



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 7 de junio de 2018*

«Procedimiento prejudicial — Protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas — Reglamento (CE) n.º 110/2008 — Artículo 16, letras a) a c) — Anexo III — Indicación geográfica registrada “Scotch Whisky” — Wiski fabricado en Alemania y comercializado con la denominación “Glen Buchenbach”»

En el asunto C-44/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo, Alemania), mediante resolución de 19 de enero de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de enero de 2017, en el procedimiento entre

Scotch Whisky Association,

y

Michael Klotz,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça, Presidente de Sala, y los Sres. E. Levits y A. Borg Barthet, la Sra. M. Berger (Ponente) y el Sr. F. Biltgen, Jueces;

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de la Scotch Whisky Association, por las Sras. K.H. Reuer y W. Baars, Rechtsanwältinnen;
- en nombre del Sr. Klotz, por el Sr. S.J. Mühlberger, Rechtsanwalt;
- en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. G. Kanellopoulos y las Sras. E. Leftheriotou, M. Tassopoulou y E. Chroni, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno francés, por los Sres. D. Colas y S. Horrenberger y la Sra. E. de Moustier, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: alemán.

- en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por la Sra. F. Varrone, avvocato dello Stato;
- en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M.K. Bulterman y C.S. Schillemans, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. B. Eggers y los Sres. D. Bianchi e I. Naglis, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de febrero de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16, letras a) a c), del Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo (DO 2008, L 39, p. 16; corrección de errores en DO 2009, L 228, p. 47).
- 2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Scotch Whisky Association y el Sr. Michael Klotz, un distribuidor de wiski en línea, en relación con una demanda por la que aquella solicita que se ordene a este último cesar en la comercialización de un wiski fabricado en Alemania y denominado «Glen Buchenbach».

Marco jurídico

- 3 El considerando 2 del Reglamento n.º 110/2008 expone:

«El sector de las bebidas espirituosas es importante para los consumidores, para los productores y para el sector agrícola de la [Unión Europea]. Las medidas aplicables al sector de las bebidas espirituosas deben contribuir a alcanzar un nivel elevado de protección de los consumidores, a evitar las prácticas engañosas y a la consecución de la transparencia del mercado y de la competencia leal. [...]»

- 4 A tenor del considerando 4 de este Reglamento:

«Para garantizar un planteamiento más sistemático de la legislación que regula las bebidas espirituosas, el presente Reglamento debe establecer criterios claramente definidos de producción, designación, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, así como de la protección de las indicaciones geográficas.»

- 5 El considerando 14 de dicho Reglamento está redactado en los siguientes términos:

«Dado que el Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios [(DO 2006, L 93, p. 12), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 (DO 2006, L 363, p. 1)], no se aplica a las bebidas espirituosas, el presente Reglamento debe recoger las normas de protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas. Es preciso registrar las indicaciones geográficas

que identifiquen a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otras características de esa bebida sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico.»

- 6 El artículo 16 del Reglamento n.º 110/2008, titulado «Protección de las indicaciones geográficas», dispone:

«[...] las indicaciones geográficas registradas en el anexo III estarán protegidas contra:

- a) todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el registro, en la medida en que estos sean comparables a la bebida espirituosa registrada bajo esa indicación geográfica o que ese uso aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada;
 - b) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como “género”, “tipo”, “estilo”, “elaborado”, “aroma” u otros términos similares;
 - c) cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen;
 - d) cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.»
- 7 El anexo III de este Reglamento, que lleva por título «Indicaciones geográficas», expone que el «Scotch Whisky» ha sido registrado como indicación geográfica comprendida en la categoría de producto n.º 2, es decir, la de «*Whisky/Whiskey*», cuyo país de origen es «Reino Unido (Escocia)».

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

- 8 La Scotch Whisky Association es una organización constituida de conformidad con el Derecho escocés cuyo objeto es, en particular, velar por la protección del comercio de wiski escocés tanto en Escocia como en el extranjero.
- 9 El Sr. Klotz comercializa a través de un sitio de Internet un wiski denominado «Glen Buchenbach» que se fabrica en la destilería Waldhorn, situada en Berglen, en el valle de Buchenbach, en Suabia (Alemania).
- 10 La etiqueta colocada en las botellas del wiski de que se trata incluye, además del dibujo estilizado de un cuerno de caza (denominado *Waldhorn* en lengua alemana), la siguiente información: «*Waldhornbrennerei*» (destilería Waldhorn), «Glen Buchenbach», «*Swabian Single Malt Whisky*» (wiski puro de malta suabo), «500 ml», «40 % vol», «*Deutsches Erzeugnis*» (producto alemán) y «*Hergestellt in den Berglen*» (fabricado en Berglen).
- 11 La Scotch Whisky Association interpuso ante el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo, Alemania) una demanda en la que solicitaba, en particular, el cese de la comercialización de ese wiski, que no es *Scotch whisky*, con la denominación «Glen Buchenbach», por considerar que el uso de esa denominación infringe, en particular, el artículo 16, letras a) a c), del Reglamento n.º 110/2008, que protege las indicaciones geográficas registradas en el anexo III de dicho Reglamento, entre las que figura la indicación «Scotch Whisky».

12 Según la Scotch Whisky Association, con arreglo a tales disposiciones la indicación geográfica registrada para una bebida espirituosa está protegida no solo contra la utilización de esa indicación en sí, sino también contra cualquier mención que sugiera el origen geográfico de tal indicación. Pues bien, a su parecer, dado que la denominación «Glen» se utiliza habitualmente en Escocia en lugar de la palabra «*valley*» (valle) y, en particular, como elemento de la marca en los nombres de whiskis escoceses, su uso suscita en el público al que se dirige una asociación con Escocia y con el *Scotch whisky*, a pesar de que se hayan añadido otras menciones en la etiqueta que ponen de manifiesto el origen alemán del producto de que se trata. El Sr. Klotz ha solicitado la desestimación de la demanda.

13 El Landgericht Hamburg (Tribunal Regional Civil y Penal de Hamburgo) afirma que el éxito de este recurso depende de la interpretación que se haga del artículo 16, letras a) a c), del Reglamento n.º 110/2008. Por ello, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Exige el “uso comercial indirecto” de una indicación geográfica registrada en bebidas espirituosas a efectos del artículo 16, letra a), del Reglamento [...] n.º 110/2008 que la indicación geográfica registrada se utilice en una forma idéntica o fonética o visualmente similar, o basta con que el elemento controvertido del signo suscite en el público al que se dirige algún tipo de asociación con la indicación geográfica registrada o con el área geográfica a que se refiere?

En caso de que baste con esto último: al comprobar si existe un “uso comercial indirecto”, ¿tiene alguna importancia también el contexto en que se inserta el elemento controvertido del signo, o dicho contexto no puede contrarrestar un uso comercial indirecto de la indicación geográfica registrada, aunque el elemento controvertido del signo vaya acompañado de una indicación sobre la verdadera procedencia del producto?

2) ¿Exige la “evocación” de una indicación geográfica registrada a efectos del artículo 16, letra b), del Reglamento [...] n.º 110/2008 que exista una semejanza fonética o visual entre la indicación geográfica registrada y el elemento controvertido del signo, o basta con que el elemento controvertido del signo suscite en el público al que se dirige algún tipo de asociación con la indicación geográfica registrada o con el área geográfica a que se refiere?

En caso de que baste con esto último: al comprobar si existe una “evocación”, ¿tiene alguna importancia también el contexto en que se inserta el elemento controvertido del signo, o dicho contexto no puede contrarrestar una evocación ilícita por parte del elemento controvertido del signo, aunque este vaya acompañado de una indicación sobre la verdadera procedencia del producto?

3) Al comprobar si existe “otra indicación falsa o engañosa” a efectos del artículo 16, letra c), del Reglamento [...] n.º 110/2008, ¿tiene alguna importancia el contexto en que se inserta el elemento controvertido del signo, o dicho contexto no puede contrarrestar una indicación engañosa, aunque el elemento controvertido del signo vaya acompañado de una indicación sobre la verdadera procedencia del producto?»

Sobre la petición de reapertura de la fase oral del procedimiento

14 A raíz de la presentación de las conclusiones del Abogado General, la Scotch Whisky Association solicitó, mediante escrito de 15 de marzo de 2018, que se ordenara la reapertura de la fase oral del procedimiento de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

- 15 En apoyo de su petición la Scotch Whisky Association aduce, en esencia, que el razonamiento expuesto por el Abogado General en los puntos 66 a 68 y 107 y 108 de sus conclusiones se basa en la exposición incompleta e incorrecta del marco fáctico que recoge la resolución de remisión, por lo que dicho razonamiento es erróneo. La Scotch Whisky Association desea poder responder a ese razonamiento en el marco de una vista oral y aprovechar tal ocasión para enmendar y completar ese marco fáctico.
- 16 A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la apertura o la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- 17 Pues bien, esto no es lo que sucede en el caso de autos. En el presente asunto, el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, estima que la información de que dispone es suficiente para pronunciarse y que el presente asunto no precisa resolverse sobre la base de argumentos que no fueron debatidos entre esas partes o esos interesados.
- 18 Además, no se ha alegado que una de las partes del litigio principal o uno de dichos interesados haya invocado, tras el cierre de la fase oral del presente procedimiento, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución del Tribunal de Justicia.
- 19 Por consiguiente, no procede admitir la petición de la Scotch Whisky Association de que se reabra la fase oral del procedimiento.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Observaciones preliminares

- 20 En el marco del presente asunto, ambas partes del litigio principal han formulado alegaciones tanto contra el tenor como contra el contenido de la resolución de remisión.
- 21 Por un lado, la Scotch Whisky Association reprocha al órgano jurisdiccional remitente no haber formulado correctamente las cuestiones prejudiciales planteadas y propone, en sus observaciones, que se proceda a su reformulación.
- 22 Procede recordar a este respecto que, según jurisprudencia reiterada, incumbe únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales, ante quienes se plantea el litigio y que deben asumir la responsabilidad de la resolución jurisdiccional que proceda adoptar, apreciar, en relación con las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una cuestión prejudicial para poder pronunciarse como la pertinencia de las cuestiones que plantean ante el Tribunal de Justicia (sentencia de 4 de abril de 2000, Darbo, C-465/98, EU:C:2000:184, apartado 19). En particular, incumbe exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente determinar y formular tales cuestiones. Las partes en el litigio principal no pueden modificar su contenido (sentencias de 18 de julio de 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, EU:C:2013:489, apartados 29 y 31 y jurisprudencia citada, y de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic, C-508/14, EU:C:2015:657, apartado 28 y jurisprudencia citada). En consecuencia, no procede estimar la solicitud de una parte en el litigio principal de que las cuestiones planteadas se reformulen en los términos que indica.

- 23 Por otro lado, el Sr. Klotz estima que el órgano jurisdiccional remitente ha facilitado una exposición de los hechos del litigio principal tan escueta como incompleta y ofrece indicaciones para completarla.
- 24 Sin embargo, se ha de recordar, por un lado, que, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, no corresponde al Tribunal de Justicia sino al órgano jurisdiccional nacional determinar los hechos que originaron el litigio y deducir las consecuencias de los mismos para la resolución que debe dictar (sentencias de 3 de septiembre de 2015, Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, apartado 13, y de 10 de marzo de 2016, Safe Interenvíos, C-235/14, EU:C:2016:154, apartado 119). Por otro lado, incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales de la Unión y nacionales, tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se insertan las cuestiones prejudiciales, tal como lo define la resolución de remisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de octubre de 2001, Ambulanz Glöckner, C-475/99, EU:C:2001:577, apartado 10, y de 28 de julio de 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, apartado 27).

Sobre la primera cuestión prejudicial

- 25 Mediante su primera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 16, letra a), del Reglamento n.º 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe un «uso comercial indirecto» de una indicación geográfica registrada es preciso que el elemento controvertido se utilice en una forma que sea idéntica a dicha indicación o similar a ella desde el punto de vista fonético o visual, o si basta con que dicho elemento suscite en el público al que se dirige algún tipo de asociación con esa indicación o con el área geográfica a que se refiere.
- 26 En el supuesto que el Tribunal de Justicia considere que basta con que se produzca algún tipo de asociación de ideas con la indicación geográfica registrada o con el área geográfica a que se refiere para considerar que se ha producido un «uso comercial indirecto» de esta indicación, en el sentido del artículo 16, letra a), del Reglamento n.º 110/2008, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, sustancialmente, si esta disposición debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si existe tal uso, es preciso tener en cuenta el contexto que rodea al elemento controvertido y, en particular, el hecho de que este vaya acompañado de una precisión acerca del verdadero origen del producto, de modo que la información proporcionada por dicho contexto permita *in fine* refutar la alegación de que se trata de un uso comercial indirecto.
- 27 Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse, en particular, las sentencias de 23 de enero de 2018, Piotrowski, C-367/16, EU:C:2018:27, apartado 40, y de 7 de febrero de 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, apartado 54).
- 28 En lo que atañe, en primer lugar, al tenor del artículo 16, letra a), del Reglamento n.º 110/2008, de esta disposición se desprende que protege las indicaciones geográficas registradas contra «todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el registro, en la medida en que estos sean comparables a la bebida espirituosa registrada bajo esa indicación geográfica o que ese uso aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada».
- 29 El empleo del término «uso» en esta disposición exige, por definición, tal como afirmó el Abogado General en el punto 28 de sus conclusiones, que el signo controvertido use la indicación geográfica protegida en sí misma, en la forma en la que fue registrada, o, al menos, una forma que presente, desde el punto de vista fonético o visual, unos vínculos tan estrechos con ella que el signo controvertido sea claramente indisociable de dicha indicación.

- 30 A este respecto, ya se ha declarado que el uso de una marca que contenga una indicación geográfica o un término correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no respeten las especificaciones correspondientes, constituye en principio una utilización comercial directa de dicha indicación geográfica en el sentido del artículo 16, letra a), del Reglamento n.º 110/2008 (sentencias de 14 de julio de 2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, C-4/10 y C-27/10, EU:C:2011:484, apartado 55, y de 20 de diciembre de 2017, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, C-393/16, EU:C:2017:991, apartado 34).
- 31 Por consiguiente, las situaciones que pueden quedar amparadas por el artículo 16, letra a), del Reglamento n.º 110/2008 deben responder a la exigencia de que se trate de un uso, por parte del signo controvertido, de la indicación geográfica registrada que sea idéntico o, al menos, altamente similar a dicha indicación desde el punto de vista fonético o visual.
- 32 Sin embargo, de conformidad con los términos de esta disposición es preciso distinguir entre las situaciones en las que el uso tiene carácter «directo» y las situaciones en las que el uso tiene carácter «indirecto». A este respecto, como observó el Abogado General en el punto 30 de sus conclusiones, a diferencia del uso «directo», que implica que la indicación geográfica protegida se aplique directamente al producto de que se trate o a su embalaje, un uso «indirecto» supone que esa indicación figure en otros vectores complementarios de comercialización o de información, como la publicidad relativa al producto o los documentos que se refieren a él.
- 33 En lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscribe el artículo 16, letra a), del Reglamento n.º 110/2008, procede señalar que el ámbito de aplicación de esta disposición debe distinguirse necesariamente del de las otras normas de protección de las indicaciones geográficas registradas que figuran en ese mismo artículo, letras b) a d). La referida disposición debe diferenciarse, en particular, de la situación cubierta por la letra b) de dicho artículo, que tiene por objeto «todo uso indebido, imitación o evocación», es decir, situaciones en las que el signo controvertido no usa la indicación geográfica como tal, sino que la evoca de tal manera que el consumidor establece un vínculo suficiente de proximidad entre ese signo y la indicación geográfica registrada.
- 34 Así pues, tal y como observó el Abogado General en el punto 32 de sus conclusiones, el artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008 perdería su efecto útil si la letra a) de ese mismo artículo se interpretase de forma extensiva, como contempla el órgano jurisdiccional remitente en su primera cuestión prejudicial, en el sentido de que sería aplicable desde el momento en el que el signo controvertido suscitara en el público al que se dirige algún tipo de asociación de ideas con una indicación geográfica registrada o con el área geográfica a que se refiere.
- 35 En tercer lugar, es necesario señalar que la interpretación según la cual, para considerar que existe un uso comercial indirecto de una indicación geográfica registrada, es preciso que el elemento controvertido se use en una forma idéntica a dicha indicación o similar a ella desde el punto de vista fonético o visual resulta más adecuada para garantizar todos los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 110/2008 y, en particular, por su artículo 16, letra a).
- 36 A este respecto, cabe recordar que el sistema de registro de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas establecido por el Reglamento n.º 110/2008 pretende contribuir, tal y como se recuerda en su considerando 2, a alcanzar un nivel elevado de protección de los consumidores, a evitar las prácticas engañosas y a la consecución de la transparencia del mercado y de la competencia leal (sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 24).
- 37 Además, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que la protección conferida por el artículo 16 de dicho Reglamento a las indicaciones geográficas debe interpretarse teniendo en cuenta el objetivo perseguido por el registro de estas, que es, como resulta del considerando 14 de dicho Reglamento, permitir la identificación de una bebida espirituosa como originaria de un territorio concreto, cuando determinada

calidad, reputación u otras características de esa bebida sean imputables fundamentalmente a ese origen geográfico (sentencia de 21 de enero de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 23 y jurisprudencia citada).

- 38 Así pues, tal y como afirmó el Abogado General en el punto 38 de sus conclusiones, las disposiciones del Reglamento n.º 110/2008 y, en particular, su artículo 16, pretenden evitar que se haga un uso indebido de las indicaciones geográficas protegidas, no solo en interés de los compradores, sino también en el de los productores que han invertido esfuerzos para garantizar la calidad que se espera de los productos que llevan legalmente esas indicaciones (véanse, por analogía, las sentencias de 14 de septiembre de 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P, EU:C:2017:693, apartado 82, y de 20 de diciembre de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, apartado 38). Desde esa perspectiva, la letra a) del referido artículo prohíbe, más concretamente, que otros operadores utilicen con fines comerciales una indicación geográfica registrada en productos que no estén cubiertos por el registro, concretamente para aprovecharse indebidamente de dicha indicación geográfica.
- 39 Habida cuenta de las anteriores consideraciones procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 16, letra a), del Reglamento n.º 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe un «uso comercial indirecto» de una indicación geográfica registrada es preciso que el elemento controvertido se utilice en una forma idéntica a dicha indicación o similar a ella desde el punto de vista fonético o visual. En consecuencia, no basta con que dicho elemento pueda suscitar en el público al que se dirige algún tipo de asociación con la referida indicación o con el área geográfica a que se refiere.
- 40 Vista la respuesta dada a la primera parte de la primera cuestión prejudicial, no es necesario responder a la segunda parte de dicha cuestión.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

- 41 Mediante su segunda cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe una «evocación» de una indicación geográfica registrada es preciso que el elemento controvertido sea similar a dicha indicación desde el punto de vista fonético o visual, o si basta con que ese elemento suscite en el público al que se dirige algún tipo de asociación con la referida indicación o con el área geográfica a que se refiere.
- 42 En caso de que se estime que basta cualquier asociación de ideas con la indicación geográfica registrada o con el área geográfica a que se refiere para considerar que existe una «evocación» de esta indicación, en el sentido del artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si esta disposición debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si existe tal evocación, es preciso tener en cuenta el contexto que rodea al elemento controvertido, y, en particular, el hecho de que este vaya acompañado de una precisión acerca del verdadero origen del producto, de modo que la información proporcionada por ese contexto permita *in fine* refutar la alegación de que se trata de una «evocación».
- 43 Para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente es preciso recordar que el artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008 protege las indicaciones geográficas contra toda «evocación», «incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como “género”, “tipo”, “estilo”, “elaborado”, “aroma” u otros términos similares».

- 44 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «evocación» abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una indicación geográfica protegida, de modo que se lleva al consumidor, a la vista del nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa indicación (sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 21 y jurisprudencia citada).
- 45 Así pues, para apreciar la existencia de una «evocación» en el sentido del artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008, el Tribunal de Justicia ha juzgado que corresponde al juez nacional comprobar, además de la incorporación de una parte de una indicación geográfica protegida al término empleado para designar al producto considerado, si se lleva al consumidor, a la vista del nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa indicación. En consecuencia, el juez nacional debe basarse fundamentalmente en la reacción presumible del consumidor ante el término utilizado para designar el producto en cuestión, siendo lo esencial que ese consumidor establezca un vínculo entre ese término y la indicación geográfica protegida (sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 22).
- 46 De cuanto antecede se desprende, tal y como observó el Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, que la incorporación parcial de una indicación geográfica protegida en el signo controvertido no constituye un requisito imperativo para aplicar el artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008. Por tanto, para apreciar la existencia de una «evocación» en el sentido de esta disposición, el juez nacional ha de verificar si la visión del nombre del producto de que se trata lleva al consumidor a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la indicación geográfica protegida.
- 47 A este respecto, ha de precisarse que, en el marco de esta apreciación, el juez nacional debe referirse a la percepción de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso (sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apartados 25 y 28).
- 48 Además, el Tribunal de Justicia ya ha juzgado que se puede considerar fundadamente que existe una evocación de una denominación protegida cuando, tratándose de productos de apariencia análoga, sus denominaciones de venta presentan una semejanza fonética y gráfica (sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 33 y jurisprudencia citada).
- 49 No obstante, tal y como puso de manifiesto el Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, la identificación de una semejanza fonética y visual entre la denominación controvertida y la indicación geográfica protegida tampoco es un requisito imperativo para que pueda apreciarse la existencia de una «evocación» en el sentido del artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008. En efecto, se trata tan solo de uno de los criterios que el juez nacional ha de tener en cuenta al apreciar si la visión del nombre del producto de que se trata lleva al consumidor a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la indicación geográfica protegida. De ello se desprende que no puede excluirse que pueda considerarse que existe «evocación» incluso aunque no exista esa semejanza.
- 50 Además de los criterios relativos a la incorporación parcial de una indicación geográfica protegida en la denominación controvertida y a la semejanza fonética y visual de dicha denominación con la indicación, el Tribunal de Justicia ha señalado que ha de tenerse en cuenta, en su caso, el criterio de la «proximidad conceptual» existente entre términos correspondientes a dos lenguas diferentes, proximidad esta, al igual que los otros criterios antes mencionados, que puede llevar a que el consumidor piense, como imagen de referencia, en el producto cuya indicación geográfica está protegida, cuando se halle ante un producto comparable designado con la denominación discutida (sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 35 y jurisprudencia citada).

- 51 De las anteriores consideraciones se desprende que, para la determinación del concepto de «evocación» en el sentido del artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008, el criterio determinante es si la visión de la denominación controvertida lleva al consumidor a pensar directamente, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la indicación geográfica protegida, extremo que el juez nacional habrá de apreciar tomando en consideración, en su caso, la incorporación parcial de una indicación geográfica protegida en la denominación impugnada, la semejanza fonética o visual entre dicha denominación y esa indicación, o incluso la proximidad conceptual entre la referida denominación y la indicación mencionada.
- 52 Así pues, en el litigio principal incumbirá al órgano jurisdiccional remitente verificar si un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, pensará directamente en la indicación geográfica protegida, a saber, «Scotch Whisky», al ver un producto comparable que lleve la denominación controvertida, en el caso de autos, «Glen», tomando en consideración la proximidad conceptual entre dicha indicación y esa denominación al no existir similitud fonética o visual entre esta última y la indicación geográfica protegida ni incorporación parcial de esa indicación en la referida denominación.
- 53 En cambio, el criterio contemplado por el órgano jurisdiccional remitente en su segunda cuestión prejudicial para apreciar la existencia de una «evocación» en el sentido del artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008, a saber, que el elemento controvertido del signo de que se trate suscite en el público al que se dirige algún tipo de asociación con la indicación geográfica protegida o con el área geográfica a que se refiere, no puede acogerse, puesto que no establece un vínculo suficientemente directo y unívoco entre ese elemento y la indicación.
- 54 Además, tal y como recordó el Abogado General en los puntos 61 a 63 de sus conclusiones, si bastase con suscitar en el consumidor algún tipo de asociación con la indicación geográfica protegida para apreciar la existencia de tal evocación, ello supondría, en primer término, que la letra b) del artículo 16 del Reglamento n.º 110/2008 invadiría el ámbito de aplicación de las disposiciones que la siguen en ese artículo, es decir, las letras c) y d), que tienen por objeto supuestos en los que la referencia a una indicación geográfica protegida es aún más tenue que su «evocación».
- 55 En segundo término, la utilización de tal criterio llevaría a ampliar de manera imprevisible el ámbito de aplicación de dicho Reglamento e introduciría importantes riesgos, en particular para la seguridad jurídica de los actores económicos implicados. En efecto, de conformidad con el considerando 4 del Reglamento n.º 110/2008, el legislador de la Unión pretende «garantizar un planteamiento más sistemático de la legislación que regula las bebidas espirituosas», estableciendo «criterios claramente definidos», en particular para «la protección de las indicaciones geográficas». Pues bien, basarse en un criterio tan impreciso y extensivo como el contemplado por el órgano jurisdiccional remitente en su segunda cuestión prejudicial no sería conforme a esta finalidad.
- 56 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera parte de la segunda cuestión prejudicial que el artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que existe una «evocación» de una indicación geográfica registrada, el órgano jurisdiccional remitente debe apreciar si la visión de la denominación controvertida lleva al consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a pensar directamente, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la indicación geográfica protegida. De no existir, en primer término, similitud fonética o visual entre la denominación controvertida y la indicación geográfica protegida ni, en segundo término, una incorporación parcial de dicha indicación en la denominación, el referido órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta, en su caso, en el marco de esta apreciación, la proximidad conceptual entre la referida denominación y dicha indicación.

- 57 En lo que atañe a la segunda parte de la segunda cuestión prejudicial, relativa al contexto en el que se inscribe la denominación controvertida a efectos de la apreciación, por el juez nacional, de la existencia de una «evocación» en el sentido del artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008, procede señalar que del tenor de esta disposición se desprende que puede haber «evocación» incluso si se indica el verdadero origen del producto (sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 43 y jurisprudencia citada).
- 58 De la resolución de remisión se desprende que el Sr. Klotz, demandando en el litigio principal, sostiene que la denominación «Glen Buchenbach» es un juego de palabras formado a partir del nombre del lugar de origen de la bebida controvertida en el litigio principal, a saber, «Berglen», y del nombre de un río local, esto es, «Buchenbach». Sin embargo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que a efectos del artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008 es indiferente que la denominación controvertida corresponda al nombre de la empresa o del lugar en el que se fabrica el producto (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apartados 42 a 45).
- 59 Además, tal como señaló el Abogado General en el punto 81 de sus conclusiones, el Tribunal de Justicia también ha precisado que la circunstancia de que la denominación controvertida haga referencia al lugar de fabricación, que resulta conocido para el consumidor del Estado miembro en el que se fabrica, no es un factor pertinente para apreciar el concepto de «evocación», previsto en el artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008, habida cuenta de que dicha disposición protege las indicaciones geográficas registradas contra cualquier evocación en todo el territorio de la Unión y que, dada la necesidad de garantizar una protección efectiva y uniforme de esas indicaciones geográficas en dicho territorio, hay que considerar que se dirige a todos los consumidores de este (sentencia de 21 de enero de 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 27).
- 60 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la segunda parte de la segunda cuestión prejudicial que el artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe una «evocación» de una indicación geográfica registrada no es preciso tener en cuenta el contexto que rodea al elemento controvertido ni, en particular, el hecho de que este vaya acompañado de una precisión acerca del verdadero origen del producto de que se trate.

Sobre la tercera cuestión prejudicial

- 61 Mediante su tercera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 16, letra c), del Reglamento n.º 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe una «indicación falsa o engañosa», prohibida por esta disposición, es preciso tener en cuenta el contexto en el que se utiliza el elemento controvertido, en particular cuando este último va acompañado de una indicación relativa al verdadero origen del producto de que se trata.
- 62 Es necesario recordar que en virtud del artículo 16, letra c), del Reglamento n.º 110/2008, las indicaciones geográficas registradas estarán protegidas contra «cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen».
- 63 Procede señalar de entrada que, en contra de lo que sostiene la Comisión Europea, nada en el tenor de dicha disposición indica que la intención del legislador de la Unión fuera tener en cuenta el contexto en el que se utiliza el elemento controvertido para apreciar la existencia de una «indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales [...] del producto».
- 64 En efecto, tal como puso de manifiesto el Abogado General en el punto 92 de sus conclusiones, la expresión «indicación falsa o engañosa [...] en la designación, presentación o etiquetado del producto» es una enumeración de los distintos soportes en los que puede hallarse la indicación que se sospecha

puede ser falsa o engañosa. No puede deducirse de tal enumeración que esta indicación deba examinarse junto con el resto de la información eventualmente presente en la designación, la presentación o el etiquetado del producto de que se trate.

- 65 A continuación ha de precisarse que, tal como observó igualmente el Abogado General en el punto 96 de sus conclusiones, el artículo 16 del Reglamento n.º 110/2008 contiene una enumeración graduada de comportamientos prohibidos en virtud de la cual la letra c) de dicho artículo debe distinguirse de las letras a) y b) que la preceden. Mientras que la letra a) de dicho artículo se limita a los actos de uso de una indicación geográfica protegida y su letra b) a los actos de uso indebido, imitación y evocación, la letra c) amplía el perímetro de protección e incorpora en él «cualquier otra indicación», es decir, las informaciones facilitadas a los consumidores, que figuran en la designación, presentación o etiquetado del producto en cuestión, que, aunque no evoquen realmente la indicación geográfica protegida, puedan considerarse «falsa[s] o engañosa[s]» a la luz de los vínculos que el producto presenta con ella.
- 66 A este respecto ha de precisarse, en primer término, que la expresión «cualquier otra indicación», empleada en el artículo 16, letra c), del Reglamento n.º 110/2008, incluye información que puede figurar de muy distintas maneras en la designación, la presentación o el etiquetado del producto de que se trate, en particular en forma de texto, imagen o contenido que informe acerca de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales de dicho producto.
- 67 En segundo término, basta con que una indicación falsa o engañosa figure en uno de los tres soportes citados en esta disposición, a saber, «en la designación, presentación o etiquetado» del producto de que se trate para considerar que puede «dar una impresión falsa sobre su origen» en el sentido de esta disposición.
- 68 De cuanto antecede resulta que el artículo 16, letra c), del Reglamento n.º 110/2008 establece una protección amplia de las indicaciones geográficas registradas. Pues bien, si pudiera autorizarse el uso de una indicación falsa o engañosa debido a la información suplementaria que la acompaña y que se refiere, en particular, al verdadero origen del producto de que se trate, esta disposición perdería su efecto útil.
- 69 Por último, tal y como ya se ha señalado en el apartado 38 de la presente sentencia, el Reglamento n.º 110/2008 y, en particular, su artículo 16 pretenden proteger las indicaciones geográficas registradas tanto en interés de los consumidores, a los que no se debe inducir a error mediante indicaciones inadecuadas, como en interés de los operadores económicos que soportan costes más elevados para garantizar la calidad de los productos que llevan legalmente indicaciones geográficas protegidas. En efecto, dichos operadores deben estar protegidos frente a actos de competencia desleal.
- 70 Pues bien, tal como observó el Abogado General en el punto 101 de sus conclusiones, la consecución de estos objetivos peligraría si la protección de las indicaciones geográficas pudiera quedar limitada por el hecho de que al lado de una indicación falsa o engañosa, en el sentido del artículo 16, letra c), del Reglamento n.º 110/2008, figure información complementaria, ya que esta interpretación supondría admitir el uso de tal indicación siempre que fuera acompañada de información exacta.
- 71 Habida cuenta de las anteriores consideraciones procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 16, letra c), del Reglamento n.º 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe una «indicación falsa o engañosa», prohibida por esta disposición, no es preciso tener en cuenta el contexto en el que se utiliza el elemento controvertido.

Costas

- 72 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

- 1) El artículo 16, letra a), del Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe un «uso comercial indirecto» de una indicación geográfica registrada es preciso que el elemento controvertido se utilice en una forma idéntica a dicha indicación o similar a ella desde el punto de vista fonético o visual. En consecuencia, no basta con que dicho elemento pueda suscitar en el público al que se dirige algún tipo de asociación con la referida indicación o con el área geográfica a que se refiere.
- 2) El artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que existe una «evocación» de una indicación geográfica registrada, el órgano jurisdiccional remitente debe apreciar si la visión de la denominación controvertida lleva al consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a pensar directamente, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la indicación geográfica protegida. De no existir, en primer término, similitud fonética o visual entre la denominación controvertida y la indicación geográfica protegida ni, en segundo término, una incorporación parcial de dicha indicación en la denominación, el referido órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta, en su caso, en el marco de esta apreciación, la proximidad conceptual entre la referida denominación y dicha indicación.

El artículo 16, letra b), del Reglamento n.º 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe una «evocación» de una indicación geográfica registrada no es preciso tener en cuenta el contexto que rodea al elemento controvertido ni, en particular, el hecho de que este vaya acompañado de una precisión acerca del verdadero origen del producto de que se trate.

- 3) El artículo 16, letra c), del Reglamento n.º 110/2008 debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe una «indicación falsa o engañosa», prohibida por esta disposición, no es preciso tener en cuenta el contexto en el que se utiliza el elemento controvertido.

Firmas