SENTENZA DELLA CORTE

11 maggio 1999 *

Nel procedimento C-255/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Handelsgericht di Vienna (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Pfeiffer Großhandel GmbH

e

Löwa Warenhandel GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 43 CE),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. J. G. Kapteyn e P. Jann, presidenti di sezione, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), J. L. Murray, H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: signor J. Mischo
cancelliere: signor H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Pfeiffer Großhandel GmbH, dall'avv. Johannes Hintermayr, del foro di Linz;

— per la Löwa Warenhandel GmbH, dall'avv. Andreas Foglar-Deinhardstein, del foro di Vienna;

— per il governo austriaco, dalla signora Christine Stix-Hackl, «Gesandte» presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Bertrand Wägenbaur, del foro di Amburgo,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Pfeiffer Großhandel GmbH, rappresentata dagli avv. ti Johannes Hintermayr e Georg Minichmayr, del foro di Linz, della Löwa Warenhandel GmbH, rappresentata dall'avv. Jürgen Brandstätter, del foro di Vienna, e della Commissione, rappresentata dall'avv. Bertrand Wägenbaur, all'udienza del 26 maggio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 luglio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 24 marzo 1997, pervenuta in cancelleria il 14 luglio successivo, lo Handelsgericht di Vienna ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 30 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 43 CE).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia pendente tra la società Pfeiffer Großhandel GmbH (in prosieguo: la «Pfeiffer») e la società Löwa Warenhandel GmbH (in prosieguo: la «Löwa»), nella quale la Pfeiffer chiede che venga proibito alla Löwa l'uso di una certa denominazione commerciale.

3 La Pfeiffer gestisce dal 1969 un supermercato sito in Pasching, in Austria, sotto il nome commerciale «Plus KAUF PARK». Tale denominazione è stata registrata come marchio nominativo e figurativo presso il Patentamt austriaco (Ufficio federale dei brevetti), con priorità a far data dal 5 agosto 1969. La Pfeiffer commercia-

lizza svariate merci, essenzialmente del settore alimentare, con il marchio «Plus wir bieten mehr», registrato in Austria con priorità a far data dal 22 settembre 1989.

4 La Löwa gestisce in Austria 139 magazzini a prezzo ridotto, nei quali offre in vendita merci della stessa natura di quelle proposte nel supermercato gestito dalla Pfeiffer. La capogruppo della Löwa, la società tedesca Tengelmann Warenhandelsgesellschaft (in prosieguo: «la Tengelmann»), è titolare del marchio internazionale «Plus» con priorità a far data dal 15 novembre 1989. Un'altra società controllata dalla Tengelmann, la società tedesca Plus Warenhandelsgesellschaft mbH & Co., è titolare del marchio nominativo e figurativo «Plus prima leben und sparen», registrato in Austria con priorità a far data dal 18 dicembre 1979. La stessa Löwa è titolare del marchio nominativo e figurativo «Pluspunkt», registrato in Austria con priorità a far data dal 15 aprile 1994.

5 La Tengelmann e la Plus Warenhandelsgesellschaft sono presenti sul mercato dei magazzini a prezzo ridotto in Germania, in Italia, in Spagna, nella Repubblica ceca e in Ungheria, con la denominazione commerciale «Plus». La Tengelmann mira a realizzare una presentazione uniforme dei suoi magazzini in tutta Europa, cosa che le consentirebbe una pubblicità identica sul piano europeo e lo sviluppo futuro di una «corporate identity».

6 A tal fine, nel 1984 la Löwa ha cominciato a porre in commercio prodotti usando la denominazione «Plus» e a modificare il nome di 17 dei 139 magazzini a prezzo ridotto da essa gestiti in Austria, cambiandolo da «Zielpunkt» a «Plus prima leben und sparen». La presentazione grafica di quest'ultima denominazione corrisponde al marchio nominativo e figurativo della sua consorella e si distingue dalla denominazione commerciale utilizzata dalla Pfeiffer sia per l'aggiunta di diversi termini, sia per il suo aspetto esteriore.

7 Nell'ambito della causa principale la Pfeiffer, richiamandosi all'art. 9 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge per la repressione della concorrenza sleale o illecita, in prosieguo: l'«UWG») chiede che venga vietato alla Löwa di gestire, nei

Länder federali Austria inferiore, Austria superiore e Salisburgo, esercizi di vendita al dettaglio destinati ai consumatori finali sotto la denominazione commerciale «Plus», con o senza l'aggiunta di altri termini.

8 L'art. 9, primo comma, dell'UWG consente di vietare l'uso di denominazioni sociali, denominazioni commerciali o specifiche denominazioni d'impresa, se fatto in modo tale da poter generare confusione con le denominazioni sociali, le denominazioni commerciali o denominazioni specifiche legittimamente utilizzate da un altro soggetto giuridico. Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, dell'UWG sono equiparati alla denominazione specifica 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.

9 Nell'ordinanza di rinvio, lo Handelsgericht di Vienna rileva:

— che la giurisprudenza austriaca interpreta l'art. 9 dell'UWG nel senso che sia i marchi sia le denominazioni specifiche d'impresa godono della tutela conferita da tale disposizione solo quando possiedano carattere distintivo, vale a dire qualcosa di particolare, individuale, che già di per sé sia idoneo a distinguere il loro utilizzatore da altre persone, o quando essi — a prescindere dalla loro originalità — abbiano acquisito tale carattere grazie alla loro rinomanza commerciale;

— che, secondo tale giurisprudenza, il termine «Plus», in quanto denominazione di un'impresa la quale vende nei supermercati merci di natura molto diversa — prodotti alimentari, ma anche altre merci di uso quotidiano —, è originale, e non meramente descrittivo, e pertanto meritevole di tutela, e

— che, pertanto, l'utilizzazione da parte della Löwa della denominazione commerciale «Plus», con o senza aggiunte di altri termini, viola l'art. 9 dell'UWG, dal momento che la priorità della registrazione va attribuita alla Pfeiffer.

10 Tuttavia, lo Handelsgericht di Vienna ritiene che l'ingiunzione di non fare, che dovrebbe pronunciare contro la Löwa ai sensi dell'art. 9 dell'UWG, possa incidere sul commercio intracomunitario. Con queste premesse, ha dunque deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte il seguente quesito:

«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 d'Austria, 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».

11 Occorre rilevare, in via preliminare, che il giudice a quo dà per scontato che sussista il rischio di confusione invocato dall'attrice nella causa principale per chiedere che sia proibito alla convenuta nella causa principale, ai sensi di una disposizione nazionale relativa alla concorrenza sleale, di utilizzare una denominazione commerciale. Pertanto, per quel che riguarda il quesito, il giudice a quo desidera sostanzialmente sapere se gli artt. 30 e 52 del Trattato siano contrari a una disposizione nazionale che, a causa di un rischio di confusione, proibisce l'utilizzazione di una denominazione commerciale in quanto denominazione specifica di un'impresa.

12 La Pfeiffer, richiamandosi in particolare alla giurisprudenza della Corte relativa alla protezione dei marchi nell'ambito degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (quest'ultimo articolo divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), propone di rispondere a tale quesito in senso negativo. Essa fa rilevare che l'art. 9, primo comma, dell'UWG è compatibile con l'art. 30 del Trattato e non compromette la libertà di stabilimento

consacrata dall'art. 52, in quanto si tratta di una disposizione nazionale che riguarda unicamente le modalità di vendita, e non i prodotti, e che è applicabile indistintamente a tutti gli operatori interessati, siano o meno di nazionalità austriaca.

13 La Löwa fa valere, in sostanza, che il divieto imposto a una società di utilizzare, su una parte del territorio austriaco, la stessa denominazione utilizzata in altri Stati membri da parte di società appartenenti al medesimo gruppo costituisce una violazione del principio della libera circolazione delle merci, poiché impedisce la realizzazione, da parte del gruppo di società, di un concetto pubblicitario uniforme a livello comunitario e dunque costringe l'importatore a predisporre in modo differente la presentazione dei propri prodotti a seconda del luogo in cui devono essere messi in commercio. Essa considera, inoltre, che il divieto di fare uso di una denominazione commerciale potrebbe allo stesso modo porre dei limiti inammissibili alla libertà di stabilimento prevista dall'art. 52 del Trattato.

14 Il governo austriaco, considerando che la compatibilità della legislazione austriaca con il diritto comunitario va ormai valutata in relazione alla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), rileva che l'art. 9, primo comma, dell'UWG è conforme alle disposizioni di tale direttiva in quanto assicura la protezione dei marchi anteriori.

15 La Commissione considera, da un lato, che l'art. 52 del Trattato non osta a una disposizione qual è quella dell'art. 9, primo comma, dell'UWG, nei limiti in cui quest'ultima non riguarda direttamente la facoltà o le modalità di stabilimento e dunque non ha alcun rapporto, o almeno non un rapporto sufficiente, con la libertà di stabilimento. Essa aggiunge che, a ogni modo, l'ordinanza di rinvio non consente affatto di concludere che l'art. 9, primo comma, dell'UWG, o la sua applicazione concreta o la giurisprudenza nazionale in materia operino una discriminazione diretta o indiretta fra le imprese austriache e le imprese che si stabiliscono in Austria.

16 La Commissione rileva, d'altro lato, che neanche l'art. 30 del Trattato osta a una disposizione qual è sancita dall'art. 9, primo comma, dell'UWG, perché se, in base alla sentenza Keck e Mithouard (sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Racc. pag. I-6097), le modalità di vendita sono escluse dal campo di applicazione dell'art. 30 del Trattato, ciò deve valere anche, a fortiori, per disposizioni che non prescrivono alcuna modalità di vendita, di qualunque natura essa sia.

17 Occorre in primo luogo esaminare se un divieto come quello previsto nella causa principale sia contrario all'art. 52 del Trattato, che prevede la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento all'interno della Comunità. Infatti, secondo la convenuta nella causa principale, il divieto richiesto contro di lei, nel caso fosse pronunciato, costituirebbe una limitazione alla libertà di stabilimento in Austria del gruppo alla quale essa appartiene, in quanto tale divieto le impedirebbe di fare uso in Austria della denominazione utilizzata dal gruppo in altri Stati membri, in particolare nello Stato dove ha sede la società sua capogruppo.

18 Occorre rammentare che il diritto di stabilimento previsto dall'art. 52 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), viene riconosciuto sia alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, sia alle persone giuridiche ai sensi dell'art. 58 CE. Esso comporta, fatte salve le eccezioni e le condizioni previste, l'accesso, nel territorio di un altro Stato membro, a tutte le attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e la creazione di agenzie, succursali o consociate.

19 Costituiscono una restrizione all'accesso a queste attività all'interno dello Stato membro di stabilimento disposizioni nazionali che siano suscettibili di collocare le società di altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole in relazione a quella delle società dello Stato membro di stabilimento (v. sentenza 17 giugno 1997, causa C-70/95, Sodemare e a., Racc. pag. I-3395, punto 33). Una tale restrizione è contraria all'art. 52 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 58 del Trattato, anche se applicata in modo non discriminatorio, a meno che essa sia giustificata da motivi imperiosi d'interesse pubblico, che sia idonea a garantire il

conseguimento dello scopo perseguito e che non vada oltre ciò che è necessario per raggiungere questo scopo (v. sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag. I-4165, punto 37).

20 Ora, un divieto come quello richiesto dalla ricorrente nella causa principale sfavorisce le imprese aventi la propria sede in un altro Stato membro, nel quale esse utilizzano legittimamente una denominazione commerciale, che siano interessate ad estendere l'uso di tale denominazione al di fuori di questo Stato membro. Infatti, il divieto è atto ad ostacolare la realizzazione, da parte di queste imprese, di un concetto pubblicitario uniforme a livello comunitario poiché esso può costringerle a predisporre la presentazione delle proprie attività in maniera diversa a seconda del luogo di stabilimento.

21 Tuttavia, una tale restrizione al diritto di stabilimento, derivante da una disposizione nazionale che tutela, in particolare, denominazioni commerciali contro il rischio di confusione, è giustificata da motivi imperiosi d'interesse pubblico di protezione della proprietà industriale e commerciale (v., in questo senso, sentenza 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel, Racc. pag. 881, punto 15).

22 In effetti, la protezione concessa da un diritto nazionale contro questo rischio di confusione non può essere censurata sotto il profilo del diritto comunitario, poiché essa corrisponde all'oggetto specifico della tutela della denominazione commerciale, che consiste nel proteggere il titolare contro il rischio di confusione (v., nello stesso senso, a proposito di marchi, sentenza 30 novembre 1993, causa C-317/91, Deutsche Renault, Racc. pag. I-6227, punto 37).

23 Inoltre occorre rilevare, come ha fatto l'avvocato generale ai paragrafi da 63 a 68 delle sue conclusioni, che l'ingiunzione richiesta dalla Pfeiffer nella causa principale è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non va oltre ciò che è necessario per realizzarlo, poiché il giudice a quo, sulla base del proprio diritto nazionale, giunge alla conclusione che esiste effettivamente un rischio di confusione.

24 Così, l'art. 52 del Trattato non è incompatibile con un divieto come quello che può essere imposto alla Löwa nella causa principale.

25 Occorre esaminare, in secondo luogo, se tale divieto sia contrario all'art. 30 del Trattato, secondo il quale sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione di merci e qualsiasi misura di effetto equivalente.

26 Com'è stato rilevato nei punti da 17 a 24 della presente sentenza, il divieto che il giudice a quo intende imporre, sebbene limiti le possibilità per imprese stabilite in altri Stati membri di utilizzare le stesse denominazioni commerciali nello Stato membro in questione, non è contrario all'art. 52 del Trattato perché è giustificato da motivi imperiosi. Di conseguenza tale divieto non può essere contrario all'art. 30 del Trattato, relativo alla libera circolazione delle merci, se non nel caso e nei limiti in cui esso abbia effetti restrittivi, diversi da quelli derivanti in modo indiretto dalla restrizione alla libertà di stabilimento, sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri.

27 Ora, nel caso di specie, anche a voler supporre che la misura oggetto di contestazione abbia effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, niente sta a indicare che non si tratti di effetti derivanti indirettamente dalla restrizione alla libertà di stabilimento.

28 Così, nemmeno l'art. 30 del Trattato è incompatibile con un divieto come quello che può essere imposto alla Löwa nella causa principale.

29 In considerazione di quanto precede, si deve risolvere la questione pregiudiziale nel senso che gli artt. 30 e 52 del Trattato non sono incompatibili con una disposizione nazionale che, in ragione di un rischio di confusione, proibisce l'uso di una denominazione commerciale come denominazione specifica di un'impresa.

Sulle spese

30 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Handelsgericht di Vienna con ordinanza del 24 marzo 1997, dichiara:

Gli artt. 30 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 43 CE) non sono incompatibili con una disposizione nazionale che, in ragione di un rischio di confusione, proibisce l'uso di una denominazione commerciale come denominazione specifica di un'impresa.

Rodríguez Iglesias Kapteyn Jann

Moitinho de Almeida Gulmann Murray

Ragnemalm Sevón Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 maggio 1999.

Il cancelliere Il presidente

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias