obiettivo, quasi sempre caratterizzato dall’offerta di prodotti contraffatti e apertamente concorrenti (es. tipico per i *Brand* di medicinali, *software*, moda, lusso, ecc.) o con contenuti immorali/pornografici/gioco d’azzardo.
 - b) aumentare il “*ranking*” (generato da c.d. “*Page Rank*”) dei siti che propongono la vendita di prodotti contraffatti o concorrenti, sfruttando impropriamente il meccanismo dei “*backlinks*” da siti “intermedi” del tutto ignari) per attribuire loro importanza/autorità sui motori di ricerca sensibili a tale “indicatore”. A tale scopo, soprattutto nel caso dei *blog*, i *link* ai siti esterni di *e-commerce* sono spesso nascosti agli occhi degli utenti e dell’amministratore stesso dello stesso *blog* con l’uso delle tecniche descritte al punto “*Uso nascosto del marchio*” precedentemente descritto.

Abuso di marchio mediante “*keyword advertising*”

E’ una situazione abbastanza diffusa, connessa all’uso non autorizzato di marchio altrui, derivante dall’evoluzione dei servizi di pubblicità in *Internet* resi dai gestori dei motori di ricerca commerciali in relazione all’affermarsi della pubblicità secondo il modello “*Pay-Per-Click*” (PPC). Un “*marchio*” (spesso di un concorrente) viene acquistato – come una comune “*keyword*” da un titolare di *website* che vuole pubblicizzare i propri contenuti/servizi. Il gestore del “motore di ricerca” – anche se il Committente non ha alcun diritto d’uso di tale *keyword*/marchio – si impegna ad attivare tale *matching* e a segnalare il *link* al *website* del Committente in corrispondenza di ogni ricerca fatta da un qualsiasi utente comprendente detto termine. In detto caso, nella “pagina dei risultati del motore di ricerca”⁸ restituita all’utente finale (autore della *query*) vengono riportati –

⁸ In inglese “*Search Engine Results Page*” (dizione molto conosciuta nella forma abbreviate di *SERP*).

oltre all'elenco ordinato di risultati "naturali" – anche i "risultati/*links* sponsorizzati", fra i quali il *link/URL* del *website* acquirente del *keyword*/marchio.

Utilizzi abusivi "tipici: si tratta di uno sfruttamento illegale del marchio (concorrente/notorio) per portare immotivatamente l'utente finale, in fase di ricerca di un prodotto/servizio, sui c.d. "*link* sponsorizzati" (posti di solito bene in vista nell'*output* dei risultati) comprendenti il *link* al sito del Committente. L'inserzionista, a fronte del servizio, riconosce al motore di ricerca una determinata somma per ogni *click* ricevuto sul proprio *link* sponsorizzato. Questo comportamento illecito, in relazione alle specifiche che lo caratterizzano può essere valutato come atto di concorrenza sleale (per l'uso parassitario del marchio concorrente e/o per la c.d. "deviazione del traffico") o anche contraffazione di marchio.

Associazione del marchio a contenuti immorali o danneggiamento per "passaparola" negativo

Di cosa si tratta:

- il marchio (in genere molto famoso) è utilizzato, di solito nascostamente, in contesti caratterizzati da contenuti pedo-pornografici o di gioco d'azzardo o, comunque, negativi e pericolosi per l'integrità e la reputazione del *Brand* stesso;
- il marchio (anche "non famoso" è citato soprattutto nel c.d. *Web 2.0* (cioè in "*Social Media/Social Network*"), in contesti descrittivi, associato però a giudizi negativi sui quali intervengono e interagiscono più soggetti.

Utilizzi abusivi "tipici:

- è una forma particolare di abuso del segno per ottenere un c.d. "deviazione del traffico" dal *website* del titolare del marchio famoso ricercato dall'utente *Internet* a pagine caratterizzate da contenuti moralmente negativi. I marchi più danneggiati da tale tipologia di abuso sono soprattutto quelli della moda/lusso, dei giochi elettronici e dell'*automotive*;
- è una situazione tipica delle "comunità virtuali" (nel contesto tipico dei "*Social Media*" nelle quali, oltre al normale giudizio commerciale positivo/negativo su un prodotto/servizio, possono essere inseriti interventi pilotati di concorrenti sleali, con finalità di danneggiamento e discredito.

3. Principali tipologie di contraffazione/abuso su *Social Networks*

Nei *Social Network* – contesto di notevolissima importanza, generato dall'evoluzione di *Internet* dell'ultimo decennio – alle finalità d'uso iniziali prettamente private/personali si è ben presto affiancato ed affermato un ampio e variegato uso commerciale da parte delle imprese. Tale evoluzione e diversificazione dell'utenza ha favorito anche in questo contesto lo sviluppo di alcune tipologie di uso illecito di marchi/segni distintivi già descritte a proposito dei contenuti del c.d. *Web 1.0*. (cioè i “normali *website*”). Tuttavia, i *Social Network* si distinguono per alcuni abusi caratteristici connessi all'organizzazione peculiare delle pagine/spazi e alle specifiche modalità d'uso di dette pagine da parte dei titolari.

Di seguito si riportano sinteticamente gli usi illeciti peculiari più frequenti riscontrati su *Facebook* e *Twitter*.

b) Principali tipologie di contraffazione/abuso di diritti di Proprietà Industriale su *Facebook*.

Su *Facebook* (www.facebook.com) la maggior problematica di tutela di diritti di *Proprietà Industriale* è riconoscibile a livello del c.d. “*account*” cioè il “nome utente” con il quale chiunque può facilmente registrare e gestire l'indirizzo della propria pagina/profilo, utilizzando illecitamente in tale indirizzo un marchio di terzi.

La seconda tipologia di abusi è invece quella più genericamente riferibile alla violazione delle norme sul “Diritto d'autore” in conseguenza all'utilizzo non autorizzato di contenuti (testi, immagini, logo, musica, ecc.) di terzi. In ultimo, ma non meno importanti le situazioni d'uso “parassitario” di segni distintivi altrui (ad es. citazioni immotivate di marchi famosi) ed altri comportamenti tipici della c.d. “concorrenza sleale” ricompresi nell'art. 2598 codice civile. Si sottolinea infine, che dette criticità possono evidenziarsi, secondo i casi, nei tre livelli di profondità che caratterizzano detti media: livello pagina del “profilo”, livello *post/tweet*, livello commenti al *post/tweet*.

Un'altra tipologia di abuso è data dalla creazione di un “profilo” atto alla vendita di prodotti contraffatti o illegali tramite *Facebook*, soprattutto in ambito farmaceutico. Il consumatore interessato viene invitato a contattare il proprietario del profilo tramite i messaggi privati forniti dalla piattaforma o mediante altri canali quali *e-mail*, *Skype* o altri programmi di messaggistica istantanea.

Infine una delle peculiarità riscontrate nell'uso di *Facebook* è la propensione a linkare i propri contenuti a *website* esterni apertamente contraffattivi del marchio citato: questo

anche da pagine “interne” al *Social Network* apparentemente normali, con uso descrittivo, e quindi lecito, dei segni utilizzati.

c) Principali tipologie di contraffazione/abuso di diritti di Proprietà Industriale su *Twitter*.

Così come per *Facebook*, anche in *Twitter* (www.twitter.com) la maggiore problematica attuale di tutela dei diritti di Proprietà Industriale è quella riconducibile all’uso non autorizzato di marchio/segni distintivi nel *@nomeaccount*, cioè nel nome registrato sulla piattaforma dal primo utente che lo ha richiesto. A tale *nomeaccount* è inoltre collegata una pagina personale (che in caso di abuso di marchio assume dunque la dizione/indirizzo www.twitter.com/marchioditerzi) che, a sua volta, potrebbe ospitare ulteriori abusi a livello di immagine scelta dal titolare per connotare i suoi *tweet* (c.d. *avatar*), di breve biografia e di contenuto dello sfondo della pagina.

Per il visitatore della pagina *Twitter*, una prima verifica empirica della veridicità della corrispondenza fra *@nomeaccount* ed effettivo titolare del marchio utilizzato è data dall’eventuale presenza del simbolo del servizio “*Twitter verify account*” (spunta in colore blu a fianco di detto nome) generato direttamente da *Twitter* su alcune tipologie di utenti ritenute prioritarie⁹.

Una particolare forma di abuso di marchi (o di nome proprio) in *Twitter* è la cosiddetta “impersonificazione”, situazione illegale che si viene a creare quando un *account Twitter* finge di essere un’altra persona o entità, al fine di confondere o ingannare gli altri utenti. L’impersonificazione è una violazione delle “Regole di *Twitter*” e gli autori di tale illecito possono essere permanentemente sospesi nel quadro della politica di “impersonificazione” da parte della Piattaforma¹⁰.

Per la piattaforma di *Twitter* infine, la propensione a linkare i propri contenuti a *website* esterni apertamente contraffattivi del marchio citato è una prassi maggiormente diffusa rispetto a *Facebook*.

⁹ Al 10.04.2014 risultavano prioritarie – oltre ai titolari di marchi di fama le seguenti tipologie di utenti: “...*music, acting, fashion, government, politics, religion, journalism, media, sports, business, and other key interest areas...*” Tale certificazione è in fase di progressivo rilascio ai settori citati ed anche ad altri.

¹⁰ Si veda in proposito: <https://support.twitter.com/articles/20170299-come-segnalare-account-di-impersonificazione#>.

d) Principali tipologie di contraffazione/abuso su piattaforme di e-Commerce

Le situazioni tipiche della contraffazione di prodotti connesse ad utilizzi illegali di marchi ed altri segni distintivi riscontrabili su piattaforme di commercio elettronico sono in parte diverse da quelle sopra descritte nel contesto di *website* e/o di *Social Networks*. Ad esempio, in una singola inserzione/offerta presente su un tale *marketplace* possono essere presenti più indizi indicanti la contraffazione di prodotto/marchio: più elevato il numero di indizi, maggiori sono le probabilità di essere in presenza di una vendita illegale.

Di seguito si riportano alcuni fra i principali indizi riscontrabili soprattutto sulle grandi Piattaforme B2B¹¹ e B2C¹² della Cina/Far East.

a) Prezzo del bene troppo basso

E' un utilizzo illecito del marchio/segno distintivo che di solito si caratterizza con prezzo riportato nelle inserzioni di beni contraffatti molto più basso di quello del prodotto originale. Ad esempio, attraverso la pagina di ricerca della Piattaforma Taobao, è piuttosto agevole identificare queste inserzioni grazie alla funzione di analisi della distribuzione per prezzo presente nella barra delle opzioni della ricerca.

Di norma le inserzioni che ricadono nelle prime due fasce della distribuzione hanno un'elevata probabilità di avere per oggetto beni contraffatti. Il prezzo, comunque, non è una variabile da considerare in modo isolato, ma da integrare con altri elementi. Esistono, infatti, anche venditori che offrono articoli di seconda mano.

b) Articoli non presenti nei cataloghi del marchio oggetto dell'inserzione

In questa tipologia, il contraffattore non cerca di imitare il prodotto, ma utilizza prodotti già esistenti, non collegabili al marchio e vi appone il *brand* (o altri segni, ad es. il logo) oggetto di contraffazione.

¹¹ *Business-to-business*, spesso indicato con l'acronimo B2B, in italiano commercio interaziendale, è una locuzione utilizzata per descrivere le transazioni commerciali elettroniche tra imprese, in opposizione a quelle che intercorrono tra le imprese ed altri gruppi, come quelle tra una ditta e i consumatori/clienti individuali (B2C).

¹² Con *Business-to-Consumer*, spesso abbreviato in B2C, si indicano le relazioni che un'impresa commerciale detiene con i suoi clienti per le attività di vendita e/o assistenza. Questa sigla è utilizzata soprattutto quando l'interazione tra l'impresa ed il cliente avviene tramite *internet*, ovvero nel caso del commercio elettronico.

Questa tipologia di falsificazione è determinabile confrontando un catalogo ufficiale dei modelli prodotti con le fotografie dell'inserzione, attività in molti casi lunga ed onerosa. Per ciascuna inserzione è spesso possibile compiere un'analisi approfondita del prodotto venduto grazie alla presenza delle foto dettagliate dell'articolo e da altri elementi informativi resi disponibili.

In questo modo si possono far emergere imprecisioni più o meno evidenti nei testi e nella grafica delle etichette, nell'accuratezza delle rifiniture, nei materiali dichiarati, nella grafica dei loghi e in altri dettagli.

c) Marchio nel testo dell'inserzione diverso da quello del bene

Questa tipologia di abusi ha l'obiettivo di attirare un numero maggiore di utenti interessati al marchio e far comparire le inserzioni che lo citano in un maggior numero di risultati estratti dal motore di ricerca interno alla piattaforma. Nell'abbigliamento, ad esempio, l'oggetto dell'inserzione frequentemente presenta un marchio meno noto, oppure il logo contraffatto di un'altra marca. Alcuni venditori incuranti della proprietà intellettuale dei segni, inseriscono nello stesso tipo più marchi di terzi per accrescere l'effetto attrattivo dell'inserzione.

Un venditore può mostrare nel titolo un *brand* famoso (es. *Calvin Klein*) diverso da quello del capo venduto e numerosi altri marchi nello spazio dedicato nell'inserzione ai "TAG" indicizzati al motore di ricerca della Piattaforma. Questa strategia permette all'inserzione di comparire in numerose ricerche degli utenti e dunque di avere più visibilità fra i risultati.

Altra variante illecita utilizzata è quella dell'inserzione che, pur avendo nel titolo un *brand* famoso (es. Armani), ha per oggetto un prodotto con marchio sconosciuto o quasi (es. XYZ) anche in quelle aree di mercato.

d) Prezzo ribassato nell'immagine di vetrina dell'inserzione

Alcuni venditori utilizzano questa metodologia per evitare i filtri di prezzo spesso predisposti dal gestore delle Piattaforme con lo scopo di contrastare la contraffazione che banalmente propone prezzi infimi e non credibili per prodotti di *Brand* conosciuti. E' da sottolineare che i filtri utilizzati dal gestore (es. Taobao) considerano solamente i prezzi dichiarati dai venditori sotto forma di testi/numeri. Valori eventualmente inseriti all'interno dell'immagine di vetrine dal "seller", sono però simboli grafici, in grado di sfuggire completamente ai controlli da parte della piattaforma. Gli utenti per acquistare il bene al prezzo più favorevole dovranno solamente mettersi in contatto con il venditore attraverso la *chat* messa a disposizione dalla Piattaforma ed effettuare la transazione.

e) Marchio modificato apposto sul prodotto

In alcuni casi nelle immagini dettagliate degli articoli venduti da una Piattaforma si riscontra la presenza di marchi simili a quelli originali per forma, dimensione, carattere o testo. In molti casi il marchio apposto ha un nome simile al *brand* imitato e richiama chiaramente questo per forma e pronuncia.

In altri casi, i contraffattori utilizzano per il nome del loro marchio caratteri cinesi che presentano la stessa pronuncia di quelli usati nella traslitterazione ufficiale del nome “latino”.

f) Quantità di articoli disponibili eccessivamente elevate

L’offerta in un’inserzione di un’elevata quantità di beni disponibili con un prezzo anche molto elevato può essere un indizio di contraffazione. E’ sicuramente molto frequente, inoltre, trovare questa situazione in inserzioni con prezzo molto basso che offrono all’utente finale imitazioni di “bassa qualità”.

g) Etichette e packaging contraffatti

Su alcune Piattaforme di *e-Commerce* cinesi si è riscontrata anche tutta la “filiera degli accessori per il *delivery* del prodotto contraffatto” che i contraffattori della “filiera manifatturiera” (cioè coloro i quali sono specializzati nella “produzione” del bene falso) possono acquistare per completare la propria offerta “*fake*” con tutti i crismi dell’apparente “legalità”.

Sono innumerevoli infatti le offerte di imitazione di etichette, certificati di garanzia, scatole/contenitori, *shopping bags*, sacchetti e cartellini prezzi, molte volte difficilmente distinguibili dagli originali.

Alcune imitazioni, tuttavia, sono facilmente riconoscibili come “falso” confrontando più inserzionisti di uno stesso marchio e notando la ripetizione dei codici utilizzati nel “corredo” di cartellini.

h) Ricevute e scontrini contraffatti

Si tratta di una variante di quanto già descritto al punto precedente a proposito di etichette e *packaging*.

Sempre sui grandi *marketplace* cinesi operano contraffattori specializzati ad offrire componenti della “filiera amministrativa per il *delivery* del prodotto contraffatto”, cioè scontrini fiscali, ricevute, fatture (ovviamente false) con l’intestazione dei principali marchi relativi a vendite mai avvenute.

Anche in questo caso le situazioni *fake* sono individuabili confrontando diversi articoli di uno stesso marchio e identificando gli elementi in comune (date di emissione, importi, mix di prodotti citati, ecc.).

4. Considerazioni finali

In considerazione dell’incredibile varietà e sofisticazione degli abusi sopra descritti, che colpiscono i detentori di marchio su tutti i possibili contesti *Internet* (*Web 1.0*, *Web 2.0* e piattaforme di commercio elettronico), la lotta alla contraffazione ed agli abusi dei marchi su *Internet* non può essere condotta con approccio dilettantesco, asistematico o “artigianale”. L’approccio giudiziale poi, nonostante garantisca buoni risultati nella lotta alla contraffazione “tradizionale”, a causa dei tempi e dei costi che lo caratterizzano, non è assolutamente in grado di contrastare in maniera significativa i contraffattori del *web* e, spesso, portano a risultati non soddisfacenti.

Fortunatamente per i titolari di marchi, esistono diversi nuovi strumenti tecnico/amministrativi – spesso sottovalutati e non conosciuti da chi opera nel “tradizionale” – snelli, veloci e soprattutto *low cost*, che permettono di contrastare efficacemente gli abusi sopra descritti.

Conoscere tali strumenti non è tuttavia sufficiente: contrastare la contraffazione *Internet* significa saper “combattere” su scala industriale, lanciando centinaia/migliaia di attacchi su base giornaliera, ma soprattutto in maniera strategica, sapendo attribuire le priorità di attacco ai *target* più pericolosi per il *Brand* su più piattaforme in contemporanea.

Solo così si potrà contrastare attivamente la contraffazione, fenomeno che, peraltro, non deve essere sottovalutato dalle piccole e medie imprese italiane, di qualsiasi settore industriale: infatti i loro *brand* sono sempre più oggetto delle “attenzioni” dei contraffattori asiatici, i quali hanno (purtroppo) ben compreso l’importanza e l’*appeal* dei “*middle brand*” del *Made in Italy*.

Articolo di Michele Provera – Responsabile Internet Brand Protection Services, CONVEY Srl di Torino – pubblicato su ITALIA OGGI – Serie speciale nr. 10 del 14 maggio 2014