

# 欧州連合商標に係る登録後の普通名称化による登録取消制度に関する考察

令和6年度国際活動センター 欧州・アフリカ部 商標意匠グループ

本田 彩香



## 要 約

欧州連合商標制度では、日本と異なり、商標登録後に自他商品役務識別力が喪失して普通名称化した商標に対して、第三者が登録取消を請求できる制度が存在する。取消要件として、普通名称化が商標権者の作為（積極的な行為）又は不作為（消極的な行為）（acts or inactivity of the proprietor）に起因していることが求められる。

本稿では、「商標権者が、普通名称化を防止するための十分な努力をおこなわなかった」と判断され、登録が取り消された欧州連合一般裁判所（GC）の判決 Case T-220/23（2024年2月7日判決）を紹介する。あわせて、欧州連合（EU）商標を所有・使用するにあたり留意すべき点について考察する。

## 目次

1. はじめに～欧州連合商標（以下「EU 商標」という）の制度概要～
  - （1）EU 商標規則 58 条 Grounds for revocation（1）（b）
  - （2）EU 商標規則 12 条 Reproduction of an EU trade mark in a dictionary
2. 判決紹介
  2. 1 事件概要
    - （1）事実関係
    - （2）事件の流れ
    - （3）取消部門 CD 及び審判部 BoA における判断概要
  2. 2 争点及び裁判所の判断
  2. 3 欧州連合一般裁判所 GC の判断の理由付け
    - （1）争点 1
    - （2）争点 2
  2. 4 BoA の審決に対して GC の判断が覆った点
    - （1）R マークの使用
    - （2）警告書
    - （3）辞書等への掲載対応（同規則 12 条）
3. まとめ
  - （1）判決のまとめ
  - （2）EU 商標の所有・使用にあたる留意点

## 1. はじめに

判例の紹介に先立ち、本判例に関連する EU 商標制度のうち、日本商標制度とは異なる点について紹介する。

### （1）EU 商標規則<sup>(1)</sup>第 58 条（Grounds for revocation<sup>(2)</sup>）（1）（b）

1) EU 商標制度では、本条項に基づき、商標登録後における取引上の普通名称化が取消理由となる（下記条文①、③）。但し、普通名称化が商標権者の作為又は不作為に起因する場合（下記条文②）に限る。商標権者が適切な行動をしたにもかかわらず普通名称化した場合は取り消されない。

条文：

The rights of the proprietor of the EU trade mark shall be declared to be revoked (①) on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:

(a) (中略)

(b) if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor (②), the trade mark has become the common name in the trade (③) for a product or service in respect of which it is registered ;

2) 本条文に係る制度概要は以下の通りである。

i) 登録後の普通名称化が本件取消対象となる。出願時点で既に普通名称化している登録商標に対しては、別途無効請求ができる (EU 商標規則 7 条、59 条)。

ii) 本規則 58 条 (1) (b) にいう「普通名称化」について、欧州連合知的財産庁 (以下「EUIPO」という) のガイドライン<sup>(3)</sup>によれば、対象商品・役務を表すために対象商標が使用されることが当業界において確立された慣行となっている場合には、上記 1) の③「common name in the trade (取引における普通名称)」に該当すると判断される。取消請求者は、対象商標が商品・役務の品質又は特徴を直接説明していることを証明する必要はなく、単にその用語が実際に業界において対象商品・役務を示すために使用されていることを証明すれば足りる。

普通名称化肯定要素として、対象商標が商品・役務の種類等を示すために使用されていることが考えられるが、これだけでは決定的ではなく、商標が商品・役務を他の事業体のものと区別できる機能を有さないことを証明する必要がある。ある商品・役務を表すために、代替用語が存在しないか、長くて複雑な用語が 1 つだけ存在する場合も、普通名称化の肯定要素となる。

iii) 識別力の判断対象者について、EUIPO のガイドライン<sup>(4)</sup>によれば、対象 EU 商標が対象商品・役務の取引者を含む「関連する公衆」(relevant public) において、一部ではなく大多数の間で対象商品・役務の普通名称となっている場合、本条項で取り消される可能性がある<sup>(5)</sup>。商標が商品・役務の取引において普通名称化しているかどうかは、消費者又はエンドユーザーの間だけでなく、対象商品・役務のマーケットの特徴に応じて、販売者などの取引関係者における認知度も考慮して評価する必要がある<sup>(6)</sup>。

iv) 限定地域のみ (例：フランスのみ) で普通名称化した場合であっても、EU 全域で登録取消となる<sup>(7)</sup>。

v) 取消が決定した場合、取消請求日後から登録取消となる (EU 商標規則 62 条)。

## (2) EU 商標規則 12 条 (Reproduction of an EU trade mark in a dictionary)

本条に基づき、辞書・百科事典又は同様の参考資料での EU 商標の使用が、登録商標の指定商品・役務の普通名称であるという印象を与える場合、その商標権者は是正請求できる。請求により、その出版物の発行者は遅くとも次の版の出版物で、当該商標が登録商標であることを示す必要がある。

条文：

If the reproduction of an EU trade mark in a dictionary, encyclopaedia or similar reference work gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trade mark is registered, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the EU trade mark, ensure that the reproduction of the trade mark at the latest in the next edition of the publication is accompanied by an indication that it is a registered trade mark.

## 2. 判例紹介

### 2. 1 事件概要

#### (1) 事実関係

事件番号 T-220/23<sup>(8)</sup> (判決日 2024 年 2 月 7 日) | 一般裁判所 General Court (以下「GC」という) 第三法廷

当事者：

商標権者 SAS Tennis d'Aquitaine（テニスコート建設会社）（以下「T 社」という）

取消請求人 SPORTS ET LOISIRS（以下「L 社」という）

登録商標：

# CITY STADE

（以下「本件商標」という）

本件商標の構成文字：町を意味する英語「CITY」と、スポーツを実施する場所であるスタジアム（STADIUM）を意味するフランス語「STADE」の組み合わせからなる。

登録 011945581 号 | 登録日 2013 年 11 月 29 日

登録商品 第 6 類 Transportable buildings of metal, namely buildings facilitating sport ; Complete structures of steel fitted with wood or metal enabling different sports to be played (tennis, basketball, football)

（仮訳） 金属製可搬式建造物組立セット、すなわちスポーツ用建物、多種のスポーツ（テニス、バスケットボール、サッカー）用の木や金属で補強された鋼製の構造物

商品例：



図の出典：本件商標権者の CITY STADE パンフレット<sup>(9)</sup>20 頁

## （２） 事件の流れ

L 社が EUIPO 取消部門に本件商標の取消請求をし、取消決定がなされた。その後、T 社が同審判部に不服請求をし、決定を取り消す審決がなされた。そして L 社が本審決に対して訴訟を提起し、本判決に至る。詳細は以下の通りである。

### 1) EUIPO 取消部門 Cancellation Division（以下「CD」という）への請求

L 社が CD に対して商標登録後の普通名称化を理由に EU 商標規則 58 条（1）（b）に基づき本件商標の取消を請求した。T 社は応答しなかった。その後、同条（1）（b）に該当するとして取消が決定した（事件番号 000048999<sup>(10)</sup> 取消請求日 2021 年 2 月 24 日 取消決定日 2021 年 11 月 29 日）。

なお、EU 商標制度下で取消請求をする場合、まずは日本のように審判部ではなく EUIPO 取消部門に請求をおこなう。

### 2) EUIPO 審判部 Board of Appeal（以下「BoA」という）への請求

1) の決定後、T 社が BoA に対して上記 CD の決定取消を求めて審判請求をした。対象商標の普通名称化の事実

は認められたが、その識別力の喪失が商標権者の“作為又は不作為”に起因するものではないとされ、取消決定は

取り消された（事件番号 R0179 / 2022-2<sup>(11)</sup> 審判請求日 2022 年 1 月 27 日 審決日 2023 年 2 月 3 日）。

### 3) GC への訴訟提起

2) の審決に対して、L 社が GC に前掲 (1) の訴訟を提起し、判決がなされた（事件番号 T-220/23 提訴日 2023 年 4 月 26 日 判決日 2024 年 2 月 7 日）。

### 4) BoA での再審判

3) の判決後、本事件は EUIPO に差し戻された。EUIPO にて判決に至った根拠等が再度検討され、本件商標の取消決定がなされた（事件番号 R179 / 2022-4<sup>(12)</sup> 審決日 2024 年 11 月 25 日）。

## (3) 取消部門 CD 及び審判部 BoA における判断概要

### 1) CD での判断概要

対象商標は登録時には識別力を有していたとの判断がなされた上で、その後、フランスにおいて多目的スポーツ競技場を表すものとして普通名称化したと判断された。また、T 社は反論や証拠提出を一切しなかったため、EUIPO は L 社が提出した間接的な証拠に基づき決定を下した。T 社は第三者への権利行使などに消極的だったとして、普通名称化は商標権者 T 社の不作為によるものと認められ、取消が決定した。

なお、BoA の審決文によれば、CD の取消請求に対し T 社が応答しなかった理由は、T 社の代理人が変更となった後、旧代理人に取消に関する通知がなされ、T 社に取消請求の事実が知らなかったためである。

### 2) BoA での判断概要

BoA では、CD と同様に、対象商標がフランスにおける多目的スポーツ競技場の取引において普通名称化していると判断された。その理由として、「city stade」という表現が、フランスの公的機関、地方自治体、およびこの分野の専門家などによって多目的スポーツ競技場を指す一般的な表現として使用されていることが指摘された。また、Wikipedia に「マルチスポーツ競技場は city stade と呼ばれることが多い」と記載されている事実も指摘された。そしてこれらの使用は、市販商品に対する使用と捉えられるため、「取引における」（本規則 58 条 (1) (b) “in the trade”）使用とみなすことができると評価された。これらより、本件商標は識別力を喪失し普通名称化したと判断された。

一方、審判段階で商標権者が提出した証拠に基づき、商標権者は普通名称化に対する防御策を講じているとして、普通名称化は商標権者の作為又は不作為によるものではないと判断された。商標権者は全製品とカタログで CITY STADE の後に R マーク (®) を体系的に使用するように注意している点、CD への取消請求前に警告書を送付し使用を 3 回中止させている点も判断要素となった。これら事実より、商標権者は普通名称化防止に対して消極的ではなく、商標権者の作為又は不作為による普通名称化ではないと結論付けられ、BoA では商標登録取消が認められなかった。

なお、T 社は CD では応答をしなかったため証拠を提出しておらず、審判段階で初めて事実又は証拠を提出したことになる。

この点、BoA では EU 商標規則第 95 条 (2) に基づき、関係者が期限内に提出しなかった事実又証拠を無視することができる（EU 商標規則第 95 条 Examination of the facts by the Office of its own motion<sup>(13)</sup>）。本条は、審判段階で初めて提出された事実又証拠も審理対象とする。また、EU 商標委任規則第 27 条 (4) (Examination of the appeal<sup>(14)</sup>) では、EU 商標規則第 95 条 (2) に関して一定の要件を満たす場合にのみ BoA は当該事実又は証拠を受け入れることができると規定している。例えば、①事件の結果に関連している可能性が高い場合、②既に期限内に提出された関連事実および証拠を単に補足しているだけの場合、③審判対象となる決定における調査結果に異議を唱える場合など、期限内に提出されなかったことに正当な理由がある場合が対象となる。



本件においては、同委任規則第 27 条（4）に基づき、本件審判で初めて提出された事実及び証拠は BoA で受け入れられることとなった。T 社が主張する事実（旧代理人が該取消請求通知を報告しなかったため応答できなかった旨）は取消決定の結果に関連しており、普通名称化が商標権者の不作為によるものであるとの調査結果に異議を唱えることを目的としていると判断された。その他の審判段階で初めて T 社が提出した証拠についても、事件の結果に関連し、CD で既に L 社より提出された証拠を補足するものと判断された。

## 2. 2 裁判所での争点及び裁判所の判断

本判例の主な争点は、以下の 2 点である。

〔争点 1〕 本件商標が「様々なスポーツ（テニス、バスケットボール等）をするための鋼鉄などで囲まれたマルチスポーツグラウンド」を表すものとして普通名称化しているか

〔争点 2〕 普通名称化が商標権者の作為又は不作為に起因するか

また、各争点に係る裁判所の判断概要は以下の通りである。

争点 1 について、商標が、地方自治体、一般公衆、および対象商品のマーケティングに関与する専門家で構成される機関を含む関連公衆において、指定された商品の取引における普通名称となっていると判断された（本判決文段落 47<sup>(15)</sup>）。

争点 2 について、商標権者による普通名称化防止への努力が足らなかったとされた。本件商標は、商標権者の「不作為」、つまり警戒度の低さとある種の受動性により特徴付けられる結果として普通名称になったと判断された（本判決文 段落 58-62<sup>(16)</sup>）。

争点 1 については CD・BoA でも同じ判断がなされ、普通名称化が認められた。争点 2 については判断が分かれた。CD では普通名称化が商標権者の作為又は不作為に起因「する」、BoA では起因「しない」、GC では起因「する」と判断された。以下、判断が分かれた争点 2 を中心に更に考察する。

## 2. 3 裁判所の判断の理由付け

### （1） 争点 1

「1. (1) 2) (う)」で記載の識別力の判断対象者「関連する公衆」(relevant public) について、本件のスポーツ施設の設置を希望する公衆のみならず、該施設の一般ユーザーおよび施設や場所を報道・宣伝する機関も対象判断者とされた。“スポーツ施設の設置を希望する公衆”の主対象は、公共の使用のために該施設を購入する地方自治体や公的機関並びに該商品を販売する取引業者とされた。

識別力判断要素について、「city stade」が単数・複数形のいずれでも表されている事実及び、冠詞または所有代名詞（例：‘a’、‘one’、‘le’（単数名詞用の定冠詞）、‘les’（複数名詞用の定冠詞）、‘des’（複数名詞用の不定冠詞）、‘son（彼・彼女の）’、‘du’（単数名詞用の不定冠詞）、‘your’）と共に使用されていた事実が識別力否定要素と扱われ、本件商標が出所表示としての本質的な機能を果たしていないことを示していると判断された。一方、「city stade」が太字や大文字、引用符 ‘ ’ で表されている証拠書類も検討されたが、普通名称にはなっていないと証明するには十分な証拠ではないと判断され、識別力肯定要素とはならなかった。また、一般の報道記事、オンライン辞書や百科事典、ソーシャルメディアなどで当該表示が広く使用されている事実も識別力否定要素として扱われた。

以上の検討を踏まえて、本件商標は普通名称化したとの判断がなされた。

### （2） 争点 2

前提として、同法第 58 条（1）(b) では、普通名称化が商標権者の「作為」又は「不作為」による場合にのみ登録が取り消すことができる。EU 商標判例法によれば、本条（1）(b) にいう「作為」とは、“商標権者が”対象商標を普通名称として使用していると理解できる場合をいう。また、「不作為」とは、商標権者が、混同のおそれがある第三者の商標使用を防ぐために、所轄官庁に適切に申請しなかったことのほか、商標権者が識別力の維持に関して十分な注意を払っていなかったことなどの怠慢（omission）が含まれる<sup>(17)</sup>。言い換えると、1)「商標権者の

作為 ‘The activity of the proprietor’）とは、商標権者自身が商標を普通名称として使用することを意味する。2) 「商標権者の不作為 ‘The proprietor’s inactivity’）とは、商標権者とその商標の普通名称化に対して十分な注意を払っていないことを意味する。例えば、広告、商品名を記載するラベルなどへの警告の表示、または辞書編集者への是正請求をしないことである<sup>(18)</sup>。以下、本件において事実の当てはめをおこなう。

#### 1) 「商標権者の作為 ‘The activity of the proprietor’）について

本件商標権者には R マーク (®) を使用している事実があった。

この点、GC より「EU 商標制度下では R マークの使用が自動的に識別力を付与するといった確立された慣行はない」ことが示された。また、EU 商標判例法より、当該使用は識別性を評価する 1 要素とはなるが、決定的な要素とはみなされない<sup>(19)</sup>との判例が引用された。そして、「R マークの使用により識別力維持のための一定の努力が払われたと認定することはできるが、その効果は非常に限定的である」こと、「R マークの使用は法的重要性を殆ど有さず、EU 商標の権利を保護する上で決定的な活動とはみなされない」ことが示された。

加えて、本件商標権者による R マークの使用は、本件商標への使用ではなく本件商標と一緒に掲載されている画像等に R マークが使用されているとの印象を与えていると判断された。また、R マークの使用態様例 ‘You work together to create your CITY stadium® ‘Creez even your CITY stadium® といった表示も、本件商標ではなくスローガンに対する R マークと受け取れると判断された。

また、製品カタログでの商標使用態様についても検討がなされた。カタログの一部において「Nos Marques」(フランス語で「当社のブランド」を意味) として本件商標の紹介がなされていたが、紹介文が掲載されていないカタログも多い事実が指摘された。

これらの使用事実をもって、商標権者は関連する公衆に対して、本件商標を普通名称と捉えられるような使用をし、EU 商標であることを明確に示した使用をしなかったと判断された。

#### 2) 「商標権者の不作為 ‘The proprietor’s inactivity’）について

本件商標権者は 8 年間の対象期間中である 2020 年末に本件商標を使用する第三者（競合相手）に 3 通の警告書を送付した事実が検討された。本事実是非常に消極的な対応であるとして「不作為」を肯定する要素となった。

さらに、本件商標が辞書、オンライン百科事典、ソーシャルネットワークにおいて一般使用されていた事実も検討された。前掲のとおり、オンライン辞書等における EU 商標の一般使用は EU 商標規則第 12 条に基づき商標権者が是正請求できるところ、本件商標権者は是正請求をしなかった。この点も「不作為」を肯定する要素となった。なお、同条の使用先は、辞書に限らず様々な共有サイト（Pinterest（登録商標）での本件商標使用、地域ガイドでの使用、スポーツ施設紹介サイト等）も対象となることから、当該サイトで一般使用されている事実が審理対象となり、不作為を肯定する要素となった。

以上をふまえて、本件商標は商標権者の警戒度の低さを特徴とする商標権者の「不作為」と、ある種の消極性の結果として、普通名称になったと判断された。

### 2. 4 争点 2 についての BoA の判断に対して GC の判断が覆った点

GC では、本件商標の使用態様や警告内容が BoA より詳細に検討された。その結果、BoA と異なる判断がなされた。具体的には以下の通りである。

#### (1) R マークの使用

BoA では本件商標が普通名称ではないことを関連公衆に知らせるために、商標権者は対象商品や広告書類において本件商標の後に R マークを体系的に使用するよう注意を払っていたとし、R マークの使用が評価された。一方、GC では、当該使用が取消を判断する決定的要因ではないとし、より具体的に R マークの使用態様について検討された結果、判断が覆ったといえる。R マークが EU 商標自体に対する使用として捉えられない、R マークを

使用していても本件商標が含まれるスローガンに対する使用と捉えられ、その構成から対象商標は普通名称に見えるといった点が指摘された。

R マークの使用や広告書類上の EU 商標の使用態様について、一部は商標権者の不作為を否定する評価がなされたが、普通名称化はある程度は出願人の作為に起因するものであったと判断された。

## (2) 警告書

BoA では、商標権者は少なくとも警告書を送り、第三者の商標使用を 3 回防御した点に加えて、取消請求後も第三者に 7 回警告を送り、当該活動を続けているとして、「商標権者は普通名称化に対抗するための措置を講じており、消極的ではない」と判断された。

一方、GC では、不作為を検討すべき対象期間が明示（登録年 2013 年から取消請求年 2021 年までの約 8 年間 | BoA では明示なし）された上で、8 年の間に 3 件のみ及び直近の 2020 年以降しか防御活動をしていない事実は対抗措置としては十分ではないと判断された。また、取消請求後に警告書を送った 7 件について、BoA では評価されたが、GC では当該証拠は判断に影響を与えないものとして評価されなかった。

## (3) 辞書等への掲載対応（同法 12 条）

BoA では本条に係る判断が殆どなされていなかったが、GC では前掲の通り慎重に評価された。

# 3. まとめ

## (1) 判決のまとめ

本判決では、識別力の喪失による普通名称化が商標権者の“作為又は不作為”に起因するか否かが主な争点となった。複数の観点から“作為又は不作為”の評価がなされている。

R マークの使用は決定的な判断要素とはみなされなかった。8 年間で 3 件のみの警告書送付は、普通名称化を回避するための対応としては極めて不十分と判断された。対象商標を使用しているオンライン百科事典（Wikipedia 等）や施設紹介記事などに対する是正請求が極めて少なかった点も、“不作為”に該当すると判断された。

## (2) EU 商標の所有・使用にあたる留意点

1) 本稿で紹介したとおり、欧州では商標登録後の普通名称化が登録取消理由となりうる。日本とは異なる制度である。日本では、商標登録後に普通名称化した場合、日本商標法 26 条や「商標的使用に当たらない」とする抗弁により対応し得るが、登録自体が取消される制度は存在しない。

また、辞書等に商標が掲載された場合は是正請求が法令（EU 商標規則 12 条）に明文化されている点も日本にはない制度である。本判例においては是正対象となった掲載先は、辞書、オンライン百科事典、ソーシャルネットワーク（Pinterest（登録商標）等）、その他の情報共有サイト（地域ガイド、スポーツ施設紹介サイト等）である。

2) 本件取消請求は商標権者が警告をした相手方からなされたものである。商標権者が警告を検討する際には、本取消請求を受けるリスクを鑑みる必要がある。取消を回避するためには、前掲（1）の“作為又は不作為”の観点を踏まえ、商標の適切な使用と管理をおこなう必要がある。

3) 本取消制度では、EU 加盟国の 1 ヶ国でも対象商標が普通名称化すれば、EU 商標自体が登録取消となる点にも留意が必要である。例えば、イタリアでは識別力が維持されていたとしても、フランスで識別力が喪失し普通名称化した場合は取消対象となる。このため、商標登録後のモニタリングは、EU 加盟各国毎に検討する必要性が生じる。

4) EU でビジネスを展開する日本企業の商標権者が各国の販売代理店に業務を委託する場合、管理体制の整備も重要である。特に言語的な影響により自他商品の識別力が失われやすい市場（本判決においては、商標にフランス語の単語を使用していることから、フランス語圏が該当）では、販売店に対して普通名称化防止に向けた商標使用方法について適切に指導・伝達する必要がある。また、普通名称化につながる使用事例が各販売店の管轄エリア



に見受けられる場合には、それを商標権者である日本企業に通報するなどの管理体制を構築し、販売店に一定の管理義務を課すことも求められよう。

以上である。本稿が EU 商標権者による商標の適正使用・権利維持等の活動の参考になれば幸いである。

(注)

(1) 本稿では“EU 商標に関する 2017 年 6 月 14 日の欧州議会及び理事会の規則”を指す

(2) <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj/eng>

(3) <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1788260/trade-mark-guidelines/2-3-eutm-becoming-a-common-name--generic-term--%E2%80%94-article-58-1--b--eutmr>

(4) <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/2047165/trade-mark-guidelines/2-3-3-relevant-public>

(5) 29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU : C : 2004 : 275, § 23, 26

(6) 2014 年 3 月 6 日, C-409/12, Kornspitz, EU : C : 2014 : 130, § 28

(7) 2018 年 8 月 11 日, T-718/16, SPINNING, EU : T : 2018 : 758, § 31-38

(8) [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/ECJ\\_20240207\\_T-220\\_23\\_011945581](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/ECJ_20240207_T-220_23_011945581)

(9) <https://www.calameo.com/read/006185106aa1553d22159>

(10) [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/CCL\\_20211129\\_000048999\\_011945581](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/CCL_20211129_000048999_011945581)

(11) [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL\\_20230203\\_R0179\\_2022-2\\_011945581](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20230203_R0179_2022-2_011945581)

(12) [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL\\_20241125\\_R0179\\_2022-4\\_011945581](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241125_R0179_2022-4_011945581)

(13) Article 95 2. The Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.  
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj/eng>

(14) Article 27 4 In accordance with Article 95 (2) of Regulation (EU) 2017/1001, the Board of Appeal may accept facts or evidence submitted for the first time before it only where those facts or evidence meet the following requirements (以下中略)  
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_2018.104.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:104:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_2018.104.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:104:TOC)

(15) § 47 consequently, contrary to what the intervener claims, the Board of Appeal did not err in finding that the contested mark had become the common name in the trade for the goods which it designated, with regard to the relevant public including the institutional public, made up of local authorities, the general public and professionals involved in the marketing of the goods in question. There is therefore no reason to call into question the grounds set out in that regard in the contested decision.

(16) § 58 first, as regards the actions undertaken by the intervener, listed in paragraphs 41 and 42 of the contested decision, for the purposes of preserving the distinctive character of the contested mark by third parties, in particular its competitors, it should be noted, as the Board of Appeal itself did, that there were few actions, the latter having mentioned only the sending of three letters of formal notice sent to competitors during the relevant period, which lasted almost eight years. Even though the sector has a limited number of manufacturers or resellers and the widespread use of the contested mark on a generic basis by professionals in the sector took place, as EUIPO submits, only from 2021 onwards, such a small number of warning letters appears to be sent at the end of 2020 as a very weak reaction in absolute terms.

§ 59 the continuation of the defence of the contested mark by seven other companies after the filing of the application for revocation must be regarded as a late action brought by the intervener, which has no effect on the acquisition of the revocation at the end of the relevant period.

§ 60 secondly, in the light of the evidence in the case file, it appears that online dictionaries or encyclopaedias and certain social sharing networks (see paragraph 44 above) also use the expression ‘city stadium’ on a generic basis, without giving rise to any reaction on the part of the applicant. Under Article 12 of Regulation 2017/1001, if the reproduction of an EU trade mark in a dictionary, encyclopaedia or similar work to be consulted gives the impression that it constitutes the generic term for the goods or services for which the mark is registered, the publisher is to ensure, at the request of the proprietor of the EU trade mark, that the reproduction of the EU trade mark is, at the latest in the next edition of the book, accompanied by an indication that it is a registered trade mark.

§ 61 thus, contrary to what the Board of Appeal found, the intervener’s inactivity as proprietor of the contested mark must be regarded as having been established, with the result that the second and third parts of the applicant’s single plea in law must be upheld as well founded.

§ 62 thus, contrary to what the Board of Appeal found, the fact that the contested mark has become the common name in the trade for the goods in respect of which it was registered is attributable both to the activity, to a certain extent, and to the inactivity of the intervener, which is characterised by a low level of vigilance, and by a form of passivity.



- (17) 2014 年 3 月 6 日の判決、Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU : C : 2014 : 130、パラグラフ 33・34  
(18) Opinion of Advocate General Cruz Villalón in Case C-409/12, Kornspitz, EU : C : 2013 : 563, § 83-84  
(19) 14/09/2022, T-609/21, Steam, EU : T : 2022 : 563, § 113 および引用された判例法

(参考文献)

1) EUIPO Guidelines

<https://guidelines.euipo.europa.eu/>

2) 欧州連合司法裁判所、商標の普通名称化による取消事由に関する商標ハーモ指令解釈について判示 2014 年 3 月 14 日 JETRO  
デュッセルドルフ事務所

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/europe/ip/pdf/20140314.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/20140314.pdf)

(原稿受領 2025.7.25)