# SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 11 de mayo de 1999 *

En el asunto C-255/97,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), por el Handelsgericht Wien (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

**Pfeiffer Großhandel GmbH**

y

**Löwa Warenhandel GmbH,**

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 43 CE, tras su modificación)

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; P. J. G. Kapteyn y P. Jann, Presidentes de Sala; J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (Ponente), J. L. Murray, H. Ragnemalm, L. Sevón y M. Wathelet, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Mischo;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de Pfeiffer Großhandel GmbH, por el Sr. Johannes Hintermayr, Abogado de Linz;

— en nombre de Löwa Warenhandel GmbH, por el Sr. Andreas Foglar-Deinhardstein, Abogado de Viena;

— en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. Christine Stix-Hackl, Gesandte del Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, en calidad de Agente;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Berend Jan Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Bertrand Wägenbaur, Abogado de Hamburgo;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Pfeiffer Großhandel GmbH, representada por los Sres. Johannes Hintermayr y Georg Minichmayr, Abogado de Linz; de Löwa Warenhandel GmbH, representada por el Sr. Jürgen Brandstätter, Abogado de Viena, y de la Comisión, representada por el Sr. Bertrand Wägenbaur, expuestas en la vista de 26 de mayo de 1998;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de julio de 1998;

dicta la siguiente

## Sentencia

1 Mediante resolución de 24 de marzo de 1997, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de julio siguiente, el Handelsgericht Wien planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 43 CE, tras su modificación).

2 Esta cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Pfeiffer Großhandel GmbH (en lo sucesivo, «Pfeiffer») y Löwa Warenhandel GmbH (en lo sucesivo, «Löwa»), en el cual Pfeiffer solicita que se le prohíba a Löwa utilizar un determinado nombre comercial.

3 Desde 1969, Pfeiffer explota una superficie comercial en Pasching, en Austria, bajo el nombre comercial de «Plus KAUF PARK». Esta denominación ha sido registrada en el Patentamt (Oficina federal de Patentes) austriaco como marca denominativa y gráfica, con prioridad desde el 5 de agosto de 1969. Pfeiffer vende diversas mer-

cancías, esencialmente del sector de la alimentación, bajo la marca denominativa y gráfica «Plus wir bieten mehr», registrada en Austria con prioridad desde el 22 de septiembre de 1989.

4 Löwa explota en Austria 139 tiendas de productos baratos, en las que vende artículos de la misma clase que los que se ofrecen en la superficie comercial de Pfeiffer. La sociedad matriz de Löwa es la sociedad alemana Tengelmann Warenhandelsgesellschaft (en lo sucesivo, «Tengelmann»), titular de la marca internacional «Plus» con prioridad, desde el 15 de noviembre de 1989. Otra filial de Tengelmann, la sociedad alemana Plus Warenhandelsgesellschaft mbH & Co., es titular de la marca denominativa y gráfica alemana «Plus prima leben und sparen», registrada en Austria con prioridad desde el 18 de diciembre de 1979. La propia Löwa es titular de la marca denominativa y gráfica «Pluspunkt», registrada en Austria con prioridad desde el 15 de abril de 1994.

5 Tengelmann y Plus Warenhandelsgesellschaft operan en el sector de las tiendas de productos baratos en Alemania, en Italia, en España, en la República Checa y en Hungría, bajo el nombre comercial de «Plus». Tengelmann pretende lograr una imagen unitaria de sus tiendas en toda Europa que le permita realizar una publicidad idéntica a escala europea y el desarrollo ulterior de una «corporate identity».

6 Para ello, Löwa comenzó a comercializar en 1994 mercancías con la marca «Plus» y cambió el nombre de 17 de los 139 supermercados que explota en Austria de «Zielpunkt» a «Plus prima leben und sparen», utilizando para ello un diseño gráfico que era semejante a la marca denominativa y gráfica de su sociedad hermana, y que se diferencia del nombre comercial empleado por Pfeiffer tanto por el texto adicional como por su presentación visual.

7 En el marco del litigio principal, Pfeiffer, basándose en el artículo 9 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley austriaca de represión de la competencia desleal; en lo sucesivo, «UWG»), solicita que se le prohíba a Löwa explotar en los

Länder de Baja Austria, Alta Austria y Salzburgo comercios minoristas dirigidos al consumidor final bajo el rótulo de «Plus», con o sin texto añadido.

8 El apartado 1 del artículo 9 de la UWG prohíbe la utilización de denominaciones sociales, nombres comerciales o designaciones específicas de empresas en una forma que pueda inducir a confusión con denominaciones sociales, nombres comerciales o designaciones específicas que sean lícitamente utilizados por otra persona. Según el apartado 3 de dicho artículo se equiparan a las designaciones específicas de una empresa las marcas registradas y los signos que en el tráfico comercial sirven como distintivo de una empresa, así como los demás elementos empleados para distinguir a esa empresa de otras.

9 En su resolución de remisión, el Handelsgericht Wien señala:

— Que la jurisprudencia austriaca interpreta esta disposición en el sentido de que, tanto las marcas como los nombres comerciales sólo disfrutan de la protección que otorga el artículo 9 cuando tengan carácter distintivo, es decir, posean en sí mismos algo especial e individual que, por su naturaleza, sea apropiado para diferenciar a su titular de otras personas o cuando, independientemente de su originalidad, hayan adquirido carácter distintivo por su notoriedad en el tráfico comercial;

— que, conforme a la jurisprudencia antes citada, «Plus» es original y no meramente descriptiva, por ser la denominación de una empresa que comercializa en supermercados artículos de la más diversa naturaleza, entre los que se encuentran los comestibles, pero también otros artículos de primera necesidad, y, en consecuencia, es digna de protección, y

— que, con arreglo a la legislación austriaca, la utilización por parte de Löwa del nombre comercial «Plus», con o sin texto añadido, infringe el artículo 9 de la UWG, ya que la prioridad le corresponde a Pfeiffer.

10 No obstante, el Handelsgericht Wien estimó que la orden de cesación que debía acordarse con arreglo al artículo 9 de la UWG afectaba al comercio intracomunitario. Por tal motivo suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión:

«¿El artículo 30 o el artículo 52 y siguientes del Tratado CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la aplicación de disposiciones nacionales que, en relación con una marca o una designación específica de una empresa que puedan inducir a confusión, permiten proteger a aquella que posea una prioridad más antigua y, en consecuencia, impiden a una empresa utilizar en tres Länder de Austria una marca o una designación específica con la que otras sociedades pertenecientes al mismo grupo que ella ejercen el comercio lícitamente en otros Estados miembros?»

11 Con carácter preliminar debe señalarse que el órgano jurisdiccional remitente considera acreditado el riesgo de confusión invocado por la demandante en el procedimiento principal para solicitar que se prohíba a la demandada utilizar un nombre comercial, con arreglo a una disposición nacional relativa a la competencia desleal. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente plantea fundamentalmente en su cuestión si los artículos 30 y 52 del Tratado se oponen a una disposición nacional que prohíba, en razón de un riesgo de confusión, el uso de un nombre comercial como designación específica de una empresa.

12 Pfeiffer, basándose en particular en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la protección de marcas en el ámbito de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (este último artículo, actualmente artículo 30 CE, tras su modificación), propone que se responda de forma negativa a esta cuestión. Alega que el apartado 1 del artículo 9 de la UWG, por ser una disposición nacional que se refiere exclusivamente a las modalidades de venta, y no a los productos, y que se aplica indistintamente a todos

los operadores afectados, tanto si son nacionales austriacos, como si no lo son, es compatible con el artículo 30 del Tratado y no vulnera la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 52 del Tratado.

13 Löwa aduce esencialmente que el hecho de prohibir a una sociedad que utilice, en una parte del territorio austriaco, la misma denominación que usan en otros Estados miembros otras sociedades del mismo grupo constituye una vulneración de la libre circulación de mercancías en la medida en que obstaculiza la aplicación, por parte del grupo, de un concepto publicitario uniforme a escala comunitaria y obliga al importador a organizar de manera diferente la presentación de sus productos en función del lugar en que vayan a ser comercializados. Considera además que la prohibición de utilizar un nombre comercial podría también constituir una limitación ilícita de la libertad de establecimiento, con arreglo al artículo 52 del Tratado.

14 El Gobierno austriaco, que estima que la compatibilidad de la legislación de Austria con el Derecho comunitario debe apreciarse ahora a la luz de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), alega que el apartado 1 del artículo 9 de la UWG se atiene a lo dispuesto en dicha Directiva, puesto que garantiza la protección de las marcas anteriores.

15 La Comisión considera, por una parte, que el artículo 52 del Tratado no se opone a una disposición como la del apartado 1 del artículo 9 de la UWG, en la medida en que ésta no se refiere directamente a la facultad y a las modalidades de establecimiento y no guarda relación o, cuando menos, no una relación suficiente con la libertad de establecimiento. Añade que, de todas formas, la resolución de remisión no permite deducir en modo alguno que el apartado 1 del artículo 9 de la UWG, su aplicación práctica o la jurisprudencia nacional en esta materia efectúen una discriminación directa o indirecta entre las empresas austriacas y las empresas que se establecen en Austria.

16 La Comisión alega, por otra parte, que el artículo 30 del Tratado no se opone tampoco a una disposición como la que figura en el apartado 1 del artículo 9 de la UWG, porque, si, en virtud de la sentencia Keck y Mithouard (sentencia de 24 de noviembre de 1993, asuntos acumulados C-267/91 y C-268/91, Rec. p. I-6097), las modalidades de venta están excluidas del ámbito de aplicación del artículo 30 del Tratado, con mayor razón debe llegarse a esta conclusión cuando se trata de disposiciones que no imponen ninguna modalidad de venta, sea cual fuere su naturaleza.

17 En primer lugar, es preciso examinar si una prohibición como la que se contempla en el asunto principal es contraria al artículo 52 del Tratado, que prevé la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento en la Comunidad. En efecto, según la demandante en el procedimiento principal, si se accede a decretar la orden de cesación que se ha solicitado en contra de ella, se conculcaría la libertad de establecimiento en Austria del grupo al que pertenece, puesto que se le impediría usar en ese país la denominación utilizada por el grupo en otros Estados miembros, en particular en aquel en el que se encuentra establecida la sociedad matriz.

18 Es preciso recordar que el derecho de establecimiento, previsto en el artículo 52 del Tratado, interpretado en relación con el artículo 58 del Tratado CE (actualmente, artículo 48 CE), se reconoce tanto a las personas físicas nacionales de uno de los Estados miembros de la Comunidad como a las personas jurídicas en el sentido del artículo 58 del Tratado. Comprende, sin perjuicio de las excepciones y requisitos previstos, el acceso en el territorio de cualquier otro Estado miembro, a toda clase de actividades por cuenta propia y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y la apertura de agencias, sucursales o filiales.

19 Las medidas nacionales que puedan colocar a las sociedades de otros Estados miembros en una situación de hecho o de Derecho desventajosa respecto de las de las sociedades del Estado miembro de establecimiento constituyen una restricción al acceso a estas actividades en dicho Estado miembro (véase la sentencia de 17 de junio de 1997, Sodemare y otros, C-70/95, Rec. p. I-3395, apartado 33). Semejante restricción es contraria al artículo 52 del Tratado, interpretado en relación con su artículo 58 del Tratado, aunque se aplique de manera no discriminatoria, a menos que esté justificada por razones imperiosas de interés general, sea adecuada para

garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo (véase la sentencia de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. p. I-4165, apartado 37).

20 Pues bien, una prohibición como la que solicita la demandante en el procedimiento principal coloca en situación de desventaja a las empresas que tengan su domicilio social en otro Estado miembro en el que utilicen legalmente un nombre comercial cuyo uso deseen extender más allá de las fronteras de dicho Estado miembro. En efecto, la prohibición puede obstaculizar que dichas empresas apliquen un concepto publicitario uniforme a escala comunitaria, ya que puede obligarlas a organizar de modo diferente la presentación de sus explotaciones en función del lugar de establecimiento.

21 Sin embargo, una restricción de esta naturaleza, derivada de una disposición nacional que protege, en particular, los nombres comerciales contra los riesgos de confusión, está justificada por razones imperiosas de interés general relativas a la protección de la propiedad industrial y comercial (véase en ese sentido la sentencia de 18 de marzo de 1980, Coditel, 62/79, Rec. p. 881, apartado 15).

22 En efecto, la protección conferida por un Derecho nacional contra este riesgo de confusión no puede censurarse fundándose en el Derecho comunitario, desde el momento en que corresponde al objeto específico de la protección del nombre comercial que consiste en proteger al titular contra dicho riesgo (véase, en el mismo sentido, a propósito de las marcas, la sentencia de 30 de noviembre de 1993, Deutsche Renault, C-317/91, Rec. p. I-6227, apartado 37).

23 Además es preciso señalar, como ha manifestado el Abogado General en los puntos 63 a 68 de sus conclusiones, que la orden de cesación solicitada por Pfeiffer en el asunto principal es adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no va más allá de lo necesario para alcanzarlo, ya que el juez nacional, basándose en su Derecho nacional, llega a la conclusión de que existe efectivamente un riesgo de confusión.

24 Así pues, el artículo 52 del Tratado no se opone a una prohibición como la que puede decretarse contra Löwa en el procedimiento principal.

25 En segundo lugar hay que examinar si dicha prohibición es contraria al artículo 30 del Tratado, según el cual, están prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación de mercancías, así como todas las medidas de efecto equivalente.

26 Como se ha destacado en los apartados 17 a 24 de la presente sentencia, la prohibición que el órgano jurisdiccional nacional se propone decretar, aunque limita las posibilidades de que las empresas establecidas en otros Estados miembros utilicen los mismos nombres comerciales en el Estado miembro de que se trata, no es contraria al artículo 52 del Tratado porque está justificada por razones imperiosas. Por consiguiente tan sólo puede ser contraria al artículo 30 del Tratado, relativo a la libre circulación de mercancías, en el caso y en la medida en que sobre la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros tenga efectos restrictivos distintos de aquellos que deriven de forma indirecta de la restricción de la libertad de establecimiento.

27 Pues bien, en el caso de autos, aun suponiendo que la medida impugnada tenga efectos restrictivos sobre la libre circulación de mercancías, nada indica que no se trate de efectos que deriven indirectamente de la restricción de la libertad de establecimiento.

28 Así pues, el artículo 30 del Tratado tampoco se opone a una prohibición como la que puede decretarse contra Löwa en el asunto principal.

29 Habida cuenta de cuanto antecede, procede responder a la cuestión prejudicial que los artículos 30 y 52 del Tratado no se oponen a una disposición nacional que prohíba, en razón de un riesgo de confusión, el uso de un nombre comercial como designación específica de una empresa.

## Costas

30 Los gastos efectuados por el Gobierno austriaco y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Handelsgericht Wien mediante resolución de 24 de marzo de 1997, declara:

**Los artículos 30 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 43 CE, tras su modificación) no se oponen a una disposición nacional que prohíba, en razón de un riesgo de confusión, el uso de un nombre comercial como designación específica de una empresa.**

Rodríguez Iglesias Kapteyn Jann

Moitinho de Almeida Gulmann Murray

Ragnemalm Sevón Wathelet

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de mayo de 1999.

El Secretario El Presidente

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias