# CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN MISCHO

presentate il 7 luglio 1998 *

1. «Se gli artt. 30 o 52 e seguenti del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione di disposizioni nazionali le quali, nel caso di marchi o di denominazioni specifiche di impresa che presentino il rischio di confusione, impongono di tutelare quelli con priorità di registrazione e pertanto vietano a un'impresa di fare uso, in tre Länder della Repubblica federale austriaca, di un marchio o di una denominazione specifica di impresa, che altre società facenti parte dello stesso gruppo della destinataria del divieto utilizzano lecitamente nelle attività da loro svolte in altri Stati membri».

2. Tale questione viene sottoposta alla Corte dallo Handelsgericht di Vienna nell'ambito di una controversia tra la società Pfeiffer Großhandel GmbH (in prosieguo: la «Pfeiffer») e la società Löwa Warenhandel GmbH (in prosieguo: la «Löwa»).

3. L'attrice nella causa principale, la Pfeiffer, gestisce dal 1969 a Pasching, vicino a Linz in Austria, un supermercato con la denominazione «Plus KAUF PARK» [1]. D'altro canto, la denominazione «Plus KAUF PARK» è stata registrata presso l'Ufficio federale dei brevetti austriaco (Patentamt) in quanto marchio nominativo e figurativo per varie categorie di prodotti, con priorità a far data dal 5 agosto 1969. La Pfeiffer vende anche svariate merci, soprattutto nel settore alimentare, con il marchio «Plus wir bieten mehr» (priorità a far data dal 22 settembre 1989). Il supermercato «Plus KAUF PARK» è stato inserito in un centro commerciale, la «Plus City», inaugurato nell'ottobre 1989, che comprende oltre 100 esercizi di vendita al dettaglio in tutti i settori correnti. All'epoca della costruzione della «Plus City», i danti causa della Pfeiffer avevano concesso ai gestori dei vari punti di vendita ivi installati diritti di uso assai ampi sui marchi menzionati e sulle altre denominazioni contenenti il termine «Plus». In forza dei contratti di locazione, ciascun gestore è anche tenuto, quando fa riferimento alla «Plus City», ad utilizzare il logo originale di tale centro commerciale.

4. La convenuta nella causa principale, la Löwa, gestisce in Austria 139 centri di vendita «discount» (centri di vendita a prezzo ridotto), nei quali vengono poste in vendita merci analoghe a quelle presenti nel supermercato della Pfeiffer. La Löwa è una controllata della società tedesca Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, titolare del marchio internazionale «Plus» con priorità a far data dal 15 novembre 1989. La Löwa è anche consorella della «Plus» Warenhandelsgesellschaft, società di diritto tedesco, titolare del marchio nominativo e figurativo «Plus prima leben und sparen» (con priorità a far data dal 18 dicembre 1979), registrato presso il Patentamt austriaco. La stessa convenuta è titolare del marchio nominativo e figurativo «Plu-

* Lingua originale: il francese.

1 — Mentre l'ordinanza di rinvio fa riferimento alla denominazione «Plus KAUF MARKT», emerge dagli atti che si tratta in realtà di «Plus KAUF PARK».

spunkt», registrato presso il Patentamt austriaco con priorità a far data dal 15 aprile 1994.

5. Le società Tengelmann Warenhandelsgesellschaft e Plus Warenhandelsgesellschaft sono presenti in Germania, in Italia, in Spagna, nella Repubblica ceca e in Ungheria, con la denominazione commerciale «Plus», nel settore dei centri di vendita a prezzo ridotto. La Tengelmann, società capogruppo, mira ad una presentazione uniforme in tutta l'Europa, il che le consentirebbe una pubblicità identica sul piano europeo e lo sviluppo futuro di una «corporate identity».

6. Per tali motivi, nel 1994, la Löwa ha iniziato a porre in commercio prodotti con la denominazione «Plus» e a cambiare la denominazione di 17 dei 139 supermercati da essa gestiti in Austria, da «Zielpunkt» a «Plus prima leben und sparen», la cui presentazione grafica corrisponde totalmente al marchio nominativo e figurativo della consorella tedesca, la Plus Warenhandelsgesellschaft.

7. Questa presentazione grafica si distingue dalla denominazione utilizzata dalla Pfeiffer sia per l'aggiunta di diversi termini sia per il suo aspetto esteriore.

8. Nell'ambito della causa principale, l'attrice chiede che venga vietato alla convenuta di gestire, nei Länder federali Austria inferiore, Austria superiore e Salisburgo, esercizi di vendita al dettaglio con la denominazione commerciale «Plus», con o senza aggiunta di altri termini, e/o di fare pubblicità per tali esercizi.

9. Secondo quanto risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, l'art. 9, n. 1, del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale; in prosieguo: l'«UWG») consente di vietare l'impiego di nomi, ditte o denominazioni specifiche di un'impresa, in maniera tale da comportare un rischio di confusione con nomi, ditte o denominazioni specifiche legittimamente utilizzati da terzi. Ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, sono equiparati alle denominazioni specifiche di un'impresa i marchi registrati e i segni distintivi che caratterizzano l'impresa nel settore commerciale interessato, oltre agli altri elementi diretti a distinguere l'impresa in questione da altre imprese, in particolare la presentazione delle merci, la loro confezione o il loro imballaggio e la carta intestata.

10. La giurisprudenza austriaca, come viene illustrato nell'ordinanza di rinvio, interpreta questa disposizione nel senso che sia i marchi sia le denominazioni specifiche di un'impresa godono della tutela ex art. 9 dell'UWG solo se presentino carattere distintivo, vale a dire abbiano qualcosa di particolare, individuale, che già di per sé sia idoneo a distinguere il

loro utilizzatore da altre persone, o se essi — a prescindere dalla loro originalità — abbiano acquisito tale carattere grazie alla loro rinomanza commerciale. Secondo una costante giurisprudenza austriaca, presentano carattere distintivo i termini di fantasia liberamente inventati e i termini che, pur rientrando nell'uso linguistico corrente, non hanno nessuna relazione con la merce per la quale sono destinati, e quindi non svolgano funzioni puramente descrittive. Tali principi valgono sia per i marchi nominativi sia per le denominazioni specifiche di un'impresa. Le indicazioni descrittive sono tuttavia tutelabili quando si tratti del contrassegno particolare — esulante dall'ordinario — di un'impresa.

11. Lo Handelsgericht di Vienna ritiene, alla luce di questa giurisprudenza, che il termine «Plus» in quanto denominazione di un'impresa che mette in commercio, in supermercati, merci della natura più disparata — prodotti alimentari ma anche altre merci di uso quotidiano — sia del tutto originale, e non meramente descrittivo, e pertanto tutelabile. Anche supponendo che si tratti solo di un segno «debole», il quale certamente è anch'esso tutelato dall'art. 9 dell'UWG, ma per il quale, in linea di principio, differenze anche minime escludono il rischio di confusione, l'aggiunta dei termini «prima leben und sparen», non è idonea ad eliminare in definitiva tale rischio, poiché tali termini attirano molto meno l'attenzione e non possono praticamente essere intesi come una denominazione specifica d'impresa. Nemmeno il diverso aspetto esteriore delle denominazioni può evitare confusioni, poiché per queste basta anche una mera assonanza acustica.

12. Il giudice a quo ne conclude, quindi, che «ai sensi del diritto austriaco, l'utilizzazione della denominazione "Plus", con o senza aggiunte, da parte della convenuta, viola l'art. 9 dell'UWG, dal momento che la priorità della registrazione va attribuita all'attrice».

13. Tuttavia, ritenendo che l'imposizione di un obbligo di non fare, che esso sarebbe costretto a disporre in applicazione dell'art. 9 dell'UWG, inciderebbe sul commercio intracomunitario, lo Handelsgericht di Vienna ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia la questione sopra menzionata.

**Portata della questione pregiudiziale**

14. Risulta chiaramente, tanto dalla domanda di pronuncia pregiudiziale [2] quanto dalle osservazioni scritte presentate dalle due parti nella causa principale e dalle risposte da esse fornite ad un quesito posto dalla Corte all'udienza, che l'oggetto di tale causa è costituito solo dall'eventuale divieto di utilizzare una certa denominazione di impresa. L'utilizzazione del termine «Plus» (con o senza aggiunte) quale marchio di prodotti non è quindi oggetto della presente causa. Pertanto, non occorrerà esaminare il problema posto alla luce della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [3].

2 — V. supra, paragrafo 8.
3 — GU 1989, L 40, pag. 1.

15. Di conseguenza, è sufficiente limitarsi ad un'interpretazione degli artt. 30 e 52 del Trattato alla luce del conflitto tra due denominazioni specifiche di imprese, per fornire al giudice nazionale una soluzione che gli consenta di porre termine alla controversia dinanzi ad esso pendente.

16. Inoltre, il giudice nazionale non ci chiede di valutare se vi sia un rischio di confusione tra le denominazioni controverse. Esso dà comunque tale rischio per scontato. Ora, nella sentenza Terrapin [4], la Corte doveva affrontare la stessa situazione ed ha deciso che «benché tale valutazione [del giudice a quo] sia stata criticata nel corso del procedimento, questa Corte non deve pronunciarsi in proposito, non essendole stata sottoposta alcuna questione sul suddetto punto». Lo Handelsgericht non chiede neppure alla Corte come vada interpretata la nozione stessa di «rischio di confusione», a differenza di quanto è accaduto ad esempio nella causa SABEL [5].

17. Quindi la questione dello Handelsgericht di Vienna va intesa nel senso che è diretta a stabilire se, nell'ipotesi in cui, secondo la valutazione di un giudice nazionale, si dovrebbe proibire l'utilizzazione di una denominazione specifica d'impresa, a motivo di una priorità o di un rischio di confusione, gli artt. 30 o 52 del Trattato impediscano al giudice di pronunciare il detto divieto, come gli imporrebbe il suo diritto nazionale, per il fatto che la società di cui trattasi utilizza lecitamente tale denominazione in altri Stati membri.

4 — Sentenza 22 giugno 1976, causa 119/75 (Racc. pag. 1039, punti 3 e 4).

5 — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95 (Racc. pag. I-6191).

18. Come auspicato dal giudice a quo, esaminerò il problema prima alla luce della libera circolazione delle merci (artt. 30 e seguenti) e poi alla luce del diritto di stabilimento (artt. 52 e seguenti).

**Quanto all'art. 30 del Trattato**

19. La Löwa sostiene che, «nell'ipotesi di un'applicazione illimitata dell'art. 9 dell'UWG, le società di uno stesso gruppo dovrebbero utilizzare denominazioni diverse in alcuni Stati membri in casi come quello oggetto della questione pregiudiziale. I messaggi pubblicitari non potrebbero essere uniformi per gli Stati membri della Comunità europea e l'obiettivo, perseguito nei gruppi di società, di una»corporate identity«nelle denominazioni d'impresa — che costituiscono l'elemento fondamentale della presentazione a fini pubblicitari — non potrebbe essere presentato chiaramente verso l'esterno».

20. L'argomento della Löwa mira in sostanza a dimostrare che il divieto di utilizzare, su una parte del territorio austriaco, la stessa denominazione commerciale utilizzata, in altri Stati membri, dalle società dello stesso gruppo, costituirebbe una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa. Infatti, questo divieto determinerebbe l'impossibilità per il gruppo di impiegare lo stesso messaggio pubblicitario per vendere le proprie merci.

21. Per dimostrare come questa rinuncia ad una strategia globale di distribuzione costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle merci, la Löwa richiama la sentenza Yves Rocher [6] in cui la Corte ha ricordato che:

«una normativa che limiti o vieti determinate forme di pubblicità e determinati mezzi di promozione delle vendite può essere idonea, pur non condizionando direttamente le importazioni, a restringere il volume delle stesse incidendo sulle possibilità di distribuzione dei prodotti importati. Non si può escludere che il fatto che l'operatore interessato sia costretto ad adottare diversi sistemi di pubblicità o di promozione delle vendite a seconda degli Stati membri in cui svolge la sua attività, ovvero a rinunziare ad un sistema da lui ritenuto particolarmente efficace, può costituire un ostacolo per le importazioni, anche qualora detta normativa si applichi indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati».

22. Secondo la Löwa, un ostacolo alle possibilità di distribuzione costituirebbe, anche dopo la sentenza Keck e Mithouard [7], una restrizione alla libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 30 del Trattato. A suo parere, né la citata sentenza Keck e Mithouard, né quella resa nella causa Hünermund e a. [8] avevano come oggetto l'esame giuridico della compatibilità con il diritto comunitario di un divieto nazionale che ostacolasse o rendesse più difficile l'applicazione di un messaggio pubblicitario uniforme sul piano comunitario. Per contro, sostiene ancora la Löwa, nella sentenza Mars [9], la Corte avrebbe affermato inequivocabilmente, riferendosi alla sua citata sentenza Keck e Mithouard, che, ancorché indistintamente applicabile a tutti i prodotti, un divieto riguardante l'immissione in commercio in uno Stato membro di prodotti recanti le stesse indicazioni pubblicitarie legalmente utilizzate in altri Stati membri è atto ad ostacolare gli scambi intracomunitari. Secondo la Corte, un tale divieto «può infatti costringere l'importatore a dare ai propri prodotti una presentazione diversa a seconda dei luoghi in cui questi devono essere posti in commercio e, conseguentemente, a dover far fronte a maggiori spese di confezionamento e di pubblicità» [10].

23. La Löwa ne deduce che «ciò avviene anche nel caso di un divieto fondato sull'art. 9 dell'UWG, che impedisce ad un gruppo di società di impiegare una denominazione d'impresa uniforme negli Stati membri della Comunità europea (...)». Di conseguenza l'art. 30 del Trattato sarebbe applicabile.

24. La tesi della Pfeiffer si basa essenzialmente sulla giurisprudenza della Corte elaborata a partire dalla sentenza Keck e Mithouard. Inoltre, l'art. 9 dell'UWG, «in quanto disposizione nazionale, che riguarda esclusivamente le modalità di vendita senza incidere sui prodotti, e che è indistintamente

6 — Sentenza 18 maggio 1993, causa C-126/91 (Racc. pag. I-2361).

7 — Sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91 (Racc. pag. I-6097).

8 — Sentenza 15 dicembre 1993, causa C-292/92 (Racc. pag. I-6787).

9 — Sentenza 6 luglio 1995, causa C-470/93 (Racc. pag. I-1923).

10 — Punto 13.

applicabile a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività sul territorio nazionale, è compatibile con l'art. 30 del trattato CE».

25. La Pfeiffer rileva ancora che il desiderio della Löwa di presentare un messaggio pubblicitario uniforme per gli Stati membri della Comunità europea e lo sforzo di creare una «corporate identity» entrano in conflitto con la proprietà commerciale. Secondo la Pfeiffer, i divieti e le restrizioni alle importazioni giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammessi, con l'esplicita riserva che essi non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

26. Da parte sua, la Commissione ritiene che l'art. 30 del Trattato non osti ad una disposizione quale l'art. 9 dell'UWG, «poiché, se, in forza della citata giurisprudenza Keck, talune modalità di vendita sono escluse dal campo di applicazione dell'art. 30 del Trattato, a fortiori ciò vale per disposizioni che non prescrivono modalità di vendita, di nessun tipo». Secondo la Commissione, «rientrano in particolare nell'ambito delle modalità di vendita le disposizioni relative alle condizioni locali e temporali e altre condizioni — come una limitazione della cerchia dei venditori — alle quali possono essere distribuite le merci e che costituiscono l'espressione di peculiarità socio-culturali nazionali o regionali» [11]. Ebbene, secondo il parere della Commissione, queste condizioni non sussistono per quanto riguarda l'art. 9, n. 1, dell'UWG.

27. La Commissione ricorda, d'altronde, come la Corte abbia constatato che l'applicazione di un provvedimento nazionale che non riguarda in alcun modo l'importazione o l'esportazione delle merci non rientra nella sfera degli artt. 30 e seguenti del Trattato [12]. Ciò avverrebbe appunto nel caso di specie, dato che la disposizione di cui all'art. 9, n. 1, dell'UWG non ha come obiettivo né come conseguenza di disciplinare gli scambi internazionali di merci. La convenuta, che è già stabilita in Austria, continua, indipendentemente dalla sua denominazione commerciale, ad avere la possibilità di importare e vendere merci in Austria.

28. Da parte mia, propongo di prendere in considerazione la tesi della Pfeiffer e della Commissione. Non posso immaginare, infatti, che il divieto di utilizzare una denominazione commerciale, in quanto riguardi solo la denominazione specifica dell'*impresa*, possa costituire una misura equivalente ad una restrizione quantitativa.

11 — V., per esempio, sentenza 20 giugno 1996, cause riunite C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94, Semeraro Casa Uno Srl e a. (Racc. pag. I-2975, punto 25).

12 — V. sentenza 7 maggio 1997, cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre e a. (Racc. pag. I-2343, punto 44).

29. La Corte ha infatti affermato, nella citata sentenza Keck e Mithouard e successivamente, che:

«costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, *dall'assoggettamento delle merci* provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, *a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere* [quali quelle riguardanti (...) la presentazione, l'etichettatura, o il confezionamento], anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci».

30. Per contro,

«non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri (...) l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell'art. 30 del Trattato».

31. Nella fattispecie, non siamo in presenza di una disposizione nazionale che stabilisca condizioni a cui debbono rispondere talune merci o che miri a disciplinare gli scambi di merci fra Stati membri.

32. Si tratta di una disposizione che, peraltro, non incide in misura diversa sulla distribuzione dei prodotti provenienti da altri Stati membri e su quella dei prodotti nazionali.

33. Vero è che il divieto di utilizzare la denominazione specifica d'impresa potrebbe eventualmente essere tale da frenare un ulteriore incremento del volume delle vendite e, quindi, del volume delle vendite di prodotti provenienti da altri Stati membri, nei limiti in cui esso privi società dello stesso gruppo della possibilità di impiegare un messaggio pubblicitario uniforme in tutti gli Stati membri in cui il gruppo è presente. Tuttavia questa circostanza non è tale da far rientrare il divieto di cui trattasi nella definizione delle misure

di effetto equivalente, poiché il detto divieto riguarda la denominazione dell'impresa interessata e non le merci vendute da quest'ultima.

34. Questo è anche il motivo per cui non può essere accolto l'argomento che la Löwa tenta di ricavare dalla sentenza Mars. Questa sentenza, infatti, riguarda restrizioni alla libera circolazione delle merci derivanti da un divieto di applicare certe indicazioni pubblicitarie sulla confezione *di prodotti*. Ebbene, come esposto in precedenza, l'oggetto della lite nella causa principale riguarda solamente la denominazione delle due imprese e non il marchio (o i marchi) apposto (o apposti) dall'una o dall'altra impresa ai propri prodotti.

35. Quanto alla sentenza Yves Rocher, essa non mi sembra pertinente per tre motivi. Anzitutto, qui non siamo in presenza di una «normativa che limiti o vieti determinate forme di pubblicità». L'impossibilità per la Löwa di adottare forme di pubblicità messe a punto dalla propria società capogruppo per altri mercati è solo la conseguenza indiretta di disposizioni poste a tutela della proprietà commerciale.

36. In secondo luogo, come R. Joliet [13], sono del parere che la sentenza Yves Rocher riguardasse una «modalità di vendita» e che sia superata dopo la sentenza Keck e Mithouard.

37. Infine, una disciplina come quella di cui all'art. 9 dell'UWG non costituisce neppure una modalità di vendita. Il ragionamento a fortiori della Commissione richiamato in precedenza deve, pertanto, essere accolto.

38. Ne concludo quindi che il divieto di utilizzare una denominazione specifica d'impresa esula dal campo di applicazione dell'art. 30 del Trattato. In via del tutto pleonastica, vorrei far notare che, anche se una disposizione come quella di cui all'art. 9 dell'UWG costituisse una misura di effetto equivalente, essa godrebbe dell'esenzione prevista all'art. 36 del Trattato. Applicandosi indistintamente alle imprese a capitale austriaco, come alle imprese a capitale estero, essa non potrebbe essere ritenuta un «mezzo di discriminazione arbitraria». Essa non costituirebbe nemmeno «una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri», poiché, come ho già rilevato, non incide in misura diversa sulla distribuzione dei prodotti provenienti da altri Stati membri e su quella dei prodotti nazionali.

## Quanto all'art. 52 del Trattato

39. La questione pregiudiziale è volta inoltre a stabilire se l'art. 52 del Trattato osti, in con-

13 — R. Joliet: «La libre circulation des marchandises: l'arrêt Keck et Mithouard et les nouvelles orientations de la jurisprudence», in *Journal des Tribunaux — Droit européen*, 20 ottobre 1994, n. 12, pagg. 145 e ss.

dizioni come quelle del caso di specie, a che venga vietata ad un'impresa l'utilizzazione di una denominazione specifica.

40. Per l'attrice nella causa principale, la Pfeiffer, la libertà fondamentale sancita dagli artt. 52 e seguenti del Trattato non sarebbe toccata dalla disposizione nazionale in esame. La questione di un'eventuale violazione di questa libertà non si porrebbe nemmeno.

41. La Pfeiffer aggiunge che il principio di non discriminazione inerente alla libertà di stabilimento vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità nell'avviamento e nell'esercizio di un'attività autonoma in un altro Stato membro. Sarebbero inammissibili solo le norme nazionali formalmente discriminatorie, vale a dire quelle fondate sulla nazionalità e che trattano espressamente e consapevolmente in maniera diversa i soggetti nazionali e quelli stranieri in base alla loro diversa nazionalità. Ebbene, fa osservare la Pfeiffer, il disposto dell'art. 9 dell'UWG austriaco si applica, indistintamente, ai soggetti stranieri come a quelli nazionali.

42. Sempre secondo la Pfeiffer, nella misura in cui la libertà di stabilimento fosse anche parzialmente interpretata — soprattutto sulla base della giurisprudenza più recente della Corte — come un divieto di porre restrizioni, essa non comporterebbe un divieto generale, contrariamente a quanto varrebbe in materia di libera circolazione delle merci. Sarebbero state sempre ammesse restrizioni alla libertà di cui all'art. 52 del Trattato CE per tener conto della proprietà commerciale e intellettuale. I pilastri e i criteri della libertà di stabilimento, vale a dire l'autorizzazione all'esercizio effettivo di un'attività economica autonoma in altri Stati membri attraverso un insediamento stabile e con durata indeterminata, non sarebbero né limitati né vietati dall'art. 9 dell'UWG austriaco.

43. Secondo la convenuta nella causa principale, la Löwa, «il divieto di impiegare una denominazione d'impresa potrebbe pure limitare in modo inammissibile la libertà di stabilimento, ai sensi degli artt. 52 e 58 del Trattato, della società capogruppo». A sostegno della sua tesi, essa cita la sentenza Gebhard [14] nella quale la Corte ha ricordato che:

«Dalla giurisprudenza della Corte risulta tuttavia che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo».

14 — Sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94 (Racc. pag. I-4165, punto 37).

44. Applicando questi principi alle circostanze della presente causa, la Löwa sostiene «che una restrizione sta nel fatto che un'impresa (nella fattispecie tedesca), nota anche nello Stato membro vicino (nella fattispecie l'Austria) con la sua denominazione d'impresa, a seguito di una campagna pubblicitaria oltre confine e di acquisti effettuati all'estero, e che cerca di uniformare, per motivi evidenti, una strategia sul piano europeo, è ostacolata nelle sue possibilità di riuscita su tale mercato vicino, poiché le è stato vietato l'impiego del segno altrove stabilito, che non è sconosciuto sul mercato in questione». La Löwa conclude facendo valere che il divieto in esame non sarebbe proporzionato, poiché non esisterebbe un pericolo (serio) di confusione. Secondo la stessa, infatti, «il rischio di confusione dev'essere serio, per avere un peso tale, sotto il profilo quantitativo, da giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento».

45. La Commissione, dal canto suo, è del parere che le disposizioni degli artt. 52 e seguenti del Trattato non ostino ad una disposizione quale l'art. 9, n. 1, dell'UWG austriaco. Vero è che disposizioni nazionali relative a ditte o denominazioni commerciali potrebbero ostacolare la libertà di stabilimento, ove facciano dipendere, ad esempio, l'adozione di una ditta da un'autorizzazione particolare o l'autorizzino solo assoggettandola a determinate condizioni, linguistiche o affini. La disposizione di cui all'art. 9, n. 1, dell'UWG austriaco non conterrebbe, tuttavia, una disciplina di tal genere riguardante direttamente il «se» e/o il «come» dello stabilimento. Essa non avrebbe dunque alcun rapporto, o almeno non un rapporto sufficiente, con la libertà di stabilimento.

46. A parere della Commissione, anche se si volessero interpretare gli artt. 52 e 58 del Trattato nel senso che disposizioni quali l'art. 9, n. 1, dell'UWG austriaco rientrano nell'ambito della libertà di stabilimento, l'ordinanza di rinvio non permetterebbe in alcun modo di concludere che questa disposizione, la giurisprudenza in materia o l'applicazione concreta della disposizione stessa operino una discriminazione diretta o indiretta tra le imprese austriache e le imprese che si stabiliscono in Austria.

47. Alla luce delle circostanze del caso di specie, la Commissione ritiene tuttavia che il diritto di un'impresa di utilizzare una determinata denominazione commerciale per le sue consociate non rientri nel campo della libertà di stabilimento.

48. La Commissione sottolinea, peraltro, che occorre tener conto del fatto che la convenuta era già stabilita in Austria quando, nel 1994, ha modificato il nome di 17 sue consociate, sostituendo «Zielpunkt» con «Plus prima leben und sparen».

49. Il ragionamento svolto dalla Commissione è, a mio avviso, convincente.

50. Siamo di fronte ad una società di diritto austriaco con capitale tedesco che gestisce da molti anni in Austria 139 centri di vendita a

prezzo ridotto, di cui 122 operano con la denominazione «Zielpunkt» e altri 17 hanno cambiato denominazione nel corso degli ultimi anni in «Plus prima leben und sparen».

51. La società ha quindi evidentemente potuto svilupparsi senza incontrare alcun ostacolo causato dal fatto che i suoi capitali sono detenuti da una società capogruppo tedesca. L'unica norma austriaca controversa è l'art. 9, n. 1, dell'UWG. Ebbene, come sottolinea molto giustamente la Commissione, questa disposizione non contiene alcuna disciplina riguardante direttamente il «se» e/o il «come» dello stabilimento.

52. Solo quando la Löwa ha voluto modificare la denominazione di alcuni suoi centri di vendita si è trovata di fronte all'opposizione di un'altra ditta che rivendicava un diritto di priorità su una denominazione simile.

53. La contestazione a cui la Löwa deve far fronte non ha alcun rapporto con il fatto che i suoi capitali siano detenuti da una società capogruppo tedesca. Niente autorizza a concludere che una società con capitali esclusivamente austriaci, che avesse voluto anch'essa far uso del termine «Plus», non avrebbe incontrato la stessa opposizione.

54. Neanche il motivo invocato dalla Löwa per modificare la denominazione dei suoi centri di vendita (sviluppo internazionale di una «corporate identity», campagna pubblicitaria estesa a più paesi) dimostra, a mio parere, un rapporto sufficiente con il principio della libertà di stabilimento. Tale motivo riguarda le eventuali possibilità della società di incrementare il proprio fatturato avvalendosi di un nome ben noto in paesi vicini e ad un certo numero di cittadini austriaci che hanno viaggiato in tali paesi.

55. Ora, nessuna norma del diritto comunitario obbliga gli Stati membri a fare di tutto — anche disapplicando la loro normativa nazionale in materia di proprietà intellettuale— per favorire al massimo le strategie commerciali ritenute più vantaggiose dalle ditte stabilite sul loro territorio il cui capitale sia detenuto da cittadini di altri Stati membri.

56. L'art. 52 del Trattato prevede, infatti, che «(...) La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'art. 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini (...)».

57. La portata del passo della sentenza Gebhardt, citato dalla convenuta nella causa principale, in cui si fa riferimento ai «provve-

dimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato», può eventualmente prestarsi a confusione, come dimostra il ragionamento della Löwa, e meriterebbe pertanto sicuramente di essere precisata.

58. Non si può, infatti, giungere ad una situazione in cui gli Stati membri siano obbligati a giustificare come «esigenza imperativa» ogni sorta di disposizioni della loro normativa, come ad esempio le loro aliquote di tassazione delle società o le loro aliquote IVA più elevate che altrove, la necessità di usare la lingua nazionale nei rapporti con l'amministrazione o il principio della priorità di un marchio depositato o di una denominazione commerciale utilizzati anteriormente, ogni qualvolta un operatore sostenga che una tale disposizione scoraggia la libertà di stabilimento.

59. Perché una normativa nazionale possa aver bisogno di una giustificazione nei confronti dell'art. 52 del Trattato, occorre che abbia un rapporto sufficientemente stretto con la libertà di stabilimento. Al pari della Commissione, sono dell'avviso che ciò non si verifichi per quanto concerne l'art. 9, n. 1, dell'UWG.

60. Nell'ipotesi in cui la Corte sia, nonostante tutto, di parere contrario, vorrei ora esaminare il caso di specie alla luce della giurisprudenza della Corte stessa, secondo cui gli ostacoli all'esercizio della libertà di stabilimento debbono essere accettati solo se i provvedimenti nazionali, che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, soddisfano quattro condizioni.

61. In primo luogo, tali provvedimenti debbono applicarsi in maniera non discriminatoria. Tale è innegabilmente il caso dell'art. 9 dell'UWG. Questa disposizione, infatti, si applica tanto nei confronti di imprese nazionali quanto nei confronti di imprese che desiderino stabilirsi in Austria. Inoltre, non si può dedurre da alcun elemento del fascicolo che l'applicazione concreta di questa disposizione svantaggi le imprese straniere nei confronti di quelle nazionali.

62. In secondo luogo, i provvedimenti di cui trattasi debbono essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico. Ebbene, emerge dalla sentenza Coditel e a. [15] che la Corte ha ammesso, come motivi imperiosi di interesse pubblico, restrizioni derivanti dall'applicazione delle legislazioni nazionali relative alla protezione della proprietà intellettuale. Anche se la Corte, nella sentenza citata, si era espressa sulla legittimità della protezione della proprietà intellettuale per giustificare una restrizione *alla libera prestazione di servizi*, non è meno vero che questo interesse dev'essere ritenuto motivo imperioso di

15 — Sentenza 18 marzo 1980, causa 62/79 (Racc. pag. 881, punto 15).

interesse pubblico degno di tutela anche nell'ambito di una restrizione *alla libertà di stabilimento*.

63. Per quanto riguarda, in terzo luogo, la condizione secondo cui il provvedimento nazionale di cui trattasi dev'essere idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, occorre rilevare che la tutela della denominazione specifica d'impresa, che gode di una priorità, ha l'obiettivo di evitare che si crei, tra le due imprese con denominazione simile, un «rischio di confusione», tale da consentire ad un'impresa di trarre un indebito vantaggio dalla similitudine delle due denominazioni. Questo scopo viene sicuramente raggiunto con il divieto di utilizzare una denominazione che sia già stata oggetto di appropriazione.

64. Rimane da stabilire se un tale divieto soddisfi la quarta condizione posta dalla giurisprudenza, vale a dire non eccedere quanto necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito.

65. A questo proposito, un elemento importante da tenere in considerazione è il fatto che la Pfeiffer limita la sua domanda a tre Länder federali della Repubblica austriaca. Un divieto di portata nazionale, infatti, potrebbe essere considerato sproporzionato allorché l'impresa che si tratta di tutelare opera solo su un mercato regionale o locale.

66. L'estensione dell'area geografica per la quale potrebbe essere imposto un divieto costituisce, d'altronde, una questione di fatto di competenza del giudice nazionale.

67. La Löwa sostiene inoltre che il divieto chiesto dalla Pfeiffer eccederebbe quanto necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito poiché non vi sarebbe, in realtà, alcun rischio di confusione tra le due denominazioni d'impresa.

68. Tale argomento è al centro della causa principale. Come ho però precisato in precedenza, lo Handelsgericht non chiede alla Corte di decidere se, nella fattispecie, vi sia rischio di confusione né di precisare la portata, nel diritto comunitario, della nozione di rischio di confusione. Esso dà tale rischio per scontato.

69. La Löwa tuttavia non accetta tale situazione. Essa vorrebbe far accogliere alla Corte la tesi secondo cui la nozione di rischio di confusione non è lasciata alla discrezione dei giudici nazionali e deve ricevere, in forza del diritto comunitario, un'interpretazione restrittiva. Essa intende così costringere il giudice nazionale ad ammettere l'assenza di un rischio di confusione. La Löwa fa valere che, a motivo dell'armonizzazione del diritto dei marchi realizzata con la direttiva 89/104, bisognerebbe tener conto, tanto sul piano del diritto primario quanto su quello del diritto comunitario derivato, dell'obiettivo del legislatore europeo consistente nel portare a ter-

mine la realizzazione del mercato interno anche in questo settore. Per la Löwa, nozioni quali il rischio di confusione non potrebbero essere interpretate estensivamente per conseguire tale obiettivo. Ora, secondo la stessa, nonostante il fatto che la direttiva riguarda solo i marchi, mentre, nella fattispecie, si deve valutare un conflitto tra due denominazioni d'impresa, occorrerebbe partire da una nozione in linea di principio uniforme del rischio di confusione per tutti i segni. Più in particolare, la Löwa fa notare che tanto essa quanto la Pfeiffer utilizzano sempre le denominazioni controverse con aggiunte che possono, a suo avviso, ridurre, se non eliminare, il rischio di confusione.

70. La Pfeiffer, dal canto suo, si basa sulla giurisprudenza della Corte in materia di marchi elaborata in base agli artt. 30 e 36 del Trattato. Più in particolare, essa si fonda sulla sentenza Deutsche Renault [16] da cui emerge che in materia di marchi spetta al giudice nazionale valutare il rischio di confusione. Ciò che vale per la confezione della merce dovrebbe, secondo la Pfeiffer, valere pure per la denominazione di un'impresa. Una denominazione di un supermercato che possa ingenerare confusione dovrebbe essere vietata al pari delle linee di prodotti che presentino il rischio di confusione.

71. Come la Pfeiffer, ritengo che il problema di stabilire se il «pericolo di confusione» sia reale costituisca una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare. Infatti, si dovrebbe in proposito procedere per analogia con la giurisprudenza sui marchi, elaborata in base all'art. 36 del Trattato, e prendere come esempio la citata sentenza Deutsche Renault, in cui la Corte ha dichiarato che la determinazione dei criteri che consentono di accertare un rischio di confusione fa parte delle modalità di tutela del diritto al marchio, le quali sono disciplinate dal diritto nazionale [17]. Inoltre, la Corte, risolvendo la questione diretta a stabilire se la nozione di rischio di confusione dovesse avere un'interpretazione restrittiva, ha dichiarato che «il diritto comunitario non impone un criterio di interpretazione restrittiva del rischio di confusione» [18].

72. Citando il suo avvocato generale, la Corte giustifica questa conclusione nei seguenti termini:

«Infatti (...) diritto di marchio, in quanto diritto esclusivo, e tutela dai segni confondibili sono in sostanza le due facce di una stessa medaglia: ridurre o estendere la portata della tutela dal rischio di confusione altro non significa se non ridurre o estendere la portata del diritto al marchio. La disciplina dell'uno e dell'altro aspetto deve pertanto procedere

16 — Sentenza 30 novembre 1993, causa C-317/91 (Racc. pag. I-6227).

17 — Punto 31.

18 — Punto 32.

da una fonte unica e omogenea che, nella situazione attuale, è l'ordinamento giuridico nazionale» [19].

73. La Corte rammenta, ovviamente, che il diritto nazionale è soggetto ai limiti indicati dalla seconda frase dell'art. 36 del Trattato [20]. Ai sensi di questa disposizione, i divieti o restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale non devono «costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

74. Più in particolare, la Corte ha osservato che «accertare se l'uso dei vocaboli "quattro" e "Quadra" in denominazioni composte quali "Audi quattro" e "Espace Quadra" sia sufficiente ad escludere il rischio di confusione, nonostante l'elevato grado di notorietà eventualmente rilevabile con riferimento alla denominazione "quattro", rientra nell'apprezzamento del giudice nazionale».

75. Applicando questo ragionamento alla fattispecie in esame, si può anche dire che le modalità di tutela del diritto a una denominazione specifica d'impresa, di cui fa parte la nozione del rischio o pericolo di confusione, rientrano, in assenza di un'armonizzazione nel diritto comunitario, nel campo del diritto nazionale.

76. Di conseguenza, la questione se l'utilizzo da parte della Löwa della denominazione specifica «Plus», con o senza aggiunte, possa creare un rischio di confusione con la denominazione utilizzata dalla Pfeiffer dal 1969 dovrebbe essere lasciata alla valutazione del giudice nazionale.

77. Per concludere sull'argomento della Löwa in merito alla quarta condizione fissata dalla giurisprudenza della Corte in tema di esigenze imperative, sarà sufficiente constatare che un divieto imposto alla Löwa di utilizzare la denominazione d'impresa controversa non è sproporzionato rispetto allo scopo perseguito in quanto il giudice nazionale pervenga (o si fermi) alla conclusione che esiste effettivamente un rischio di confusione.

78. Per tutti i motivi in precedenza esposti, ritengo che l'art. 52 del Trattato non osti ad un divieto di utilizzare una denominazione specifica d'impresa in circostanze quali quelle di cui alla causa principale.

19 — Punto 31.
20 — Punto 33.

## Conclusione

79. Al termine di questa analisi, propongo di risolvere la questione sottoposta alla Corte dallo Handelsgericht di Vienna nei seguenti termini:

«Le disposizioni degli artt. 30 e 52 del Trattato CE devono essere interpretate nel senso che non ostano, in circostanze quali quelle del caso di specie, all'applicazione di disposizioni nazionali che impongono di tutelare, alla luce di denominazioni specifiche d'impresa che presentino un pericolo di confusione, quella prioritaria in quanto anteriore, e quindi di vietare ad un'impresa l'utilizzo, in tre Länder della Repubblica austriaca, di una denominazione specifica d'impresa, con la quale operano lecitamente in altri Stati membri società facenti parte del suo stesso gruppo».