



RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2020

IN QUESTO NUMERO

- Tutela della proprietà intellettuale su Amazon
- Contraffazione di domini, trend 2019
- Blockchain e Proprietà intellettuale

IN THIS ISSUE

- Intellectual property protection on Amazon
- Fraudulent domains, 2019 trends
- Blockchain and intellectual property

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SU AMAZON

Che l'e-commerce ed i mercati digital siano sempre più importanti per le aziende è evidente; basti pensare che al mondo 4,3 miliardi di persone avevano nel 2018 accesso ad Internet e, di queste, sempre nel 2018 più della metà, ben 2,81 miliardi, ha fatto almeno un acquisto online.

Mentre in Italia, sono circa **38 milioni le persone che acquistano on-line**, ossia il **62%** del totale della popolazione.

Tra le piattaforme digitali più conosciute e quotate, quanto meno in Europa ed America, c'è certamente Amazon che, da sola conta il 5% di tutte le vendite statunitensi.

Visti i numeri impressionanti dell'online, le Aziende hanno investito e continuano ad investire molto sia per rendersi visibili ed attrattivi che per evitare di incappare in contraffazioni e / o rivendite non autorizzate da parte di terzi, senza però riuscire sempre ad arginare questi ultimi fenomeni, con evidenti ed importanti danni (si calcola un mercato di circa 60mld di euro di prodotti contraffatti solo in Europa).

Per venire incontro alle Aziende, Amazon ha nel 2017 lanciato il servizio di *Brand Registry*, uno strumento gratuito con lo scopo di proteggere la proprietà intellettuale dei propri clienti.

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON AMAZON

E-commerce and digital markets are obviously ever more important for companies, given that 4.3 billion people had internet access in 2018, of whom more than half (2.81 billion) had made at least one online purchase in the same year.

In Italy, about **38 million people, or 62%** of the population, currently make online purchases.

Amazon is one of the best-known and highly ranked digital platforms, at least in Europe and the United States, with a 5% share of all US sales.

The boom in online sales has pushed companies to invest not only in promoting their visibility and attractiveness, but also in preventing counterfeiting and/or unauthorised retailing by third parties. Such prevention has not always proved effective, with obvious and very damaging results: the European counterfeits market alone is estimated to be worth round 60 billion euros.

To help businesses, in 2017 Amazon launched the *Brand Registry* service, a free instrument for protecting its customers' intellectual property.

Once the service has been activated, Amazon checks any pages using a given registered trademark and passes on

Una volta attivato il servizio infatti, Amazon controlla eventuali pagine che utilizzino il marchio registrato, fornisce ai titolari del marchio informazioni sui prodotti e sul venditore e, se il titolare del marchio conferma la natura illecita dell'utilizzo del marchio, rimuove il prodotto dalla piattaforma e blocca il venditore.

Chi registra il marchio ha inoltre a disposizione un pannello di controllo per cercare e segnalare direttamente i prodotti contraffatti

information on goods and sellers to the trademark proprietor. If any unlawful use of the trademark is reported, the goods are withdrawn from the platform and the seller blocked.

Anyone registering their trademark is also given access to a control panel allowing them to search for and report counterfeit goods for themselves.



L'iscrizione al *Brand Registry* è riservata a:

- titolari di un marchio registrato nel paese corrispondente alla piattaforma nazionale Amazon;
- produttori autorizzati;
- distributori, rivenditori e soggetti autorizzati dal produttore o dal titolare del marchio

e per usufruire del servizio sarà necessario fornire tutti i dati del marchio, nonché qualsiasi informazione utile ad Amazon per stabilire se il prodotto sia contraffatto o meno (le immagini di prodotti e imballaggi, l'elenco di paesi in cui i prodotti che recano il marchio sono fabbricati e distribuiti, un eventuale elenco dei distributori autorizzati e così via).

Questa nuova funzionalità di Amazon non si sostituisce ovviamente alla autorità giudiziaria, per cui per richiedere il risarcimento o altre tutele sarà necessario agire in giudizio,

Use of the Brand Registry is open to:

- holders of trademarks registered in countries having a national Amazon platform;
- authorised manufacturers;
- distributors, retailers and entities or persons authorised by the manufacturer or trademark proprietor.

To avail of the service, applicants must provide full details of the trademark, together with any other data that might be useful to Amazon in establishing whether the product is fake (product images and packaging, a list of the countries in which the products bearing the trademark are manufactured and distributed, a list of authorised distributors where relevant, and so on).

This new Amazon service is obviously not intended to replace the courts: to seek compensation or other forms of

ma risulta essere uno strumento preventivo finalizzato a limitare il fenomeno della contraffazione sulla piattaforma online.

Al *Brand Registry*, Amazon ha di recente affiancato il sistema *Transparency*, un semplice modo di tracciabilità dei prodotti: il titolare di un marchio applica un codice univoco sul proprio prodotto e lo fornisce ad Amazon che potrà così verificare l'originalità dei prodotti, anche nel momento della spedizione dai magazzini Amazon.

Il sistema *Transparency* è accessibile anche ai consumatori che potranno, tramite apposita app, eseguire la scansione ed accertarsi della originalità dei prodotti ricevuti ed eventualmente segnalare qualsiasi problema.

Anche questo nuovo servizio di Amazon, lanciato nel 2019, si sta rivelando particolarmente efficace, con la azienda americana che ha fatto sapere di avere generato già oltre **300 milioni di codici univoci solo per il settore americano e bloccato all'incirca 250mila prodotti** falsi prima che arrivassero al consumatore finale.

Per iscriversi ai servizi, è sufficiente verificare i requisiti e compilare il modulo sul sito <https://brandservices.amazon.com>.

Elena Cristofori
Attorney at Law

CONTRAFFAZIONE DI DOMINI, TREND 2019

La contraffazione di domini allo scopo della vendita e trasferimento al legittimo titolare è un metodologia per delinquere molto attraente per i *cyber criminals*. Poco costose e di facile compimento, le registrazioni di domini contraffatti hanno una debolissima barriera in entrata. Inoltre, le nuove regole sulla privacy, come European Union General Data Protection Regulation (GDPR) hanno permesso che si diffondesse ancora di più tale pratica contraffattoria, garantendo l'anonimato del titolare del dominio. E, caratteristica molto importante da tenere bene a mente, le registrazioni di domini sottendono spesso attività criminali ben più gravi, quali ad esempio la vendita di prodotti contraffatti.

protection, legal action still needs to be taken, although the service does work as an effective deterrent to counterfeiting on the online platform.

Amazon recently added its Transparency system to the Brand Registry, which allows easy tracing of products: the holder of a trademark applies a unique code to their product and passes it on Amazon to allow checking that goods are genuine, even as they are being dispatched from Amazon warehouses.

The Transparency system can also be accessed by consumers, allowing them to use a dedicated app to scan products received and ensure they are genuine, reporting any problems arising.

This new service launched by Amazon in 2019 is proving especially effective, the corporation having generated over 300 million unique codes for the US market alone **and stopped 250,000 fakes before they were received by end consumers.**

To avail of the services, applicants meeting the eligibility requirements need only complete the relevant application form on <https://brandservices.amazon.com>.

Elena Cristofori
Attorney at Law

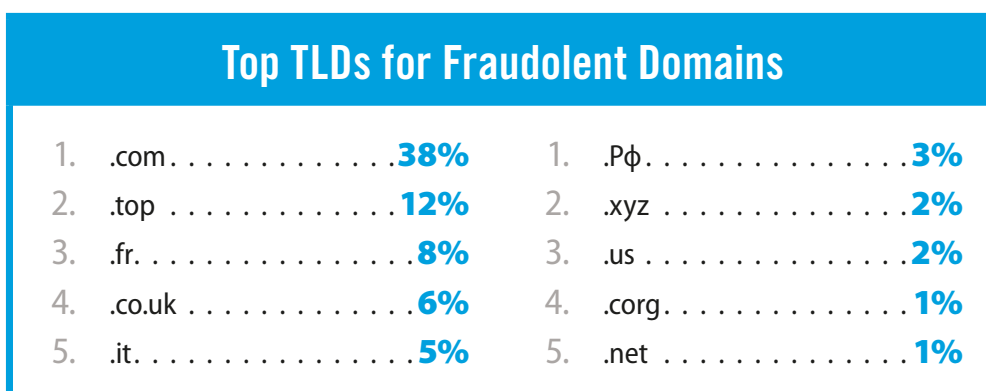
FRAUDULENT DOMAINS, 2019 TRENDS

Creation of fake domains for the purposes of sale and transfer to legitimate proprietors is a favourite modus operandi of cyber criminals. Cheap and easy to execute, there are few barriers to fraudulent domain registrations. Furthermore, new privacy regulations, including the European Union General Data Protection Regulation (GDPR), have helped the spread of fake domains by ensuring that the domain proprietors remain anonymous. It should also be borne in mind that registration of fraudulent domains often serves more serious criminal activities, such as sale of counterfeit goods.

The ongoing boom in legitimate domain registrations has

Come l'universo dei domini legittimi cresce in maniera vertiginosa, parimenti i domini fraudolenti: le registrazioni di domini pericolosi sono aumentate dell'11% tra il Q1 e il Q4. Nel 2019 è stata stimata l'esistenza di 350 milioni di domini, circa 190.000 registrazioni per ciascun giorno. Di pari passo, ogni anno vengono registrati milioni di nuovi domini contraffatti, mirando a colpire anche le aziende più prestigiose. I Top Levels Domain (TLDs) maggiormente utilizzati sono i classici .com e .top in modo da sottendere che le registrazioni siano legittimate.

seen equal growth in fraudulent activity: fake domain registrations rose by 11% between Q1 and Q4 2018. By 2019, it was estimated that 350 million domains existed with 190,000 new registrations every day. Millions of new fraudulent domains are also registered every year, some of which targeting leading corporations. The most popular Top Levels Domains (TLDs) continue to be .com and .top, which tend to lend a legitimate appearance to registrations.



Anche i registrar utilizzati per la registrazione di domini contraffatti sono spesso ricorrenti: ad esempio il registrar NameSilo LLC con tariffe economiche di registrazione dominio, accettando pagamenti in Bitcoin e offrendo per default l'anonimato del titolare (WHOIS privacy) è molto attraente per i contraffattori ed infatti molto utilizzato (11% dei casi contraffattori).

Certain registrars are also preferred for fake registrations: for example, the NameSilo LLC registrar, which allows domains to be registered cheaply using Bitcoin payment and offers proprietor anonymity as the default option (WHOIS privacy), is very appealing and widely used by fraudsters (11% of all cases).

Il sistema di Internationalized Domain Name (IDN) che permette di utilizzare domini in caratteri locali non latini è un altro veicolo comunemente utilizzato dai contraffattori per registrare domini legittimi in altri caratteri o utilizzando caratteri simili ai caratteri latini come quelli cirillici che possano sembrare quasi identici agli originali.

The Internationalized Domain Name (IDN) system allows use of non-Latin characters in domain names, thus providing another common method for fraudsters to register lookalike domains by replicating legitimate domains using different characters or by using characters from other alphabets (for example, Cyrillic) that resemble Latin letters to create domain names that appear almost identical to the originals.

La maggioranza dei domini fraudolenti restano attivi, cioè non vengono rilevati e correttamente perseguiti, e oltre il 90% è associato a un server operativo. Al fine di comunicare maggiore legittimità, 1 su 4 è anche dotato di certificati di sicurezza (SSL o "Secure Sockets Layer") in modo che molti utenti possano confonderli con domini legittimi e sicuri.

Most fraudulent domains remain active and are not detected and properly prosecuted, and over 90% are associated with an operating server. To appear more legitimate, a quarter of fake domains are also equipped with security certificates (using SSL or "Secure Sockets Layer" technology) leading end users to believe that are dealing with genuine and secure domains.

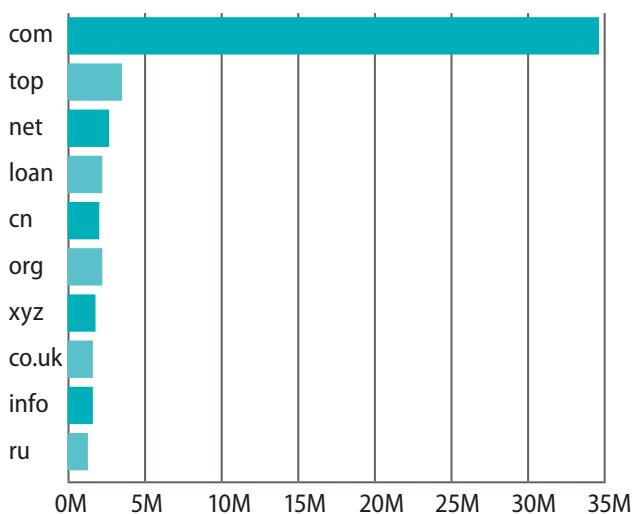
La maggioranza delle aziende è colpita dalla contraffazione di dominio, senza distinzioni geografiche e trasversale per

Most companies, regardless of geographic location or

settore industriale. Si stima che il 96% delle aziende abbia rintracciato la copia esatta del proprio nome a dominio con un'estensione differente (per esempio ".net" invece di .com), mentre il 76% delle aziende abbia rintracciato domini "lookalike" or Typosquatted" cioè lievemente differenti dal dominio originale in modo da imitarne quello ufficiale. Infine l'85% circa delle aziende retail ha rilevato domini che rivendevano versioni contraffatte dei propri prodotti.

Anche l'introduzione di moltissimi nuovi Top Level Domains (new TLDs) come ad esempio .app o .icu (dalla pronuncia inglese *I see you*) ha permesso agli hacker di registrare finti domini simili ai legittimi, differenti dall'originale solo nel suffisso. Ad oggi si contano circa 1500 TLDs disponibili alla registrazione, di cui 300 circa relativi ai suffissi nazionali (*country-code TLDs* oppure ccTLDs): solo questo dato è sufficiente ad intendere l'enorme potenzialità dell'attività contraffattoria.

Top 10 TLDs by New Registrations



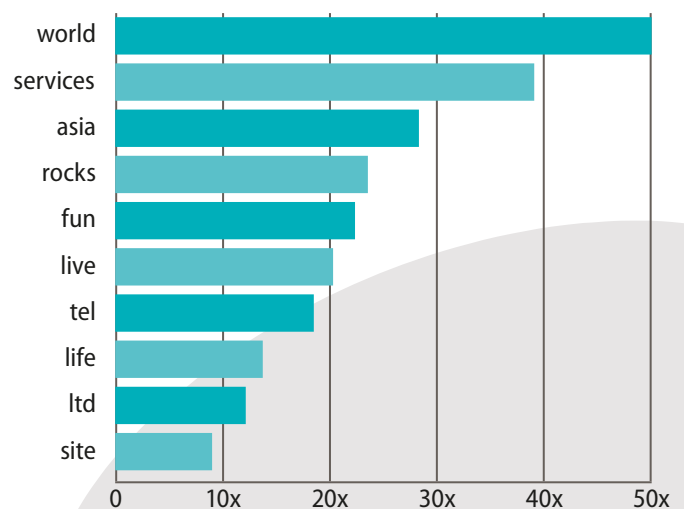
Per l'utenza mondiale, accedere a un dominio è relativamente semplice, di uso alquanto diffuso e rappresenta la vetrina di ciascuna azienda: anche per questi motivi diventa fondamentale che le aziende tengano sotto controllo ogni eventuale sospetto di violazione, per evitare rischi per il proprio brand e i propri clienti.

Per monitorare le nuove registrazioni di domini e tempestivamente contrastarne l'azione impattante sulla azienda,

business sector, have suffered fraudulent domain activity: 96% have found instances of their exact domain names with different TLDs (for example, the ".net" suffix instead ".com"), while 76% have encountered "lookalike" or "typosquatting" domains that slightly and deceptively alter the original domain name. Finally, 85% of retail businesses have encountered domains selling counterfeit version of their own products.

The introduction of large numbers of new Top Levels Domains (new TLDs), such as .app or .icu (pronounced *I see you*) has allowed fraudsters to make registrations very similar to genuine domains, differing only in their suffix. Currently about 1500 TLDs are available for registration, about 300 of which are country-code TLDs (or ccTLDs): this fact alone explains the huge potential for fraudulent activity.

Top 10 Fastest Growing TLDs by New Registrations



Accessed routinely by users across the world, domains are veritable business display windows that must therefore be monitored for all suspected infringements, to avoid loss and damage to brands and customers alike.

Studio Rapisardi offers *domain surveillance*, that is solutions specifically intended for *domain protection* to monitor and promptly combat threats to companies. The service involves analysis of all new domain registrations relating to a given

Lo Studio Rapisardi svolge *sorveglianze di domini*, soluzioni dedicate esplicitamente alla *domain protection*. Grazie a tale servizio, lo Studio Rapisardi analizza tutte le nuove registrazioni di domini relative ad un marchio, al fine di scoprire ogni eventuale attività fraudolenta ed intervenire nella maniera più appropriata, differente rispetto a ciascun caso, ad iniziare dalla semplice diffida per arrivare alla più complessa Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP).

Claudia Strola
Research Department

BLOCKCHAIN E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La blockchain è una nuova tecnologia che permette la creazione e gestione di un grande database distribuito per la gestione di transazioni condivisibili tra più nodi di una rete. Si tratta di un database strutturato in blocchi (contenenti più transazioni) che sono tra loro collegati in rete in modo che ogni transazione eseguita, crittografata e marcata temporalmente venga inserita nella catena di blocchi in una sequenza lineare e ordinata cronologicamente, in continuo aggiornamento e immodificabile.

Le principali caratteristiche delle tecnologie blockchain sono quindi l'immutabilità del registro, la trasparenza, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza basata su tecniche crittografiche.

Tale tecnologia oggi si trova ad affrontare nuovi orizzonti quale valido strumento di tutela della proprietà intellettuale, dal diritto d'autore a strumento di lotta alla contraffazione.

In merito al diritto d'autore, la blockchain permette a chiunque di rivendicare la paternità di un'opera attraverso l'inserimento nell'opera d'arte di un frammento di codice in cui sono registrate tutte le informazioni relative all'autore, data di creazione etc.

In merito, invece, alla lotta alla contraffazione, quest'ultima è stata caratterizzata, per via dell'impossibilità di tracciare e seguire le merci dalle fasi di produzione fino all'immissione in commercio, da un'oggettiva difficoltà di piena esecuzione.

trademark so as to detect fraudulent activities and take the appropriate form of action. Depending on the individual case, this might range from a simple cease-and-desist letter to more complex Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) measures.

Claudia Strola
Research Department

BLOCKCHAIN AND INTELLECTUAL PROPERTY

Blockchain is a new technology allowing the creation and management of a large distributed database for handling transactions that can be shared between a number of nodes on a network. This database is built out of blocks (each containing several transactions) that are linked between one another in a network in such a way that each transaction – once executed, cryptographically secured and timestamped – becomes part of a chain of blocks in a linear and chronologically ordered sequence, which is continually updated and inalterable.

The main characteristics of blockchain technologies are therefore the inalterability of registers, transparency, traceability of transactions and the cryptographic techniques used for security.

This technology is currently being applied in a wide range of areas as a useful tool for protecting intellectual property, from copyright to the fight against counterfeiting.

Where copyright is concerned, blockchain allows anyone to claim authorship of a work by adding a code sequence to the work containing full information on the author, the date of creation, and so on.

The struggle against counterfeiting has however always run up against practical implementation difficulties stemming from the inability to trace and follow goods from the production stages through to their placing on the market.

Negli anni sono state poste in essere diverse azioni per fronteggiare la contraffazione, dai controlli doganali alle banche dati specializzate (per es. *Enforcement Database* dell'EUIPO) ma tali sistemi, intervenendo in fasi diverse, hanno reso solo parzialmente efficace la lotta alla contraffazione.

La blockchain è, invece, in grado di essere quel collante che crea sinergia tra i vari sistemi rafforzandoli attraverso il meccanismo di registrazione e sincronizzazione delle differenti operazioni attraverso cui si creano e si commercializzano i prodotti attribuendo loro le caratteristiche della incorruttibilità e non duplicabilità.

Various anti-counterfeiting measures have been put in place down through the years, from custom checks to specialised databases (for example the EUIPO Enforcement Database), but these systems come into play at different stages and are therefore only partially effective in combatting the problem.

A blockchain, on the other hand, can act as the element creating synergy between various systems, strengthening them by recording and synchronising the different operations by which goods are manufactured and placed on the market, and preventing them from being corrupted and duplicated.



Inoltre, l'immutabilità della blockchain garantisce la fiducia nell'informazione da parte del consumatore finale.

Oltre all'applicabilità della blockchain quale strumento di tutela della proprietà intellettuale, si è reso necessario, data l'applicazione di tale tecnologia ai campi tecnici, di aprire le porte alla sua brevettabilità.

Le invenzioni correlate a tecnologie Blockchain sono perlopiù di software e riguardano sistemi volti a migliorare sotto vari aspetti il funzionamento e l'affidabilità delle reti, l'efficienza degli hardware incorporanti queste tecnologie

Furthermore, the fact that a blockchain cannot be altered means that end consumers will trust the information provided.

Not only can blockchain technology be used to protect intellectual property, its application in various technical fields has led the way to its patentability.

Blockchain-related inventions are mainly software and concern systems used to improve several aspects of the operation and reliability of networks and the efficiency of hardware incorporating the technology, or applications based on the blockchain technology used for other purposes, in

o applicazioni basate su tecnologie Blockchain per utilità di altro tipo, in particolare smart contract e sistemi di pagamento alternativi.

La crescita delle domande di brevetto correlate a tecnologie Blockchain, passate globalmente da 624 famiglie nel 2016 a circa 16.500 famiglie a ottobre 2019, perlopiù provenienti dalla Cina e Stati Uniti, ha portato queste tecnologie al centro dell'attenzione. Anche l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha pubblicato un rapporto dal titolo *"Talking about a new revolution: blockchain"*, per fornire informazioni in merito all'impatto di questa tecnologia sul sistema dei brevetti. La relazione pubblicata evidenzia che la tecnologia blockchain sta progressivamente comparando ovunque e termina guardando alle tendenze e alle sfide future, con il mondo dei brevetti che prevede un aumento dei brevetti legati alla blockchain come conseguenza del potenziale di innovazione offerto da questa tecnologia.

Francesca Martinelli
Trademark Attorney

particular smart contracts and alternative payment systems.

The growth in blockchain-related patent applications – from 624 families in 2016 to about 16,500 by October 2019, coming mainly from China and the United States – has focussed attention on this technological area. The European Patent Office (EPO) report entitled *"Talking about a new revolution: blockchain"* looks at the impact of the new technology on the patents system. The report underlines how blockchain technology is increasingly appearing in all fields and concludes by examining trends and future challenges, predicting a further rise in blockchain-related patent applications due to the potential for innovation offered by the technology.

Francesca Martinelli
Trademark Attorney

RAPISARDI
 INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

ITALY
 Via Serbelloni 12
 20122 Milano
 T +39 02 763011
 F +39 02 76301300

SWITZERLAND
 Via Ariosto 6
 6901 Lugano
 T +41 (0)91 9220585
 F +41 (0)91 9220558

UNITED KINGDOM
 2A Collier House, 163-169
 Brompton Road, London
 T +44 (0)20 74302998
 T +44 (0)20 74302999
 F +44 (0)20 74300165

SAN MARINO
 Strada Caiese 30
 47891 Dogana
 T +39 0549 942740
 F +39 0549 942740