



Datum van inontvangstneming : 06/03/2017

**Zaak C-44/17**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

27 januari 2017

**Verwijzende rechter:**

Landgericht Hamburg (Duitsland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

19 januari 2017

**Verzoekende partij:**

The Scotch Whisky Association

**Verwerende partij:**

██████████

---

**Landgericht Hamburg**

[OMISSIS]

Beslissing

In de zaak

The Scotch Whisky Association, The Registered Office, [OMISSIS] Edinburgh  
[OMISSIS], Verenigd Koninkrijk,

- verzoekster -

[OMISSIS]

tegen

██████████ [OMISSIS] Berglen

- verweerder -

[OMISSIS]

heeft het Landgericht Hamburg [OMISSIS] op 19 januari 2017 beslist:

- I. De behandeling van de zaak wordt geschorst.
- II. Aan het Hof van Justitie worden krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de volgende prejudiciële vragen over de uitlegging van artikel 16 van verordening (EG) nr. 110/2008 van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad voorgelegd:

1. Is voor „indirect commercieel gebruik voor [...] producten” in de zin van artikel 16, onder a), van verordening (EG) nr. 110/2008 vereist dat de geregistreerde geografische aanduiding in identieke of in een vanuit fonetisch en/of optisch oogpunt vergelijkbare vorm wordt gebruikt, of volstaat het dat het aan de orde zijnde bestanddeel van het teken bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie **[Or. 2]** met de geregistreerde geografische aanduiding of het geografische gebied oproept?

Ingeval dat laatste volstaat: Speelt bij het onderzoek of sprake is van „indirect commercieel gebruik” dan ook een rol, in welke overige vermeldingen het aan de orde zijnde bestanddeel is ingebed, of kunnen die overige vermeldingen indirect commercieel gebruik van de geregistreerde geografische aanduiding niet verhinderen, ook niet indien het aan de orde zijnde bestanddeel vergezeld gaat van een aanduiding over de daadwerkelijke oorsprong van het product?

2. Is voor een zinspeling („voorstelling”) op een geregistreerde geografische aanduiding in de zin van artikel 16, onder b), van verordening (EG) nr. 110/2008 vereist dat er een fonetische en/of optische gelijkenis tussen de geregistreerde geografische aanduiding en het aan de orde zijnde bestanddeel van het teken bestaat, of volstaat het dat het aan de orde zijnde bestanddeel bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie met de geregistreerde geografische aanduiding of het geografische gebied oproept?

Ingeval dat laatste volstaat: Speelt bij het onderzoek of sprake is van een zinspeling dan ook een rol, in welke overige vermeldingen het aan de orde zijnde bestanddeel van het teken is ingebed, of kunnen die overige vermeldingen wederrechtelijke zinspeling door het aan de orde zijnde bestanddeel van een teken niet verhinderen, ook niet indien het aan de orde zijnde bestanddeel vergezeld gaat van een aanduiding over de daadwerkelijke oorsprong van het product?

3. Speelt bij de beoordeling of sprake is van een „andere onjuiste of misleidende vermelding” in de zin van artikel 16, onder c), van verordening (EG) nr. 110/2008 een rol, in welke overige vermeldingen het aan de orde zijnde bestanddeel is ingebed, of kunnen die overige vermeldingen misleidende vermelding niet verhinderen, ook niet indien het aan de orde zijnde bestanddeel vergezeld gaat van een aanduiding over de daadwerkelijke oorsprong van het product?

**Motivering:**

I.

Verzoekster komt op tegen het gebruik van de aanduiding „Glen Buchenbach” voor whisky die geen Scotch Whisky is.

Verzoekster is een naar Schots recht opgerichte organisatie van de Schotse whiskyindustrie, waarvan een van de hoofdoelen erin bestaat, de handel in Schotse whisky zowel in Schotland als in het buitenland te beschermen.

Verweerder beschikt over een website waar hij een single malt whisky onder de naam „Glen Buchenbach” verkoopt [OMISSIS]. De whisky wordt vervaardigd door de Waldhornbrennerei in het plaatsje Berglen in het Buchenbachtal in Duitsland. [Or. 3]

Op het etiket van de whiskyfles wordt vermeld [OMISSIS]:

„Waldhornbrennerei  
Glen Buchenbach  
Swabian Single Malt Whisky  
500 ml  
40 % vol  
Deutsches Erzeugnis  
Hergestellt in den Berglen”.

De aanduiding „Scotch Whisky” is als geografische aanduiding voor whisky uit het Verenigd Koninkrijk (Schotland) in bijlage III, punt 2, van verordening nr. 110/2008 opgenomen.

„Glen” komt uit de Gaelische taal en betekent „smalle vallei”. 31 van de 116 distilleerderijen van Schotse whisky zijn benoemd naar de glen waarin zij liggen [OMISSIS]. In bijlage K 20 worden 114 etiketten van scotch whisky getoond die het bestanddeel „Glen” bevatten. Van de 210 whisky’s die in het jaar 2015 bij de

World Whisky Awards prijzen hebben gewonnen waren er 99 Scotch Whisky, en daarvan droegen er 35 een naam met het bestanddeel „Glen” [OMISSIS].

Daarnaast bestaan er ook de whisky's „Glendalough” uit Ierland, „Glen Breton” uit Canada en „Glen Els” uit Duitsland.

Volgens bijlage K 3 zijn in Duitsland in het jaar 2013 1 835 000 9-liter-vaten Scotch Whisky afgezet. Dat is ongeveer 43 % van de totale afzet van whisky. Er worden 13 merken met het bestanddeel „Glen” vermeld. Die merken vertegenwoordigden een aandeel van ongeveer 7,3 % van de afgezette hoeveelheden Scotch Whisky.

Voor Duitse whisky bestaat in vergelijking daarmee geen significante afzet.

Verzoekster merkt op dat volgens een peiling bij de Duitse consument door de Pflüger Rechtsforschung GmbH uit het jaar 2014 [OMISSIS] van de whiskydrinkers/-kopers 4,5 % bij „Glen” aan Schotse whisky of iets Schots dacht, en, in samenhang met whisky, 16,2 % aan Schotse whisky of iets Schots. Op de vraag of de aanduiding in samenhang met whisky op een bepaalde streek duidde, had 33,8 % van de whiskydrinkers/-kopers Schotland respectievelijk Highlands genoemd.

Volgens verzoekster handelt verweerder met de aanduiding „Glen Buchenbach” in strijd met artikel 16 van verordening nr. 110/2008. Daaruit volgt duidelijk dat de geografische aanduiding voor gedistilleerde dranken bescherming geniet tegen ieder gebruik dat de geografische oorsprong aangeeft of aanduidt, daaronder mede begrepen namen en afbeeldingen die met de geografische herkomstaanduiding in verband zouden worden gebracht, en niet alleen de aanduiding van de geografische herkomst zelf. **[Or. 4]**

Er is dan ook in de eerste plaats sprake van indirect commercieel gebruik van de geografische aanduiding in de zin van artikel 16, onder a, van verordening nr. 11/2008. In de tweede plaats gaat het bij de aanduiding „Glen Buchenbach” om een zinspelende op „Scotch Whisky” in de zin van artikel 16, onder b, van verordening nr. 11/2008. Tot slot geniet „Scotch Whisky” overeenkomstig artikel 16, onder c), van verordening nr. 11/2008 ook bescherming tegen alle overige onjuiste of misleidende vermeldingen betreffende de herkomst en de oorsprong van het product.

Het begrip „Glen” wekt bij het doelpubliek een associatie met Schotland en Scotch Whisky op. In samenhang met whisky is „Glen” een synoniem voor „Scotch” respectievelijk „Schotse”. Het begrip „Glen” is in Duitsland voor Schotse distilleerkunst en kwalitatief hoogwaardige whisky's even bekend als het begrip „Scotch Whisky” zelf.

Verzoekster merkt op dat de toevoeging „Buchenbach” verwarring bij het publiek niet wegneemt, daar er [OMISSIS] ook Schotse whisky's met dergelijke

toevoegingen bestaan, zoals „Glen Darbach”, „Glenlanarch”, „GlenDronach” „Glen Garioch”, „Glenmorangie”, „Glenglassaugh” en „Glenallachie”. Voorts verleent het eerste bestanddeel, „Glen”, het gehele teken zijn Engelse aard.

Voor het overige is in de gevallen van artikel 16, onder a) tot en met c), van verordening nr. 110/2008 een delokaliserende aanduiding die de daadwerkelijke herkomst van het product aangeeft irrelevant. Inzonderheid artikel 16, onder c), van verordening nr. 110/2008 verlangt niet dat de volledige presentatie van het product wordt onderzocht om te bepalen of een misleidende aanduiding – zoals hier „Glen” – een onjuiste indruk over de oorsprong kan wekken. Veeleer is volgens de bepaling enkel vereist dat *enig* bestanddeel van de aanduiding de onjuiste indruk kan wekken. Anders zou zijn bepaald dat een onjuiste aanduiding toelaatbaar is mits de werkelijke oorsprong wordt toegevoegd.

Verzoekster vordert:

verweerder te gelasten, na te laten in de Bondsrepubliek Duitsland een whisky die geen Scotch Whisky is onder de aanduiding „Glen Buchenbach” in het handelsverkeer aan te duiden, te vervaardigen, te bottelen, te verkopen en/of er reclame voor te maken en/of te laten aanduiden, vervaardigen, bottelen of verkopen of er reclame voor te laten maken.

Verweerder vordert:

de vordering af te wijzen.

Verweerder merkt op dat de aanduiding „Glen Buchenbach” een woordspeling is door een combinatie van de plaats van herkomst Berglen en het riviertje Buchenbach.

Het begrip „Glen” is een gangbaar woord in het Engelse spraakgebruik. Het publiek erkent geen Schotse oorsprong. Het woord is afkomstig uit het *Iers-Gaelisch* en betekent ook daar een vallei. Het betreft hier dus geen aanduiding van een Schotse herkomst. **[Or. 5]**

Verder zijn er de whisky’s „Old Glenmore” uit Kentucky en „Glenmore” uit Ierland.

Dat volgens de peiling onder het publiek [OMISSIS] 33,8 % van de whiskydrinkers/kopers „Glen” in verband brengen met Schotland, valt te verklaren uit het feit dat Schotland een grote whiskyproducent is. De peiling is in zoverre onbruikbaar. Eerst had zonder verband met whisky moeten worden gevraagd of „Glen” een associatie met een bepaalde streek oproept.

## II.

Het slagen van het beroep hangt af van de vraag hoe artikel 16, lid 1, onder a tot en met c, van verordening nr. 110/2008 moet worden uitgelegd. Zo verweerder in strijd met dit voorschrift heeft gehandeld, kan verzoekster staking vorderen krachtens § 135, lid 1, van het [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen] (wet op de bescherming van merken en andere onderscheidingstekens), naar analogie of in elk geval krachtens § 3, § 3a en § 8, lid 1, van het [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb] (wet tegen de oneerlijke mededinging).

Het is dus de vraag of de geregistreerde geografische aanduiding „Scotch Whisky” door het gebruik van het aan de orde zijnde bestanddeel „Glen” kan worden geschaad in de zin van artikel 16 van verordening nr. 110/2008.

1. Artikel 16, onder a, van verordening nr. 110/2008 spreekt van „indirect commercieel gebruik” van een geregistreerde geografische aanduiding voor gedistilleerde drank.

Volgens een der opvattingen in de literatuur aangaande het gelijklopende artikel 13 van verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, is „direct gebruik” het gebruik van de beschermde geografische aanduiding op het product en „indirect gebruik” een andere handeling, zoals gebruik in reclame of bijsluiters [OMISSIS]. Volgens een andere opvatting is „direct gebruik” gebruik op het product of op de verpakking ervan, in reclame of als productnaam, en „indirect gebruik” gebruik doordat in reclame wordt verwezen naar de beschermde naam („smaakt als...”). [OMISSIS]. Indien deze standpunten juist zijn, zou ook voor indirect gebruik vereist zijn dat de geografische aanduiding in identieke of zo mogelijk in elk geval vanuit fonetisch en/of optisch oogpunt vergelijkbare vorm wordt gebruikt. Bij deze uitlegging zou de Kamer artikel 16, onder a, van verordening nr. 110/2008 hier irrelevant achten, daar „Glen” en „Scotch Whisky” noch identiek noch vergelijkbaar zijn. Deze uitlegging lijkt echter niet dwingend. Het is denkbaar dat de bepaling aldus wordt uitgelegd dat het voor „indirect gebruik” volstaat wanneer het betrokken bestanddeel bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie met de geregistreerde geografische aanduiding of het geografische gebied oproept. Over deze specifieke uitleggingsvraag bestaat kennelijk geen rechtspraak van het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie heeft alleen algemeen verklaard dat artikel 16, onder a tot en met d, van verordening nr. 110/2008 ziet op verschillende gevallen waarin bij de verhandeling van een product uitdrukkelijk of impliciet wordt verwezen naar een geografische aanduiding in omstandigheden waarin hetzij het publiek kan worden misleid of minstens ertoe kan worden gebracht, een gedachteassociatie te maken met betrekking tot de oorsprong van het product, hetzij de marktdeelnemer ten onrechte kan profiteren van de reputatie van de betrokken geografische

aanduiding (arrest van 14 juli 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 en C-27/10, EU:C:2011:484, punt 46).

Ingeval het in het kader van artikel 16, onder a, van verordening nr. 110/2008 volstaat dat het betrokken bestanddeel louter associaties opwekt, rijst vervolgens de vraag of dat bestanddeel – in het onderhavige geval „Glen” – geïsoleerd in aanmerking moet worden genomen of dat ook rekening moet worden gehouden met de overige vermeldingen waarin het bestanddeel is ingebed. Dat is in het onderhavige geval relevant omdat verzoekster uitdrukkelijk een verbod van „Glen Buchenbach” voor niet-Schotse whisky *als zodanig* vordert, dat wil zeggen onafhankelijk van om het even welke reclamevermeldingen. Het verbod zou bij voorbeeld ook gelden voor het gebruik op het hierboven onder I beschreven etiket, waarop door aanvullende vermeldingen wordt verduidelijkt dat het om een Zwabische whisky respectievelijk een Duits product gaat. Alleen wanneer artikel 16, onder a, van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat het gebruik van een begrip dat overeenkomstige associaties opwekt in iedere samenhang verboden is, zou de Kamer een zo vergaand verbod kunnen uitvaardigen.

2. Artikel 16, onder b, van verordening nr. 110/2008 spreekt van „misbruik”, „nabootsing” of „voorstelling” in verband met de geregistreerde geografische aanduiding.

Met betrekking tot het begrip „voorstelling” in artikel 16, onder b, van verordening nr. 110/2008 en artikel 13, lid 1, onder b, van verordening nr. 1151/2012 respectievelijk de daaraan voorafgaande bepalingen, stelt het Hof van Justitie sinds het arrest van 4 maart 1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, punt 25, in vaste rechtspraak vast:

„Het begrip ‘voorstelling’ in artikel 13, lid 1, sub b, van verordening nr. 2081/92 dekt een situatie waarin de voor de aanduiding van een product gebruikte uitdrukking een deel van een beschermde benaming bevat, zodat de consument bij het zien van de naam van het product als referentiebeeld het goed waarvoor die benaming geldt, voor de geest zal komen.”

Zo te zien heeft het Hof nog niet uitgemaakt of een fonetische en/of optische gelijkenis van de aanduidingen, zoals bij voorbeeld het geval was met „Calvados” en „Verlados” in de zaak waarin het arrest van 21 januari 2016, *Viiniverla Oy*, C-75/15, ECLI:EU:C:2016:35, is geweest, een dwingende voorwaarde voor een „voorstelling” is. Voor de onderhavige zaak is dat echter van belang, daar een dergelijke gelijkenis hier ontbreekt.



Mocht het in het kader van artikel 16, onder b, van verordening nr. 110/2008 volstaan dat het betrokken bestanddeel louter associaties met de geregistreerde geografische aanduiding of het geografische gebied opwekt, dan rijst om de hierboven onder I.1 [Or. 7] genoemde redenen ook hier vervolgens de vraag of het bestanddeel geïsoleerd in aanmerking moet worden genomen of dat ook rekening moet worden gehouden met de overige vermeldingen waarin het bestanddeel is ingebed. Tegen dit laatste zou kunnen worden aangevoerd dat volgens artikel 16, onder b, van verordening nr. 110/2008 een voorstelling uitdrukkelijk ontoelaatbaar is ook wanneer de werkelijke oorsprong van het product wordt vermeld. Aan de andere kant hoeft dit niet uit te sluiten dat bij het eerdere onderzoek, waarbij moet worden vastgesteld of ook wel sprake van een „voorstelling”, de overige vermeldingen waarin het teken is ingebed in de beschouwing moeten worden betrokken.

3. Artikel 16, onder c), van verordening nr. 110/2008 spreekt van andere onjuiste of misleidende vermeldingen betreffende de herkomst, de oorsprong, de aard of wezenlijke hoedanigheden van het product in de aanduiding, de presentatie of de etikettering ervan die tot misverstanden ten aanzien van de oorsprong van het product aanleiding kunnen geven.

Voor de beoordeling of sprake is van een misleidende aanduiding van de herkomst rijst ook met betrekking tot dit voorschrift de vraag of enkel het bestanddeel „Glen” in aanmerking moet worden genomen of ook dat ook de overige vermeldingen waarin het bestanddeel is ingebed in aanmerking moeten worden genomen. Die overige vermeldingen zouden hier in het bijzonder het begrip „Buchenbach” en delokaliserende verwijzingen op het etiket omvatten. Alleen wanneer de overige vermeldingen geen rol spelen, zal de Kamer moeten beslissen of „Glenn” het doelpubliek misleidt. Ingeval de overige vermeldingen mede in de beschouwing moeten worden betrokken, kan verzoekster voor haar vordering geen steun vinden in artikel 16, onder c), van de verordening, alleen al omdat het verzoek is gericht op een verbod zonder meer, ongeacht eventuele delokaliserende verwijzingen.

[OMISSIS]