



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1741578 - PR (2018/0114930-1)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE : BICICLETAS MONARK S/A
ADVOGADO : JOSAFÁ ANTONIO LEMES E OUTRO(S) - PR017624
RECORRIDO : DISAPEL ELETRODOMESTICOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : MARCIA ADRIANA MANSANO - PR021810
CLEMENCEAU MERHEB CALIXTO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - PR046405
RECORRIDO : SUNDOWN DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : EROS SANTOS CARRILHO - PR002086
JOSE RUBENS CAFARELI E OUTRO(S) - PR016285
OUTRO NOME : EXTEIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS : JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044
LUIZ GUSTAVO VARDANEGA VIDAL PINTO - PR022887
MICHÈLE LE BRUN DE VIELMOND - PR045509
GUILHERME CALVO CAVALCANTE E OUTRO(S) - PR045291
INTERES. : K.D.D COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA
ADVOGADO : IGUACIMIR GONÇALVES FRANCO - PR007262

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA "BMX" REGISTRADA NO INPI. BAIXA DISTINTIVIDADE. MARCA QUE SE REFERE A UMA MODALIDADE ESPORTIVA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LPI. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes.
2. No caso, tendo em vista a falta de originalidade da marca "BMX", que remete à modalidade esportiva mundial (Bicycle Moto Cross) e às bicicletas próprias para sua prática, a recorrente, a despeito de possuir registro válido, deve admitir a convivência de uso com outras empresas que a utilizem para caracterizar tal tipo de produto.
3. Para concluir, ao contrário do acórdão recorrido, que a marca BMX seria original e digna de proteção seria necessário reexaminar questões fáticas e probatórias, o que não é possível, haja vista o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025 a 13/10/2025, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de outubro de 2025.

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 1741578 - PR (2018/0114930-1)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : BICICLETAS MONARK S/A
ADVOGADO : JOSAFÁ ANTONIO LEMES E OUTRO(S) - PR017624
RECORRIDO : DISAPEL ELETRODOMESTICOS LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : MARCIA ADRIANA MANSANO - PR021810
CLEMENCEAU MERHEB CALIXTO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - PR046405
RECORRIDO : SUNDOWN DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : EROS SANTOS CARRILHO - PR002086
JOSE RUBENS CAFARELI E OUTRO(S) - PR016285
OUTRO NOME : EXTEIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS : JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044
LUIZ GUSTAVO VARDANEGA VIDAL PINTO - PR022887
MICHÈLE LE BRUN DE VIELMOND - PR045509
GUILHERME CALVO CAVALCANTE E OUTRO(S) - PR045291
INTERES. : K.D.D COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA
ADVOGADO : IGUACIMIR GONÇALVES FRANCO - PR007262

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA "BMX" REGISTRADA NO INPI. BAIXA DISTINTIVIDADE. MARCA QUE SE REFERE A UMA MODALIDADE ESPORTIVA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LPI. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes.
2. No caso, tendo em vista a falta de originalidade da marca "BMX", que remete à modalidade esportiva mundial (Bicycle Moto Cross) e às bicicletas próprias para sua prática, a recorrente, a despeito de possuir registro válido, deve admitir a convivência de uso com outras empresas que a utilizem para caracterizar tal tipo de produto.
3. Para concluir, ao contrário do acórdão recorrido, que a marca BMX seria original e digna de proteção seria necessário reexaminar questões fáticas e probatórias, o que não é possível, haja vista o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Recurso a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por BICICLETAS MONARK S/A, com base na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl. 1454):

COMERCIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS - PROTEÇÃO À MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI - DEMONSTRAÇÃO DE SER A MARCA DE USO COMUM E VULGAR, A DESIGNAR MODALIDADE ESPORTIVA - INEFICÁCIA DO REGISTRO DE MARCA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (fls. 1.474-1.479).

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação ao art. 129 da Lei n. 9.279/96, pois a marca "BMX" seria notoriamente conhecida e teria sido concedida pelo INPI sem qualquer apostilamento ou ressalva, revestindo-se, portanto, das prerrogativas de exclusividade de uso.

Além disso, sustenta que a proteção à marca notoriamente conhecida é garantida pelo art. 6-bis da Convenção da União de Paris.

A Sundown do Brasil Ltda. apresentou contrarrazões às fls. 1.523-1.536, requerendo, preliminarmente, a incidência das Súmulas 7/STJ, 211/STJ e 283/STF. No mérito, aduz que a prova documental produzida teria demonstrado que "BMX" é uma modalidade esportiva, de modo que a referida sigla não poderia ser apropriada como marca por uma empresa que produz bicicletas para a prática da referida modalidade.

A Massa Falida de Disapel Eletrodomésticos Ltda. também apresentou contrarrazões às fls. 1.540-1.545, em que defende que "BMX" refere-se a um esporte, sendo uma expressão de uso comum, não podendo ser registrada como marca para uso exclusivo.

E, por fim, a Magazine Luiza S/A apresentou contrarrazões às fls. 1549-1560, em que sustenta que (i) não são registráveis como marca os nomes de eventos esportivos, conforme art. 124, XIII, da LPI; e que (ii) não haveria, no acórdão recorrido, violação ao art. 129 da LPI, porque o registro não teria sido validamente expedido, dado o não atendimento aos requisitos necessários para tanto.

É o relatório.

VOTO

Na origem, a empresa BICICLETAS MONARK S/A ajuizou ações cautelar e ordinária contra Issa Mohamed Issa Elias Abdullah, KDD Comércio de Manufaturados Ltda., Disapel Eletro Domésticos Ltda, Magazine Luiza S/A, Sundown do Brasil Industrial, Comercial e Distribuidora de Bicicletas Ltda., alegando que as rés passaram a comercializar, em suas lojas, bicicletas e similares com a insígnia "BMX", de sua propriedade e uso exclusivo, e que se utilizaram de meio fraudulento ao importar bicicletas com a sua marca, notoriamente conhecida e de alta qualidade, causando confusão entre os consumidores.

Em sentença (fls. 1.236-1.246), o Juízo de origem esclareceu que a marca "BMX" não seria eminentemente brasileira e que, segundo a Union Cycliste Internationale (UCI), a sigla teria nascido nos Estados Unidos da América e significaria

"Bicycle Moto Cross", referindo-se tanto a uma modalidade de ciclismo, em que os praticantes utilizam bicicletas adaptadas para realizar manobras radicais em terrenos acidentados, como também ao próprio modelo da bicicleta, para especificar o tipo do produto.

Assinalou, ainda, que a autora registrou a marca "BMX" pela primeira vez em 12/7/1977, quando a sigla já existia há quase uma década, sendo conhecida internacionalmente como uma espécie de modalidade esportiva.

Assim, por ser uma expressão de uso comum, o magistrado entendeu que a sua utilização por outras empresas não representaria violação a direitos industriais, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Monark, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os procuradores de cada parte.

Interposta apelação, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, sob o fundamento de que ficou comprovado que a sigla "BMX" era mundialmente utilizada para se referir à modalidade esportiva e que a autora não demonstrou que as revendedoras da bicicleta obtiveram qualquer tipo de vantagem pela utilização da expressão.

Transcrevem-se, abaixo, por serem esclarecedores, os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 1.456-1.458):

Com efeito, e como bem assinalado pelo magistrado sentenciante, **durante a instrução processual lograram as Apeladas provar de forma incontestada que a sigla BMX é largamente utilizada para denominar a modalidade esportiva criada nos EUA na década de 60 e amplamente divulgada em todo o mundo, com a realização, inclusive, de campeonatos mundiais.** Tal fato restou inclusive reconhecido pela Apelante em suas razões recursais (fl. 1031).

A propriedade de marca da Apelante também restou devidamente comprovada através dos Certificados expedidos pelo INPI, sendo que não foi sequer contestada pelas Apeladas.

Contudo, como bem assinalado pelo ilustre Procurador de Justiça "Na verdade, cumpria ao autor apelante demonstrar nos processos os fatos alegados no pedido inicial, entre os quais a afirmação de que a sigla 'BMX' seria *sui generis*.

Resta então analisar se, a presunção de originalidade e uso exclusivo de marca gerada pelo registro junto ao INPI merece sobrepor-se no caso em comento, devido a comprovação de que a sigla é de uso comum e vulgar para designar uma modalidade esportiva mundialmente conhecida.

Tenho como correta a interpretação dada pelo magistrado sentenciante ao artigo 124, VI e XIII da Lei n.º 9.279/96, no que respeita à impossibilidade de registro de nome de evento esportivo quando não autorizado, sendo exatamente o que ocorreu no presente caso.

A utilização anterior da sigla para designar a modalidade esportiva em comento não pode ser desconsiderada para fins de análise da proteção da marca. **Destaque-se, neste ponto, que o argumento da Apelante de que tal expressão somente seria conhecida pelos praticantes da referida modalidade esportiva não merece prosperar a fim de se desconstituir o uso comum uma vez que é exatamente a este público, praticante da modalidade esportiva ou, no mínimo, admirador da mesma é que se destinam os produtos em questão.**

Observe-se que, a despeito de não ser competência da Justiça Estadual Comum, como bem assinalado pelo Apelante, a desconstituição da marca por ser tal ação afeita à Justiça Federal, não pode o Poder Judiciário assentir com a proteção a direito não existente sob o argumento de um registro concedido ao arrepio da lei.

Outrossim, não houve qualquer comprovação de que as Apeladas se beneficiaram da notoriedade da marca da Apelada, sendo que revenderam as bicicletas em questão identificando o modelo como BMX, ou própria para bicicross, sendo que utilizaram-se de marcas diferenciadas e bem identificadas para a venda dos produtos.

Não houve, portanto, demonstração de que as Apeladas beneficiaram-se da marca da Apelante, não se justificando, portanto, a tutela jurisdicional pretendida.

Opostos embargos de declaração pela Monark, foram estes rejeitados.

Irresignada, a Monark interpôs, então, o presente recurso especial que ora aprecio.

Em que pesem as alegações da empresa recorrente, seu recurso não merece provimento, sendo certo que não está configurada, aqui, violação ao art. 129 da Lei n. 9.279/1996. Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Note-se que o dispositivo em questão garante o direito de uso exclusivo da marca àquele que primeiro obtiver o seu registro válido junto ao INPI.

No caso, a Monark obteve, de fato, o registro da marca "BMX" no INPI. Isso não impede, contudo, que, judicialmente, seja contestada a validade do registro para efeito de caracterização de concorrência desleal, como ocorreu aqui.

Com efeito, como bem destacaram a sentença e o acórdão recorrido, a despeito da propriedade da marca pela Monark, no caso dos autos, por se tratar a sigla "BMX" de expressão de uso comum e vulgar, a designar uma modalidade esportiva mundialmente conhecida e as bicicletas utilizadas para sua prática, a regra da exclusividade do uso da marca pode ser mitigada.

Ressalto que, ao assim decidir, o Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência do STJ que se orienta no sentido de que (i) marcas fracas ou evocativas não devem ser registradas para uso exclusivo, haja vista que não preenchem o requisito da distintividade, e, (ii) caso já possuam o registro, deve-se admitir o uso concomitante por outras empresas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. MARCAS FRACAS. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO

TITULAR. USO COMUM. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. REXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que **marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes.**

3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.729.767/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO QUE APLICA PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo de lei.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. **Julgamentos na origem que reconhecem o caráter fraco da marca, diante da utilização de expressão de uso comum, corriqueiro e desprovida de originalidade, sendo aplicáveis os precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados no acórdão recorrido, o que atrai a incidência do verbete nº 83 da Súmula desta Corte Superior.**

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 408.516/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE MARCA. INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA.

1. **Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes.** Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.042.088/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020)

Por fim, importante destacar que, para rever o entendimento do acórdão recorrido e concluir que a marca "BMX" seria original, seria necessário reexaminar questões fáticas e probatórias, o que não é possível neste momento, haja vista o óbice da Súmula 7 desta Corte.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor das partes recorridas, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUARTA TURMA

REsp 1.741.578 / PR

PROCESSO ELETRÔNICO

Número Registro: 2018/0114930-1

Número de Origem:

00020932019978160001 20932019978160001 4374269 437426902 437426903 501197

Sessão Virtual de 07/10/2025 a 13/10/2025

Relator

Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BICICLETAS MONARK S/A

ADVOGADO : JOSAFÁ ANTONIO LEMES E OUTRO(S) - PR017624

RECORRIDO : DISAPEL ELETRODOMESTICOS LTDA - MASSA FALIDA

ADVOGADOS : MARCIA ADRIANA MANSANO - PR021810

CLEMENCEAU MERHEB CALIXTO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
- PR046405

RECORRIDO : SUNDOWN DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS : EROS SANTOS CARRILHO - PR002086

JOSE RUBENS CAFARELI E OUTRO(S) - PR016285

OUTRO NOME : EXTEIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO : MAGAZINE LUIZA S/A

ADVOGADOS : JOSE AUGUSTO ARAUJO DE NORONHA - PR023044

LUIZ GUSTAVO VARDANEGA VIDAL PINTO - PR022887

MICHÈLE LE BRUN DE VIELMOND - PR045509

GUILHERME CALVO CAVALCANTE E OUTRO(S) - PR045291

INTERES. : K.D.D COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA

ADVOGADO : IGUACIMIR GONÇALVES FRANCO - PR007262

ASSUNTO : DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE

TERMO

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025 a 13/10/2025, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025