



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0124-TRA-PI**

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA**

**SHAKE SHACK**

**SSE IP, LLC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 240148**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0442-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiséis minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la empresa SSE IP, LLC. constituida y vigente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:16:32 horas del veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.

**Redacta la juez Norma Ureña Boza.**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado el 19 de abril de 2024, la abogada Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa GUIMAR S.A. inscrita y vigente conforme a las leyes de El Salvador, solicitó la cancelación por falta de uso efectivo de la marca de servicios **SHAKE SHACK**, inscrita en clase 43 internacional con registro 240148, a favor de la empresa SSE IP, LLC para proteger y distinguir: “Servicios de restauración (alimentación), en especial, servicios de restaurantes, servicios de bar, restaurantes de autoservicio, bares de comidas rápidas, servicios de bebidas y comidas preparadas”, inscrita el 4 de diciembre de 2014 (folios 1 al 9 del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual trasladó los cargos denunciados a la empresa titular del signo marcario mediante resolución dictada a las 09:36:53 horas del 8 de mayo de 2024 (folio 14 y 15), la cual fue debidamente notificada por medio de la publicación de los edictos correspondientes en el Diario Oficial, precisamente en la Gaceta número 210 del 8 de noviembre de 2024 (folio 28 y 29) y en la Gaceta número 211 del 11 de noviembre de 2024 (folio 30 y 31).

El abogado Luis Esteban Hernández Brenes en representación de la empresa **SSE IP, LLC**, dentro del plazo conferido se opuso a la acción de cancelación planteada (folio 32 a 40) y aportó probanzas relacionadas con los ingresos dinerarios globales obtenidos por su representada, pruebas de la difusión de la marca en medios televisivos, revistas, reportajes y otros medios que se analizarán posteriormente (folio 41 a 144), razón por la cual solicitó como



pretensión denegar la cancelación promovida y declarar la notoriedad de su marca por “la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público”.

Mediante resolución dictada a las 10:16:32 horas del 26 de febrero de 2025 (folio 145 a 160), el Registro de la Propiedad intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca SHAKE SHACK y denegó la solicitud del apelante para declarar la notoriedad de este signo marcario porque determinó el Registro de origen que algunas de las probanzas aportadas carecían de los requisitos formales de admisibilidad prevenidos y que los elementos probatorios no se ajustaron a los requerimientos taxativos exigidos por el artículo 45 de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de la empresa SSE IP, LLC interpuso recurso de apelación contra lo resuelto, no expuso agravios en el expediente de origen y una vez conferida la audiencia ante este Tribunal, manifestó los siguientes alegatos de interés para esta resolución (folios 29 a 39 de este legajo de apelación):

- 1- La empresa SSE IP, LLC titular de la marca mencionada es propietaria de una cadena de restaurantes, de reconocido prestigio a nivel internacional, que cuenta con restaurantes en Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente, Asia y Latinoamérica.
- 2-SHAKE SHACK es una marca notoriamente conocida por “la intensidad, ámbito de difusión, y la amplia promoción de la marca, por su antigüedad con más de 24 años de uso en el



comercio”.

- 3-Para demostrar lo anterior aporta reportes de los ingresos anuales de la empresa en el año 2021, 2022 y 2023, publicaciones en Revistas y canales de televisión y reclama que la publicidad de la marca ha sido onerosa porque incluye “relaciones públicas, medios digitales y redes sociales, promociones, anuncios en plataformas de streaming y mensajes dentro de los establecimientos”.
- 4-Menciona que su representada “tiene más de 270 registros de sus marcas principales SHAKE SHACK a nivel mundial” en países como Brasil, Alemania, Austria, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, etc.
- 5- Cita doctrina y jurisprudencia relacionada con la protección de las marcas consideras notorias.
- 6- Reclama que la finalidad de la prueba aportada “no es la demostración del uso de la marca en Costa Rica, es prueba idónea para demostrar la notoriedad de la marca”

La representación de la empresa GUIMAR S.A. DE C.V. mediante escrito recibido el 10 de junio de 2025 (folio 93 a 100 de este legajo de apelación) sobre la prueba aportada por la representación de la parte recurrente manifestó:

[...]

La información proviene de la demandada y no es posible confrontar que tan actual es el número de posibles establecimientos. Lo que sí es cierto es que no hay un solo local en América Central, ni en Sudamérica que pudiera impactar al sector pertinente del mercado costarricense para avalar la “notoriedad”



reclamada. Las fotografías no cuentan con fecha por lo que no es posible comprobar que estén dentro del rango de prueba que debe aportar la demandada.

[...]

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como hechos de esta naturaleza los demostrados en la resolución venida en alzada.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho de tal naturaleza la inexistencia de elementos con el valor probatorio suficiente para demostrar la notoriedad o el uso efectivo de la marca SHAKE SHACK en el sector comercial costarricense, según el análisis de las probanzas que se desarrollarán en el dictado de esta resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. RESPECTO A LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA.** Este procedimiento inició con la solicitud de cancelación por falta de uso efectivo de la marca SHAKE SHACK, según lo estipulado en el artículo 39 de la Ley de marcas, que dicta:

[...]

Artículo 39°– Cancelación del registro por falta de uso de la



marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.

[...]



La representación de la empresa promovente, GUIMAR S.A. demostró el interés actual en este procedimiento al requerir la inscripción de la marca **SHACK 506**, en la clase 43 internacional para proteger y distinguir servicios de restaurante por medio la solicitud que consta en el expediente 2023-9717.

El Registro de la Propiedad Intelectual confirió la audiencia que ordena el numeral 39 de reciente cita y trasladó los cargos denunciados al titular del signo marcario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento a la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Reglamento a la Ley de marcas) que en lo de interés dicta:

[...]

Artículo 49.- Procedimiento. Siempre que la solicitud de cancelación o nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito en la Ley o este Reglamento, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia al titular del registro, por el plazo de un mes, para que haga valer sus derechos y, según el caso, aporte u ofrezca sus propios medios de prueba.

[...]

En este orden de ideas, la representación de la empresa SSE IP, LLC debía aportar los elementos de prueba suficientes para brindar certeza y valor probatorio a los hechos afirmativos contenidos en sus declaraciones, según lo previsto en el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de marcas que dicta:



[...]

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente.

[...]

Igualmente, el artículo 41.1 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en este tipo de procedimientos administrativos) en cuanto a la obligación de comprobar los hechos afirmativos contenidos en los enunciados fácticos de las partes del procedimiento, establece:

[...]

**41.1 Carga de la prueba.** Incumbe la carga de la prueba:

1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho.

2. A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a los hechos impositivos, modificativos o extintivos del derecho del actor.

Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores de este artículo, se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, de acuerdo con la naturaleza de lo debatido.

[...]

Ajustado a lo anterior, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante el Voto 00088-F-S1-2010 dictado a las 14:20 horas del 14 de enero de 2010 determinó:





[...]

V.- **Sobre la carga de la prueba.** Es notorio, en situaciones como la de estudio, la demandante está en una posición donde le resulta sumamente dificultoso acreditar determinados hechos o presupuestos fundamentales para su reclamo, lo que la podría situar en indefensión. En consecuencia, el deber probatorio ha de redistribuirse entre los litigantes, correspondiéndole a aquel que, según el caso esté en mejor posición para traer las probanzas al proceso (sentencia no. 212 de las 8 horas 15 minutos del 25 de marzo de 2008). Ello, no significa que el reclamante no deba demostrar el menoscabo sufrido, así como el respectivo nexo causal. En cuanto al demandado, deberá probar que es ajeno a la producción del daño, o sea, demostrar la existencia de alguna de las eximentes de responsabilidad.

[...]

Note el recurrente que en la resolución de audiencia se previno para que aportara “las pruebas que estime convenientes” en defensa de su registro marcario, empero en sus agravios manifestó que la prueba aportada no era para demostrar el uso de la marca sino, la notoriedad de SHAKE SHACK, según lo expresado:

[...]

En relación con los Reportes Anuales de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023, el Registro señala que informan sobre aspectos financieros y comerciales del titular, pero no se logra demostrar el uso de la marca en Costa Rica, como lo podrán apreciar los miembros del Tribunal, en este caso la finalidad de



la prueba no es la demostración del uso de la marca en Costa Rica, es prueba idónea para demostrar la notoriedad de la marca por cuanto contienen información sobre los resultados anuales

[...] (lo resaltado es propio) (folios 32 y 33 de este legajo de apelación)

Coincide este Tribunal con lo admitido por el apelante, ya que los elementos probatorios aportados en este procedimiento no demuestran el uso de la marca SHAKE SHACK en el mercado de servicios costarricense. Así lo resolvió el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución impugnada.

El uso de la marca es definido por el artículo 40 de la ley de marcas de la siguiente forma:

[...]

Artículo 40°- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.



Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

[...]

A partir de la admisión de hechos antes mencionada, el presente análisis continúa orientado a determinar si en el presente procedimiento consta la prueba idónea para declarar la notoriedad de la marca SHAKE SHACK, alegada como única eximente contra la acción de cancelación que consta en autos.

**II. RESPECTO A LA SOLICITUD PARA DECLARAR LA NOTORIEDAD DE LA MARCA SHAKE SHACK.** Para que prospere la solicitud para declarar la notoriedad de una marca, el titular registral del signo marcario debe aportar en el proceso, los elementos probatorios que demuestren la certeza jurídica de los hechos afirmativos contenidos en sus manifestaciones y pretensiones, es decir que lo manifestado en autos debe demostrarse por medio de la prueba idónea que se aporte, la cual debe cumplir con criterios reglados establecidos en el derecho marcario nacional e internacional.



El artículo 44 de la Ley de marcas dispone que “podrán emplearse todos los medios probatorios” y el artículo 45 ibidem orienta los criterios que deben ostentar las pruebas ofrecidas para determinar dicha notoriedad en un sector pertinente del mercado de bienes y servicios; en otras palabras, el artículo 45 responde a la pregunta ¿qué debe demostrar el elenco de prueba aportado en el proceso de declaración de notoriedad de la marca?

La orientación de criterios brindada por el numeral 45 ibidem clarifica al promovente y al juzgador acerca del valor probatorio y eficacia jurídica de los medios de prueba ofrecidos por el titular del registro marcario en el procedimiento. Así para demostrar con certeza la notoriedad de una marca en un sector del mercado pertinente, el artículo 45 de la Ley de marcas establece:

[...]

Artículo 45°- **Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.



d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

[...]

Reiteradamente este órgano colegiado ha estimado que dichos elementos, en la actualidad han sido ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

El inciso b) del ítem 1 [Factores que deberán considerarse] del artículo 2 de la primera parte de la Recomendación Conjunta denominada “Determinación de marca notoriamente conocida” advierte:

[...]

b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:



1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
  2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
  3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
  4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
  5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
  6. el valor asociado a la marca
- [...]

En cuanto al “sector pertinente del público” referido en el artículo 45 de la Ley de marcas, el ítem 2 del artículo 2 de la Recomendación conjunta establece que los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

[...]

- i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
- ii) las personas que participan en los canales de distribución del



- tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
- iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios los que se aplique la marca.

[...]

Asimismo, en las Notas Explicativas del inciso a) del ítem 1 del artículo 2 de la Recomendación Conjunta, elaboradas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el ente aclaró:

[...]

El titular de una marca, que pretende demostrar que la marca es notoriamente conocida, ha de proporcionar información que pueda apoyar dicha reivindicación. El párrafo 1) a) exige que la autoridad competente tome en consideración todas las circunstancias que se presenten a fin de demostrar que una marca es notoriamente conocida.

[...]

Conforme a dicha normativa corresponde al titular de la marca el deber de demostrar la notoriedad de la marca y corresponde al operador jurídico de la sede registral verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos establecidos por el ordenamiento jurídico conforme al principio de legalidad a que se encuentra sujeto el actuar de los funcionarios públicos del Estado costarricense (artículo 11 de la Constitución Política).



Una vez recibido el elenco probatorio, como en todo proceso administrativo, el juzgador deberá valorar los elementos probatorios que constan en autos conforme a los criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) a fin de determinar la certeza jurídica de los enunciados afirmativos declarados por cada una de las partes intervinientes del proceso.

En el caso de examen, el recurrente afirmó en sus alegatos (ver primer párrafo del folio 33 de este legajo de apelación), lo siguiente:

[...]

En relación con los Reportes Anuales de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023, el Registro señala que informan sobre aspectos financieros y comerciales del titular, pero no se logra demostrar el uso de la marca en Costa Rica, como lo podrán apreciar los miembros del Tribunal, en este caso la finalidad de la prueba no es la demostración del uso de la marca en Costa Rica, es prueba idónea para demostrar la notoriedad de la marca por cuanto contienen información sobre los resultados anuales, se puede apreciar como las ventas anuales de todo el sistema crecen cada año, así como la apertura de nuestros establecimientos, por ejemplo, en el año 2021 se abren 36 nuevos Shacks operados por la compañía en mercados como Tampa y Portland, y 26 Shacks operados por licencia, en mercados como Monterrey (México), Shenzhen y Hangzhou (China), y presencia en aeropuertos y Estadios de Estados Unidos, en el año 2022 se abren 69 nuevos Shacks, y en el año 2023 se abren 85 nuevos Shacks o puntos de ventas en





diferentes partes de mundo, por lo que se aprecia con toda claridad la intensidad, el alcance geográfico y el ámbito de difusión de la marca, así como su uso constante.

[...]

Este Tribunal no puede aceptar la claridad que reclama el recurrente en sus agravios porque en el expediente no consta el elenco probatorio referido a la “la intensidad, el alcance geográfico y el ámbito de difusión de la marca” que alega el recurrente; nótese que no existen elementos probatorios que demuestren la afirmación referida a la apertura de “36 nuevos establecimientos en Tampa y Portland”; tampoco existe algún indicio probatorio que compruebe el funcionamiento por licencia de 26 Shacks en Monterrey México, o en Shenzhen y Hangzhou (China); asimismo no se demuestra, con prueba idónea, la “apertura de 85 nuevos Shacks o puestos de ventas en diferentes partes del mundo” (lo resaltado es propio).

Igualmente, la inversión de cierto monto de capital podría resultar excesivo en un mercado de bienes y servicios centroamericano, pero ínfimo en el sector comercial chino o estadounidense, así la notoriedad de la marca también dependerá del grupo o público relevante que interactúe con ese signo marcario, es decir de la cantidad de público que reconoce y adquiere los servicios de alimentación ofrecidos por la empresa representada por el recurrente, y no del valor de la inversión o de los ingresos por ventas de servicios como alega el recurrente.

Debe atender el recurrente que su afirmación “en diferentes partes del mundo” resulta imprecisa para determinar y realizar un examen jurídico objetivo del “sector pertinente del público” que reconoce la



notoriedad de la marca antes aludida, en los términos objetivos antes mencionados.

En aquel párrafo transcrito, el recurrente declaró la apertura de un total de 147 puestos de ventas distribuidos en Estados Unidos de América, México, China y otros alrededor de “todo el mundo” de lo cual no constan indicios probatorios en los anexos que el alegante denominó: Prueba documental A, Prueba documental B, Prueba documental C, y Prueba documental D.

En cuanto a los registros marcarios en otros países, no es suficiente para declarar la notoriedad de una marca, pues ello no implica que esta sea usada conforme a las exigencias impuestas por la ley ni el conocimiento generalizado dentro del ámbito de los consumidores. Para que una marca adquiriera esta característica debe de aportarse prueba contundente que demuestre el conocimiento del signo por el sector pertinente del público, sea, ese grado de posicionamiento que ha adquirido la marca por su uso constante, aparejado a su difusión, publicidad y promoción. De la prueba aportada no se extraen esos requisitos vitales para que la marca en discusión adquiriera ese grado de notoriedad y por ende esta pretensión debe ser rechazada y confirmada la resolución impugnada (voto 0020-2022 de este Tribunal dictado a las 10:03 horas del 4 de febrero de 2022).

En relación con los Reportes Anuales de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023, igualmente este Tribunal considera que no demuestran qué porcentaje del sector de mercado pertinente reconoce y adquiere por compra los servicios ofrecidos por la marca SHAKE SHACK.



Sin desmérito de lo afirmado por el recurrente, los principios constitucionales de legalidad, debido proceso, de apreciación y valoración razonable de la prueba, exigen que el juzgador autorice solamente aquellos actos administrativos que se encuentren debidamente fundamentados en prueba idónea y completa, las cuales deben estar agregada en el expediente administrativo y corresponder armoniosamente con las afirmaciones contenidas en las declaraciones de cada una de las partes del procedimiento.

En cuanto los elementos probatorios relacionados con la publicidad y difusión de la marca por redes sociales, sea por revistas virtuales, canales de televisión, o de otra índole y en cuanto a las certificaciones de registro de marca en otros países, este Tribunal mediante Voto 712-2014 dictado a las 14:10 horas del 16 de octubre de 2014 determinó:

[...]

Con relación a la publicidad aportada como prueba, así como los documentos con los que se trata de demostrar la difusión por internet del signo de mérito, resultan escasos y de ninguna forma demuestran la intensidad, la duración, la magnitud, ni el ámbito de difusión o promoción de la marca en relación directa con el público, esto en virtud de que los artículos publicitarios, las fotocopias certificadas de fotografías de los servicios en exhibición, los panfletos, los folletos, y los brochures, son documentos de carácter aislado que en su análisis de conjunto no son capaces de demostrar fehacientemente que la marca ha tenido una extensa difusión con el público meta, con el público



consumidor. Asimismo, no cumplen con los elementos esenciales para tal efecto como la determinación del alcance geográfico de utilización, la promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los servicios a los que se aplica dicha marca.

En cuanto a las certificaciones de registro de la marca en los Estados Unidos de América y en otros países del mundo debe tenerse claro que pueden servir como un indicio más para acreditar la notoriedad de una marca, más no como un instrumento aislado para la declaratoria de esa condición de notoriedad.

[...]

Es criterio de este Tribunal que, el elenco probatorio resulta insuficiente para demostrar la notoriedad aducida y no constituye un elemento contundente para poder determinar que el signo SHAKE SHACK cumpla con los criterios para admitir la notoriedad establecidos por artículo 45 antes aludidos.

En el caso analizado, la marca **SHAKE SHACK** fue inscrita el 4 de diciembre de 2014 (folio 6 de este legajo de apelación) y la acción de cancelación fue presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 19 de junio de 2024 por lo que procede la cancelación del signo marcario conforme al artículo 39 de la Ley de marcas.

Este Tribunal rechaza los agravios del recurrente y confirma la cancelación por falta de uso de la marca SHAKE SHACK porque el agravante no demostró el uso de esta en el sector comercial de



servicios costarricense; tampoco demostró la notoriedad del signo marcario.

Debe atender el recurrente que la marca es un bien inmaterial que requiere proyectarse en el mercado de bienes y servicios, a fin de ser percibida por todos los agentes del sector comercial, su importancia deriva de la capacidad que posee para representar y brindar información acerca del producto o servicio ofrecido y del empresario responsable de su fabricación, distribución y venta.

Desde este punto de vista, solamente la marca que participe eficazmente en el mercado de bienes y servicios podrá brindar información inequívoca acerca de la calidad de los productos y servicios que representa; de la identidad empresarial de los titulares marcarios y de los niveles de satisfacción obtenidos en cada proceso de compra y adquisición de bienes y servicios.

Dicha información será retenida en el intelecto de los consumidores y de ella dependerán las predisposiciones favorables o desfavorables para la adquisición de cierto tipo de bienes y servicios con preferencia sobre otros de la misma especie en un sector comercial determinado; esta preferencia del consumidor surge de la libre competencia y de la concurrencia de las diferentes marcas y sus productos relacionados en el sector del mercado correspondiente.

Por tales razones el ordenamiento jurídico dispone del derecho marcario y comercial para proteger los intereses y derechos subjetivos de los agentes comerciales que participan, o quieran ingresar en el mercado de bienes y servicios, ya que la interacción comercial debe



fundamentarse en criterios y principios de buena fe empresarial y de libre competencia para promover el desarrollo social, económico y laboral de la sociedad costarricense.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las razones expuestas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades indicadas en su condición de apoderado especial de la empresa SSE IP, LLC. constituida y vigente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:16:32 horas del veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa SSE IP, LLC. en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:16:32 horas del veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

#### DESCRIPTORES.

##### INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

##### NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.90

##### TIPOS DE MARCAS

TE: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

T.N.R: 00.43.47