

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

ARCHEO.IT

Ricorrente: MY WAY MEDIA S.R.L.
Rappresentata dal dott. Alessio Canova

ARCHEOMETRA S.R.L.
Resistente: Rappresentata dagli avv.ti Ivan Rigatti e
Alessandro Vasta

Collegio (unipersonale): prof. avv. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per posta elettronica l'8 luglio 2011 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano l'11 luglio 2011, My Way Media S.r.l., con sede legale in Milano, via Ludovico d'Aragona, 11, in persona del suo amministratore delegato Gualtiero Rudella, rappresentata dal dott. Alessio Canova giusta delega in data 31 marzo 2011 allegata agli atti, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio archeo.it, assegnato a Archeometra s.r.l.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio archeo.it è stato registrato il 29 marzo 2000 ed è assegnato a Archeometra s.r.l.;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul *whois* del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo *www.archeo.it* viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta "*Archeo.it Prossimamente on-line il nuovo sito aggiornato. redazione@archeo.it*".

L'11 luglio, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di Archeometra s.r.l. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e inviando il giorno seguente il solo reclamo tramite posta elettronica; l'e-mail però dava messaggio di errore.

Il 22 luglio 2011 la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica e per via postale ordinaria che il plico risultava essere stato recapitato il 19 luglio e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 22 agosto 2011, in considerazione della chiusura estiva degli uffici del PSRD. Anche in questo caso, l'e-mail dava messaggio di errore.

In data 5 agosto alla Segreteria perveniva per e-mail la replica completa di allegati di Archeometra s.r.l., in persona del suo presidente arch. Ricardo Stocco, rappresentata dagli avv.ti Ivan Rigatti e Alessandro Vasta, giusta delega del 27 luglio 2011 allegata agli atti. La replica veniva inoltrata alla Ricorrente l'8 agosto. Seguivano le due copie cartacee il 9 agosto. In pari data la Segreteria inviava una copia completa di allegati alla Ricorrente.

Il 22 agosto il prof. avv. Enzo Fogliani accettava l'incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura. Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti in pari data.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente afferma e documenta di essere titolare di diritti di esclusiva sul termine "archeo", derivanti:

- dalla registrazione del marchio italiano no. 1034334 "archeo" (parola), il cui primo deposito risale al 29/01/1993;
- dalla registrazione del marchio comunitario no. 5603436 "archeo" (parola), il cui primo deposito risale al 09/01/2007;
- dalla registrazione in Tribunale della testata giornalistica "archeo" (decreto del Presidente del Tribunale Civile e Penale di Milano del 07/04/1990).

La Ricorrente deduce che la registrazione del nome a dominio archeo.it – identico ai marchi da lei registrati ed alla sua testata giornalistica – sarebbe illegittima in quanto l'attuale assegnataria Archeometra s.r.l. non avrebbe alcun diritto sulla sola parola "archeo", né ricorrerebbe alcuna delle circostanze dalle quali, secondo il regolamento per la risoluzione delle dispute, può dedursi l'esistenza di un diritto o titolo dell'assegnatario al nome a dominio in contestazione.

Deduce infine la Ricorrente che il dominio sarebbe stato registrato e mantenuto in malafede, in quanto:

- a) la rivista "Archeo", edita oggi dalla Ricorrente stessa, è fin dal 1985 la principale rivista italiana in tema di archeologia;
- b) il legale rappresentante della Resistente (*admin-c* del dominio in contestazione) non solo sarebbe un archeologo, ma conoscerebbe personalmente il capo redattore della rivista "Archeo"; il che escluderebbe che lo stesso non potesse conoscere l'esistenza della rivista allorché registrò il dominio in contestazione;
- c) il dominio sarebbe sostanzialmente inutilizzato da circa otto anni, in quanto a partire dal 2003 vi si troverebbe solo una *home page* di cortesia; il che realizzerebbe un tipico caso di "*blocking registration*" ritenuto indice di malafede da numerose decisioni internazionali in procedure di riassegnazione.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio archeo.it

Repliche della Resistente

La Resistente, nelle proprie repliche datate 5 agosto 2011, contesta la richiesta avversaria, affermando di essere *“società attiva nel settore dell’Information Technology che ha sviluppato fra le altre cose una particolare esperienza in progetti applicativi e in interventi per la gestione documentale informatica e digitale nel campo dei beni culturali.”*

Nell’ambito della propria attività d’impresa, Archeometra s.r.l. afferma di aver *“registrato il nome a dominio archeo.it fin dal 2000, utilizzandolo con continuità ed in perfetta buona fede per comunicare al pubblico i vari progetti di volta in volta in corso ed i propri servizi”*.

Archeometra e My Way Media, quindi, pur occupandosi entrambe di progetti che hanno a che fare con l’archeologia, non svolgerebbero attività in diretta concorrenza fra loro. Il che, secondo la Resistente, escluderebbe a priori l’esistenza del requisito della identità o confondibilità del nome a dominio in contestazione. Tale requisito sarebbe poi escluso dal fatto che la parola “archeo” non avrebbe carattere distintivo, essendo la semplice translitterazione del vocabolo greco che significa “antico”. Infine, sempre in tema di inesistenza del requisito di cui all’art. 3.6, I comma, lett. a), la Resistente afferma che l’acquiescenza da parte della Ricorrente dell’utilizzo del nome a dominio protrattasi per oltre 11 anni potrebbe valere come convalidazione del marchio ai sensi dell’art. 28 del codice della proprietà industriale.

Per quanto attiene alla legittimità dell’assegnazione, la Resistente sostiene di avere titolo ad essa sulla base di quanto previsto dall’art. 3.6, ultimo comma, punto I (*“Il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi”*) e punto III (*“Il resistente sta facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente o violarne il marchio registrato”*).

Quanto al primo aspetto, la Resistente nega che il dominio non sia stato utilizzato, producendo alcune schermate di pagine web a riprova del contrario. Quanto al secondo, la Resistente osserva che le due parti non svolgono attività in concorrenza fra loro, tanto che quando qualche utente si è rivolto alla Resistente tramite il sito archeo.it convinto di rivolgersi alla testata giornalistica, le relative richieste sono state girate alla redazione della rivista Archeo; il che dimostrerebbe l’inesistenza dell’intento di sviare la clientela della Ricorrente.

Infine, la Resistente nega l’esistenza della malafede dedotta dalla Ricorrente. Al riguardo, pur non contestando che il proprio legale rappresentante ed *admin-c* sia un archeologo, deduce che la circostanza non può valere a prova che egli conoscesse l’esistenza delle rivista Archeo. Né, deduce ulteriormente la Resistente, sarebbe stata in alcun modo provata alcuna delle circostanze dalle quali l’art. 3.7 del Regolamento autorizza la deduzione della malafede dell’assegnataria del dominio contestato. Inoltre, la malafede sarebbe esclusa dal fatto che la Ricorrente sarebbe stata, nel corso degli anni, del tutto a conoscenza dell’esistenza del sito archeo.it, tanto che avrebbe pubblicato addirittura un numero speciale della rivista dedicato ad un progetto realizzato da Archeometra ed avrebbe pubblicizzato quest’ultima per le attività conseguenti a tale progetto.

La Resistente conclude pertanto per il rigetto del ricorso chiedendo inoltre che, ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento, sia dichiarato che il ricorso è stato promosso in malafede e costituisce un caso di *reverse domain name hijacking*.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

Non è contestabile (né è contestato dalla Resistente) che il nome a dominio oggetto della presente procedura sia esattamente identico al nome della testata edita dalla Ricorrente ed al marchio italiano “arqueo” da essa registrato (l’analogo marchio comunitario non può essere preso in considerazione, in quanto registrato successivamente all’assegnazione del dominio).

Ciò nonostante, la Resistente contesta che nel caso di specie possa ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento. Tuttavia, le considerazioni sviluppate dalla Resistente a sostegno della sua tesi appaiono prive di pregio per i seguenti motivi:

- a) quanto al fatto che Archeometra e My Way Media operino in settori diversi, ciò è del tutto irrilevante ai fini della identità o confondibilità del nome a dominio con il marchio e la testata registrati dalla Ricorrente. L’art. 3.6, I comma, lett. a), infatti, fa riferimento al solo dato letterale della stringa alfanumerica coinvolta, e non certo ai prodotti o alle attività cui fa riferimento la stringa alfanumerica prescelta come nome a dominio.
- b) Quanto all’affermazione secondo cui la parola “arqueo” avrebbe un significato comune e non avrebbe potuto essere registrata come marchio, ciò è irrilevante ed infondato: irrilevante, in quanto comunque il solo fatto che la Ricorrente sia titolare della testata “Arqueo” è di per sé sufficiente ad integrare la previsione di cui all’art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento; infondato, in quanto una eventuale nullità del marchio, per essere fatta valere in questa sede, avrebbe dovuto essere dichiarata dalla competente autorità giudiziaria e non meramente ipotizzata dalla Resistente.
- c) Neppure fondata appare la pretesa che il tempo trascorso dalla registrazione del nome a dominio possa valere come ipotesi di convalidazione del marchio *ex art. 28 del Codice della Proprietà Industriale*. Tale norma, oltre a non essere applicabile ai nomi a dominio, presuppone che il marchio da convalidare per uso pluriquinquennale sia “*un marchio registrato uguale o posteriore*”. E se ciò non bastasse, è sufficiente rilevare che dalla documentazione agli atti non risulta affatto un uso consecutivo pluriquinquennale del dominio (non potendosi intendere per uso la mera permanenza della pagina di parcheggio attualmente visibile sul sito), ma semmai il contrario.

Essendo il nome a dominio in contestazione esattamente identico al nome della testata edita dalla Ricorrente ed al marchio italiano di cui essa è titolare, appare soddisfatto il requisito di cui all’art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Avendo documentalmente provato la Ricorrente il proprio diritto di esclusiva sul nome “arqueo”, sia sulla base della registrazione di identico marchio, sia sulla base del diritto di autore

quale titolare della omonima testata, la Resistente avrebbe dovuto provare di avere un proprio concorrente diritto su tale nome, o comunque un titolo ad esso, dimostrando l'esistenza di una delle circostanze di cui all'art. 3.6, ultimo comma del Regolamento (*"il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato"*).

Per quanto riguarda la prima di esse, la Archeometra contesta l'affermazione avversaria secondo la quale il dominio sarebbe stato inutilizzato, producendo alcune schermate di pagine web relative al sito posto sul dominio, relative ad anni precedenti.

Al riguardo, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti e da quanto rilevabile d'ufficio mediante accesso al sito www.archive.org (che mantiene pagine a campione di siti web nel corso degli anni) può dedursi che il dominio ha avuto un utilizzo discontinuo. Registrato il dominio il 29 marzo 2000, per alcuni mesi rimane in linea la sola pagina di cortesia. Nel gennaio 2001 si rileva la prima pagina web, con le notizie di una mostra archeologia a New York e dell'uscita di un cd-rom sui Fori Imperiali, prenotabile seguendo apposito link. Il rilevamento di giugno 2001 mostra un sito apparentemente molto più articolato, che alla home page si propone di offrire *"un nuovo modo di vivere l'archeologia"* fornendo *"notizie aggiornate riguardanti il panorama archeologico italiano ed estero, un calendario di appuntamenti, presentazione di musei e parchi archeologici, approfondimenti tematici, segnalazioni di libri, cd-rom, video e viaggi."* I relativi link, peraltro, risultano tutti puntare a pagine poste sul dominio ["archeometra.com"](http://archeometra.com).

Tale home page (nel quale ruotano le altre notizie, restando invece ferma e costante quella sull'uscita del cd-rom sui fori imperiali) scompare nel giro di un paio d'anni. Nell'ottobre 2003 risulta di nuovo la solita pagina di cortesia, che rimane in linea tale e quale per quasi 4 quattro anni. Il mese di dicembre 2007 nel dominio si può leggere una nuova home page, che pubblicizza un libro sugli scavi del comune di Roma nei Fori imperiali dal 1991 al 2007. Dopo neppure un anno tale *home page* scompare, per lasciare posto alla solita pagina di cortesia, identica a quella visibile sul sito nel corso della presente procedura di riassegnazione.

Al momento (e perlomeno sin dal dicembre 2009, secondo quanto documentato dai *log* di accesso al sito prodotti dalla Resistente) sul sito sono in linea la *home page* di cortesia, priva di alcun link, con la semplice scritta *"Archeo.it Prossimamente on-line il nuovo sito aggiornato. redazione@archeo.it"*, nonché le pagine web che costituivano il sito nel 2002, a quel tempo in linea sul dominio archeometra.com. Non solo infatti queste pagine corrispondono esattamente come nome, link interni e struttura a quelle che costituivano il sito a quel tempo, ma le notizie ivi riportate sono tutte ferme al 2002, segno che tali pagine non sono più aggiornate da tale data.

Da quanto sopra risulta che un utilizzo del sito, seppur sporadico e non continuativo, v'è effettivamente stato. Il Regolamento non richiede che l'utilizzo del dominio indicato all'art. 3.6,

ultimo comma, punti I e III, debba essere continuativo; sicché ciò che è da valutare, per determinare se ricorrano o meno le circostanze da cui il Regolamento deduce l'esistenza di un titolo del Resistente al dominio in contestazione, è se tale utilizzo sia stato fatto in buona fede e senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente.

Al riguardo, è da tenere presente che la società Resistente dichiara di essere società che ha sviluppato tra le altre cose *“una particolare esperienza in progetti applicativi e in interventi per la gestione documentale informatica e digitale nel campo dei beni culturali”*, avendo seguito anche *“alcuni progetti nel campo dell'archeologia, coordinando i lavori e fornendo servizi e soluzioni informatiche dirette all'integrazione e alla gestione multidisciplinare di documentazione informatico digitale.”*

Ciò è del tutto coerente con quanto si legge sul sito posto sul dominio aziendale di Archemetra s.r.l. (<http://www.archeometra.it>), ma non lo è affatto – e non lo era – con il contenuto delle pagine poste sul dominio archeo.it.

L'utente che capitasse su questo sito, infatti, ha l'impressione non di trovarsi nel sito di una società impegnata *“nell'applicazione di tecnologie avanzate e servizi digitali per i beni culturali”* (come si esprime il sito aziendale della Resistente [archeometra.it](http://www.archeometra.it)), bensì nel sito della nota rivista Archeo. Non solo infatti il nome a dominio è identico a quello della rivista, ma anche l'indirizzo di posta elettronica di riferimento (redazione@archeo.it) suggerisce l'esistenza di una testata giornalistica dietro il sito, e non certo di un'azienda quale la Archemetra.

Ciò si è verificato anche nel periodo in cui sul sito sono state poste pagine web. Nel periodo 2001-2003, il sito fornisce notizie varie in tema di archeologia; ma il tutto appare funzionale alla pubblicizzazione dell'esistenza del cd-rom sui Fori Imperiali (sempre presente), dei quali peraltro non si fa una vera e propria pubblicità diretta, lasciando intendere all'utente che si tratti di una indicazione redazionale, se non di una recensione, fatta dalla rivista.

Analogo discorso per quanto attiene le pagine in linea nel 2007-2008, nelle quali l'oggetto pubblicizzato è un libro anziché un cd-rom; ma l'impressione dell'utente che acceda al sito è sempre quella di accedere al sito della rivista.

Si ritiene quindi che l'utilizzo del sito non sia stato fatto in buona fede, ma per sfruttare la notorietà della rivista Archeo, sviando sul proprio sito utenti che invece ricercavano la nota rivista. Non vale pertanto ad integrare le circostanze dalle quali l'art. 3.6, ultimo comma del Regolamento autorizza a ritenere che la Resistente abbia acquisito un titolo al nome a dominio in contestazione.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Per quanto esposto al paragrafo precedente, si ritiene dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio.

In relazione alla registrazione, è documentato e non contestato che l'amministratore della società Resistente (che è anche *admin-c* del dominio) è un archeologo. La stessa società Resistente

opera nel settore dell'archeologia e dei beni culturali. Non è quindi ragionevolmente ipotizzabile che, al momento dell'assegnazione, chi registrò il dominio non fosse a conoscenza dell'esistenza della rivista Archeo, che veniva pubblicata dalla De Agostini Rizzoli Periodici s.r.l. ormai da 15 anni.

L'utilizzo del dominio fatto successivamente dalla Resistente conferma poi che esso è stato registrato con il preciso scopo di agganciare gli utenti internet che cercavano il sito della rivista Archeo e condurli sul sito in cui era pubblicizzato un proprio cd-rom (o, in seguito, un libro), che all'utente risultava quindi indicato, se non recensito, dalla rivista Archeo.

Nella *home page* in linea alla data del 2 agosto 2001, archeo.it festeggia i 4 mesi del sito, vantando in quel periodo oltre 160.000 accessi, con una media di 1.311 al giorno. Considerando che sul dominio a quel tempo risultavano presenti solo la *home page* e la pagina contatti (tutte le altre pagine del sito, come detto, erano poste sul dominio archeometra.com, cui puntavano tutti i 25 link della *home page*, escluso solo quello dei contatti) è facile ipotizzare che si trattasse di visite di utenti che per la maggior parte cercavano il sito della rivista Archeo.

La cosa è confermata dalla stessa documentazione e dagli stessi *log* prodotti dalla medesima Resistente, che ha depositato i contatori di accesso delle pagine web forniti da Google Analytics per il periodo 19/10/2007 – 18/11/2007, e le analisi di accesso di Deep Log Analyzer dall'1/12/2009 al 28/3/2010 e dal 5/4/2011 al 2/8/2011.

Nel primo periodo analizzato da Google Analytics (19/10/2007 – 18/11/2007) il sito constava di sole tre pagine web: una *home page* con la pubblicità del libro sugli scavi ai Fori Imperiali, con link alla pagina con la descrizione dettagliata di detto libro e ad una pagina con il programma al convegno “*Lo scavo dei fori imperiali (2004-2007)*” in programma il 25 e 26 ottobre 2007.

Orbene, l'analisi delle sorgenti di traffico riportate da Google Analytics, che nel periodo 19/10/2007 – 18/11/2007 hanno generato 594 visite sul sito, rivela che ben 502 visite (pari a circa l'80% del totale) hanno come base la parola chiave archeo (70,56%), oppure www.archeo.it (4,67) o archeo.it (4,21%). Solo un quinto degli accessi ha invece come base un'altra parola che risulta nel contenuto delle pagine. Si noti poi che la parola archeo, oltre che come nome del dominio, figura una sola volta e in solo due delle pagine *web* costituenti il sito.

Appare quindi di tutta evidenza che gli utenti del sito vi sono stati attratti ritenendo che si trattasse del sito della rivista Archeo, che è la parola chiave digitata per raggiungere il sito da ben 4/5 dei visitatori.

Analoga situazione si riscontra nei *log* dall'1/12/2009 al 28/3/2010 e dal 5/4/2011 al 2/8/2011. Come già accennato, attualmente (e perlomeno dal dicembre 2009) è presente sul sito una *home page* di cortesia, che, contenendo la sola scritta “*Archeo.it Prossimamente on-line il nuovo sito aggiornato. redazione@archeo.it*” senza alcun *link*, non conduce l'utente da alcuna altra parte del sito. Sul dominio sono però presenti (ma non raggiungibili dalla *home page*) le pagine *web* che costituivano il sito nel 2002, a quel tempo in linea sul dominio archeometra.com, non più aggiornate

da tale data.

Anche in questo caso, la quasi totalità delle stringhe di ricerca utilizzate dagli utenti per raggiungere le pagine del sito contiene la parola archeo, da sola o combinata con altre (quali “rivista” o “redazione”) che rendono evidente che tale utenza è alla ricerca del sito della rivista Archeo. Né d’altra parte si riuscirebbe a capire per quale motivo un sito che ha come *home page* una pagina di cortesia priva di *link* e poche pagine di notizie ferme a 9 anni fa, possa avere un traffico di oltre un migliaio di visite al mese.

Ma non sono solo gli utenti ad essere tratti in inganno e a fornire traffico. Dai *log* di accesso dall’1/12/2009 al 28/3/2010 e dal 5/4/2011 al 2/8/2011 risulta che altri siti di archeologia, in Italia e all’estero, mettono fra i loro link relativi alle riviste di archeologia proprio archeo.it, che evidentemente, stante la home page di cortesia con l’indirizzo redazione@archeo.it, scambiano per il sito della rivista. Basterà citare i siti Via Iulia Augusta (<http://www.viajuliaaugusta.com/fr/link.html>), Etruria Nova (http://www.etrurianova.org/it_link_utili.html), Online Non Destructive Archeology (<http://www.gisonda.it/?s=link>).

E’ da ritenere quindi che il dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede da Archeometra s.r.l., la quale lo ha registrato ben coscia del fatto che esso corrispondeva al nome della più diffusa rivista italiana di archeologia, al fine di attirare utenti su un sito che avrebbe usato – come ha in effetti usato - per pubblicizzare suoi prodotti di carattere divulgativo che facevano riferimento a progetti e lavori da lei eseguiti.

Irrelevanti, al riguardo, appaiono le considerazioni della Resistente, la quale invoca a sostegno della sua buona fede il fatto che la rivista Archeo abbia “*pubblicato un numero speciale dedicato all’esito del progetto relativo ai Fori imperiali di Roma seguito [anche] da Archeometra s.r.l.*” o che “*i [non meglio specificati] responsabili della rivista Archeo erano a conoscenza dell’uso del nome a dominio da parte della Archeometra s.r.l.*”, o infine, che il dominio sia stato usato da Archeometra “*in buona fede e senza porre in essere alcuna condotta di concorrenza sleale*”.

Quanto al primo aspetto, si osserva che la buona o mala fede è un elemento psicologico soggettivo, sicché su di esso non ha alcuna influenza un elemento esterno come il comportamento successivo altrui. In altre parole, come un comportamento illecito non diventa lecito soltanto perché il soggetto ai cui danni viene perpetrato ne venga conoscenza, così la conoscenza dell’uso del dominio che il legittimo titolare del nome Archeo possa aver avuto non vale di per sé né a renderne legittima la registrazione e l’uso, né a fornire al registrante un diritto che non ha, né infine a trasformare la sua malafede in buonafede.

Quanto al secondo aspetto, il fatto che la rivista Archeo abbia dedicato un suo numero speciale alla campagna di scavi del Comune di Roma ai Fori imperiali di Roma (cui Archeometra ha partecipato) è del tutto irrilevante, non avendo nulla a che fare con l’uso del dominio.

Infine, priva di fondamento è l’affermazione che nell’uso del dominio non sia stata posta in essere alcuna condotta di concorrenza sleale. E’ vero invece il contrario. Il sito è stato utilizzato per

pubblicizzare nel 2001-2003 il cd-rom sui Fori imperiali e nel 2007-2008 il libro “*I Fori imperiali (Gli scavi del comune di Roma 1991-2007)*”. Riguardo a quest’ultimo libro, si rinviene fra la documentazione prodotta dalla stessa Archeometra un protocollo d’intesa fra la Sovrintendenza ai Beni Culturali del comune di Roma e la stessa Archeometra, avente ad oggetto la “Pubblicazione e commercializzazione di un volume riguardante gli scavi dei Fori imperiali”. Con tale protocollo, la sovrintendenza consentiva ad Archeometra di utilizzare propri testi e materiale relativi agli scavi archeologici effettuati (art. 3, II comma del protocollo d’intesa), mentre Archeometra si impegnava a coprire le spese di edizione del volume (art. 3, I comma del protocollo d’intesa), percependone però poi interamente gli utili derivanti dalla vendita (art. 5, III comma del protocollo d’intesa).

E’ quindi dimostrato che il dominio in contestazione è stato effettivamente ed unicamente usato per la pubblicizzazione e la vendita di un prodotto multimediale (cd-rom sui fori imperiali) ed editoriale (libro sugli scavi), ossia di prodotti rientranti nel medesimo settore di attività della Ricorrente My Way Media s.r.l.

Con l’uso del dominio, pertanto, la Resistente non solo appare aver violato il diritto d’autore della Ricorrente sul titolo della propria testata Archeo, ma appare aver violato anche il diritto di privativa del marchio “archo”.

Si ritiene quindi sussistente la malafede dell’attuale assegnataria Archeometra s.r.l., sia nella registrazione che nel mantenimento del nome a dominio archo.it.

d) Sulla richiesta dichiarazione di *reverse domain name hijacking*.

L’accoglimento del ricorso comporta ovviamente il rigetto della richiesta di dichiarazione di *reverse domain name hijacking* formulata dalla Resistente.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del dominio archo.it alla My Way Media s.r.l., con sede in via Ludovico d’Aragona, 11 – 20132 Milano.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 26 agosto 2011

Enzo Fogliani