



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0108-TRA-PI

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



SSE IP, LLC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2014-5447 - 240144)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0528-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y ocho minutos del trece de noviembre del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la compañía **SSE IP, LLC.**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:38:29 horas del 27 de febrero de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 19 de abril de 2024, la señora **Laura Valverde Cordero**, en calidad de apoderada especial de la compañía **GUIMAR, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes del El Salvador, solicitó la



cancelación por falta de uso de la marca servicios

, registro 240144, para proteger y distinguir **en clase 43 internacional:** 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; propiedad de la compañía **SSE IP, LLC**. Lo anterior como parte de la defensa en el proceso de solicitud de inscripción de su marca de servicios **“SHACK 506”**, expediente 2023-0009717.

Mediante resolución de las 08:38:29 horas del 27 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: **“I) DECLARAR CON LUGAR** la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, interpuesta por LAURA VALVERDE CORDERO, en representación de GUIMAR, S.A. DE C.V., contra el registro número 240144,



correspondiente a la marca de servicios: **SHAKE SHACK**, para proteger y distinguir en clase 43: *servicios de restauración (alimentación), en especial servicios de restaurantes, servicios de bar, restaurantes de auto servicio, bares de comidas rápidas, servicios de bebidas y comidas preparadas* cuyo propietario es **SSE IP, LLC**. **II) Rechazar** la solicitud de notoriedad del registro número 240144, correspondiente a la marca: **SHAKE SHACK**.”



Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de la empresa **SSE IP, LLC.**, interpuso recurso de apelación y en sus agravios ante este Tribunal indicó lo siguiente:

1. La empresa SSE IP, LLC., es una empresa estadounidense, propietaria de una cadena de restaurantes, de reconocido prestigio a nivel internacional. Por la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como una marca que distingue los servicios de restauración (alimentación). Por la intensidad, ámbito de difusión, y la amplia promoción de la marca, por su antigüedad, más de 24 años en el mercado, y en base al análisis de producción y mercadeo de los servicios que distingue, es una marca notoriamente conocida, para lo cual solicita se admita la prueba adjunta al expediente principal.

2. Como prueba para mejor resolver, se adjunta copia certificada, con apostilla y con su traducción al español, de un extracto en lo pertinente del INFORME ANUAL de la empresa SHAKE SHACK presentando ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, el cual contiene los Balances Consolidados de la empresa, así como sus notas, dentro de las cuales se detallan los siguientes aspectos de especial relevancia en Propiedad intelectual y en publicidad.

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. Hace notar a los miembros del Tribunal 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”

5. Menciona que en la Base de Datos de Marcas Global de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la empresa SSE IP LLC. tiene más de 270 registros de sus marcas principales SHAKE SHACK a nivel mundial. Se adjunta como prueba para mejor resolver copia Certificada de Reporte de Registros de Marcas por titular SSE IP, LLC. a nivel global, generado por la Global Brand Data Base de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

6. Cita doctrina y jurisprudencia relacionada con la protección de las marcas consideradas notorias.

7. La acción de cancelación por no uso promovida por GUIMAR, S.A.




no es procedente debido a que es una marca que debe ser declarada como notoria en este proceso. Condición que consiste en otorgarle a su titular SSE IP, LLC. una acción especial en pro de velar por su integridad, ya que al cancelarse por no uso el registro de su marca, se permitiría el registro de una marca similar a la cual se pretende su cancelación, lo cual facultaría a que el promovente de la cancelación se aproveche indebidamente del prestigio y difusión de su marca.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita

la marca de servicios , registro: 240144, inscrita desde el 04 de diciembre de 2014, vigente hasta el 04 de diciembre de 2034, titular: SSE IP, LLC; para proteger y distinguir en clase 43 internacional: 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. (certificación visible a folio 6 legajo digital de apelación)

2. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra en trámite de inscripción la marca de servicios "**SHACK 506**", expediente 2023-0009717, titular: GUIMAR, S.A de C.V., para proteger y distinguir en clase 43 internacional: Servicios de Restaurante. (certificación visible a folio 8 legajo digital de apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado lo siguiente:

La empresa **SSE IP, LLC.**, no demostró la notoriedad ni el uso real y

efectivo de la marca de servicios , registro 240144, clase 43, 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. Antes de entrar a analizar el caso concreto, resulta necesario referirse al uso de la marca. Estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicio que busca proteger y distinguir penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) indica expresamente:

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.

De la norma transcrita, se determina que la marca debe ser necesariamente usada, ya sea por el titular, licenciatario u otra persona autorizada, y su uso debe realizarse tal y como aparece en el registro, haciéndose la excepción para elementos no esenciales, que no alteren la identidad de la marca. Y ¿cómo debe ser el uso?, el mismo artículo señala que debe ser real y efectivo.

Por su parte el numeral 39 de la ley de cita, señala dentro de las formas de terminación del registro de la marca, la cancelación del registro por falta de uso, al respecto establece:

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.

Tal y como lo estipula la norma transcrita, la solicitud de cancelación por falta de uso puede “pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial”, en el caso en concreto la acción fue iniciada por la compañía **GUIMAR, S.A.**, precisamente bajo este supuesto, lo cual se logra comprobar mediante la certificación visible a folio 8 y 9 del legajo digital de apelación, correspondiente al trámite de inscripción de la marca de servicios **“SHACK 506”**, expediente 2023-0009717.



Por otro lado, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca, sin haberse comprobado el transcurso de los cinco años estipulados, siendo que, para el caso en estudio han transcurrido sobradamente los cinco años que se indican en la norma.

Se puede precisar que los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas establecen un conjunto de requisitos que, de no concurrir pueden provocar la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: **1. Requisito subjetivo**, la marca debe ser usada por su titular, licenciataria u otra persona autorizada; **2. Requisito temporal**, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse durante un plazo de cinco años y **3. Requisito material**, el uso debe ser real y efectivo, y debe ser usada tal como fue registrada.

En este punto, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas:

Artículo 42. Prueba del uso de la marca. La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad.

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 impeditivos, 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.

[...]

De esta forma la carga de la prueba para acreditar el uso real y efectivo del signo distintivo le corresponde al titular, porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que su marca se ha usado en el comercio.

Por tal motivo y en procura de brindar a los intervinientes en el proceso la posibilidad de que sus derechos no queden descubiertos es que este Tribunal, mediante resolución de audiencia confiere a las partes la posibilidad para que presenten “sus alegatos y otras pruebas”, lo cual hubiera podido ser de apoyo para defensa de su registro marcario, empero en sus agravios manifestó que la prueba aportada no era para demostrar el uso sino la notoriedad de la marca

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 36 y 37 del legajo digital 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  en el mercado de servicios costarricense, para la clase 43 internacional, y de esta forma lo resolvió el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución impugnada.

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 , 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. Sobre el tema de la protección de las marcas notorias,



considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:

“...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida” (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393**)

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”, mientras el artículo 45 establece los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el



reconocimiento de la notoriedad. Por tal motivo traemos a colación el artículo 45 de la Ley de marcas, que establece lo siguiente:

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.

En cuanto al “sector pertinente del público” referido en la norma supra citada, 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; 4
- iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios los que se aplique la marca.

[...]

Los criterios apuntados por la ley de marcas fueron ampliados por el



contenido de 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 la 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. Dicha recomendación señala:

[...]

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 consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual, deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Además de no registrar como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la



marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria o reconocimiento de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean estos reales o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a estos.

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.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca de servicios  **SHAKE SHACK**, registro 240144, en clase 43 de la nomenclatura internacional, por parte de quien figura como titular en el Registro.

Las pruebas aportadas por la empresa **SSE IP, LLC.**, titular de la





marca que por este procedimiento se solicita cancelar, corresponden a:

1. Reporte anual del año 2021, apostillada y con traducción al español. (visible a folio 37 a 58 expediente principal)
2. Reporte anual del año 2022, apostillada y con traducción al español. (visible a folio 60 a 86 expediente principal)
3. Reporte anual del año 2023, apostillada y con traducción al español. (visible a folio 87 a 105 expediente principal)
4. Copia certificada notarialmente y traducida al español: "Shack Is Back: Shack's Stock Rallies To 2-Year High", publicado por la revista Forbes fecha 15 de febrero de 2014. (visible a folio 106 a 111 expediente principal)
5. Copia certificada notarialmente del artículo titulado "Esta es la nueva colaboración del Chef Enrique Olvera", publicado por la Revista Forbes México de fecha 10 de julio de 2022. (visible a folio 112 a 117 expediente principal)
6. Copia certificada notarialmente y traducida al español del artículo "Inside the NYC kitchen fueling Shake Shack's \$4 billion burger empire", publicado por el canal de television CNBC de fecha 21 de mayo de 2024. (visible a folio 118 a 126 expediente principal)
7. Copia certificada notarialmente y traducida al español del artículo "What Shake Shack Knows About Growth that McDonald's Has Forgotten", publicado por la revista HARVARD BUSINESS REVIEW DE FECHA 7 de marzo de 2014. (visible a folio 127 a 135 expediente principal)
8. Copia certificada, con apostilla y con su traducción al español, de un extracto en lo pertinente del INFORME ANUAL



(FORMULARIO 10-K) DEL AÑO 2024 de la empresa SHAKE SHACK presentando ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que contiene los Balances Consolidados, y sus notas. (visible a folio 45 a 63 legajo de apelación)

9. Certificación de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, con su apostilla y con la traducción al español del Certificado del Registro 3,853,578 de Estados Unidos de la marca mixta  , en la clase 43, inscrita el 28 de septiembre del 2010. (visible a folio 66 a 69 legajo de apelación)

10. Certificado del Registro 1315694 de México de la marca mixta  , en la clase 43, inscrita desde el 23 de mayo del 2012, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y su Apostilla. (visible a folio 71 a 73 legajo de apelación)
11. Copia Certificada Notarialmente de Reporte de registros de marca inscritos a nombre del titular SSE IP, LLC. generado por la Base de Datos de Marcas Global de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (visible a folio 75 a 84 legajo de apelación)


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



cumpla con los criterios para admitir la notoriedad, de conformidad con lo establecido por el artículo 44 y 45 de la Ley de



marcas.

En relación con los Reportes Anuales de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023, este órgano de alzada considera que no demuestran qué porcentaje del sector de mercado pertinente reconoce y adquiere por compra los servicios ofrecidos por la marca  en el territorio nacional. El extracto del formulario 10-k 2024, es una prueba empresarial que no evidencia ventas, publicidad o presencia en el mercado de Costa Rica.

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, no logran demostrar el éxito local de la marca objeto de este proceso y el reconocimiento que de ella tenga el consumidor.

En cuanto a las certificaciones de registro de marca en otros países, pueden servir como un indicio del reconocimiento del signo, pero por sí mismas no son pruebas suficientes para acreditar la notoriedad.

Por otro lado, el recurrente afirmó en sus alegatos (ver folio 36 y 37 del legajo digital 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 lo que reclama el apelante 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.


Bajo este conocimiento, no resulta posible decretar la notoriedad del signo. No se logra acreditar, con prueba concluyente, que la empresa **SSE IP, LLC**, haya alcanzado, a lo largo del tiempo, un posicionado en el mercado con tal contundencia que permita calificar su distintivo como marca notoria.

El acervo probatorio aportado no demuestra la extensión del conocimiento del signo, ni la intensidad, ámbito de difusión o el uso constante requerido por la normativa marcaria.

Por lo anterior, en el caso analizado, la marca **SHAKE**  **SHACK** fue inscrita el 04 de diciembre de 2014 (según consta en certificación visible a folio 6 y 7 del legajo digital de apelación), y la acción de cancelación por falta de uso fue presentada ante el Registro de la Propiedad



Intelectual el 19 de abril de 2024, de forma que procede la cancelación del signo marcario conforme al artículo 39 de la Ley de marcas.

En consecuencia, este Tribunal rechaza los agravios del recurrente, los cuales han sido debidamente analizados, y confirma la cancelación por falta de uso de la marca **SHAKE**  **SHACK**, dado que el apelante no demostró el uso de esta en el sector comercial de servicios costarricense, ni demostró la notoriedad del signo marcario.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la compañía **SSE IP, LLC.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la compañía **SSE IP, LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:38:29 horas del 27 de febrero de 2025, 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 dejarán 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: USO DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55