

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2004-0151-TRA-PI**

**Solicitud de Nulidad de Registro de la marca ISLA MAGICA “diseño”**

**Isla Mágica de Hawaii S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen N° 1997-7703)**

### ***VOTO N° 062-2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas del catorce de marzo de dos mil cinco.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor Dennis Aguiluz Milla, mayor, bínubo, abogado, vecino de Curridabat, portador de la cédula de identidad número 8-073-586, en su calidad de ***Apoderado Especial*** de la sociedad de esta plaza, denominada **“Isla Mágica de Hawaii, Sociedad Anónima”**, con cédula de persona jurídica 3-101-170101, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta minutos del doce de noviembre de dos mil cuatro, dentro de la Solicitud de Nulidad de Registro de la marca **“Isla Mágica (Island Magic)” (Diseño), Clase 25**, presentada por la empresa **“Island Magic Sportswear, Inc”**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Hawaii, con domicilio en 99-870 Iwaena St., AIEA, Hawai 96701, Estados Unidos de América.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de junio de dos mil dos, la empresa **“Island Magic Sportswear, Inc.”**, presentó una solicitud de nulidad del registro de la marca **“Isla Mágica (Island Magic)” (Diseño), Clase 25**, inscrita bajo el asiento número 108282, tomo 406, folio 2, a nombre de la empresa **“Isla Mágica de Hawaii, Sociedad Anónima”**, aduciendo que las marcas de su pertenencia Island Magic Hawaii, Island Magic Sportswear Inc. las registró en los Estados Unidos de América, un país signatario del Convenio de París, desde el 23 de agosto de 1988 y el 5 de enero de 1999, indicando además que, la inscripción de la marca Isla Mágica (Island Magic) por parte de la sociedad Isla Mágica de Hawaii, S.A., perjudica sus intereses al

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

despojarlo de sus derechos legítimos de utilizar dicha marca para identificar los productos que confecciona, los cuales el público consumidor identifica como producidos por su representada, actuando la empresa en total contravención a lo estipulado en la Ley de Marcas.

**SEGUNDO:** La Licda. Marianne Kott Salas, en representación de la empresa “**Isla Mágica de Hawaii, Sociedad Anónima**”, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de agosto de dos mil tres, se opuso a la solicitud de cancelación de la marca “**Isla Mágica (Island Magic)**”, y fundamenta su oposición en que la parte actora no aporta prueba del uso de la marca, ni demuestra la notoriedad de la misma, indicando que la marca Island Magic Hawaii, es una marca desconocida en el país y que como producto de la inversión económica y en tiempo, su marca Isla Mágica es ampliamente reconocida por la juventud. Además, niega que la empresa Isla Mágica de Hawai, S.A., haya realizado actos de piratería marcaria o de competencia desleal.

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas treinta minutos del día doce de noviembre de dos mil cuatro dispuso: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, se declara con lugar la solicitud de NULIDAD DE REGISTRO, interpuesta por el señor Benzion Izrael Bratshtain, en su condición de apoderado especial de la empresa ISLAND MAGIC SPORTSWEAR, INC. en contra del signo distintivo “ISLA MÁGICA (ISLAND MAGIC)”, registro N° 1082802, propiedad de ISLA MÁGICA DE HAWAII, S.A. Haciéndose efectiva la nulidad a partir del día 03 de julio de 1998; conforme lo establece en el numeral 84 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 171 de la Ley general (sic) de la Administración Pública. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación, en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES y CINCO DÍAS HÁBILES, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante esta Autoridad Administrativa, quien en el caso de interponerse apelación, si está en tiempo, la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039...”*

**CUARTO:** Que contra la citada resolución, la empresa “**Isla Mágica de Hawaii, S.A.**” en fecha siete de diciembre de dos mil cuatro, presenta **Recurso de Apelación** oponiéndose a lo resuelto por la Suddirección del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que no existen pruebas que sustenten que efectivamente dicha sociedad conociese de la existencia de la marca Island Magic ni de su notoriedad; recurso que fue admitido por dicho registro, mediante resolución dictada a las siete horas, treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil cuatro.

**QUINTO:** Que en resolución dictada por este Tribunal a las once horas, quince minutos del diez de enero de dos mil cinco, se procede a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo. Dentro del plazo indicado, la empresa, “**Isla Mágica de Hawaii, S.A.**” mediante escrito recibido en esta instancia en fecha treinta y uno de enero de dos mil cinco, manifiesta su inconformidad con lo resuelto por la Subdirección del Registro **a quo**, alegando que la resolución apelada se fundamenta en la simple palabra del señor Benzion Izrael Brathstain y en una valoración equivocada y distorsionada de la realidad, pero sustancialmente, porque no se aportaron pruebas de ningún tipo que demuestren que la marca de la empresa gestionante sea notoria, ni siquiera conocida, al menos por el sector pertinente de su país. Manifiesta asimismo el apelante, que la resolución apelada es nula por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial se pronunció sobre la competencia desleal y es claro que no tiene dentro de sus facultades, potestades administrativas para analizar y resolver esos asuntos, solamente los Tribunales de Justicia son los únicos facultados para determinar la existencia o perpetración de un acto de competencia desleal, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 7472, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 38 de la Ley N° 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Además, aduce violación al debido proceso por cuanto no se resolvió sobre las excepciones opuestas. Asimismo, dentro del término conferido, el representante de Island Magic Sportswear, Inc., mediante escrito recibido el 31 de enero de dos mil cinco, contestó la audiencia, en la que adujo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, es clara, contundente y fundamentada en temas claves como la mala fe, competencia desleal, y notoriedad entre otras cosas; señala la configuración de la mala fe de la parte demandada al registrar una marca de la cual tenía

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

conocimiento previo; la perpetración de un acto de competencia desleal y además, reafirma que la marca goza de notoriedad de acuerdo a la definición establecida en el artículo 45 de la Ley 7978 o Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en base a lo anterior, solicitó se confirmara la sentencia recurrida en todos sus extremos y se condenara a la parte demandada a ambas costas de la presente acción.

**SEXTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: En cuanto a los hechos probados.** Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos probados de la resolución apelada.

**SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados.** No existen de importancia que enunciar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO: En cuanto al Fondo. Sobre aspectos generales. 1.-** La protección del derecho de marca y las acciones dirigidas a su defensa, se sustentan en el público conocimiento de la existencia del derecho lo que se obtiene, ya sea, a través de la inscripción de la marca en el Registro respectivo, o, en el carácter notorio o renombrado de aquélla. La regla general es que el derecho de utilización exclusiva de la marca nace en el momento en el que se da su registro, momento por el cual se hace pública y así lo presupone el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 al decir, en lo que interesa que: “...*El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. ...*”. No obstante lo anterior, la propia Ley de

Marcas citada, señala en su artículo 8 inciso e) una excepción a esa regla, y esta excepción se da cuando el signo constituya una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales o en el comercio internacional. Distinguir cuándo se da la **notoriedad**, o **falta de notoriedad**, de las marcas contrapuestas, es un tema bastante controvertido; sin embargo, el autor Carlos Fernández-Novoa ha señalado que la "*...marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca...*" (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 32). En ese mismo sentido, Manuel Areán Lalín, ha definido esa marca notoria como "*...la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada...*". (La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1993, p. 268). Ante esas definiciones, surge una pregunta fundamental: ¿Quién otorga a la marca su carácter de "notoria"? No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a convertir la notoriedad en una auto calificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas, cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir dicho signo los requisitos y condiciones para que por su difusión, sea tenido como tal. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se puede encontrar su fundamento en la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria. Esto quiere decir que, la calificación de una marca como notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que, si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una gran campaña de publicidad, ello no implica esencialmente un problema de magnitud, pues bien se puede haber producido por un sólo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva, o por la calidad excepcional del producto o por su bajo precio. Las características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren

esencialmente: a) al grado de capacidad distintiva que tenga, ya sea porque esa capacidad distintiva resulta inherente al signo, ya sea por distinción; b) a la extensión geográfica del área comercial en que la marca es usada; y c) al grado de reconocimiento que tenga la marca notoria en el área comercial en la que está compitiendo. Esos factores permiten sostener que la protección de las marcas notorias no ha de hacerse de una manera automática, sino, sólo y únicamente, cuando se pueda apreciar que la utilización de la marca, en la clase en la que se la pretenda usar, pueda provocar en el público consumidor una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, un perjuicio para la marca notoria. Y esto implica, desde luego, que entre la marca notoria y los productos que protege, debe haber una identidad de tal naturaleza, que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto. La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata. Y esa asociación “signo-producto”, en ciertas circunstancias es de tal magnitud o influencia en el consumidor, que éste difícilmente acepta que con esa marca se puedan comercializar otros productos, así sean distintos o disímiles a los ya registrados; este sería el supuesto de lo que la doctrina ha denominado “marcas mundialmente conocidas” o “marcas renombradas”. Ahora bien, quien alega la notoriedad de su marca tiene que probar ante la autoridad competente los hechos que dieron lugar a que la marca sea conocida para que pueda determinarse que la misma es notoria, y hay que reconocer que la prueba de la notoriedad no es una tarea fácil, justamente porque la notoriedad es una situación fáctica compleja que presupone la difusión y el subsiguiente conocimiento de la marca en el mercado. Y esto lleva a reflexionar sobre la calificación que debe darse a la notoriedad de la marca para establecer el tratamiento procesal aplicable a ella. ¿Es la notoriedad de una marca igual en su contenido y en sus efectos al hecho notorio y, por tanto, le es exactamente aplicable el tratamiento procesal que se da a esta figura, es decir el de la dispensa de su prueba, acogiéndose al aforismo "**notoria non eget probatione**"? ¿O se trata más bien de una figura distinta que surge como creación del derecho marcario y lleva a la conclusión de que la notoriedad de la marca deba o no probarse? La doctrina y la jurisprudencia internacional se han inclinado hacia lo segundo, y este Tribunal comparte ese criterio, porque la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es un beneficio no sólo de su titular, que goza de un derecho individual, sino del

consumidor, puesto que su protección atiende al interés general de la comunidad. Al respecto, es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte: “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000). Y en ese mismo pronunciamiento se detallaron, como elementos documentales aptos para acreditar la notoriedad de una marca, los siguientes: el acta de constitución de la sociedad titular de la marca; certificación de la inscripción registral de la sociedad; certificados de registro, renovación y solicitudes de renovación de las marcas en cinco países iberoamericanos; copias auténticas de publicaciones periodísticas; material promocional impreso referente a los diversos productos protegidos por la marcas; copias auténticas de participación en exposiciones y ferias; y ejemplares de revistas que aluden a la sociedad y su marca. **2.-) Sobre los agravios del recurrente.** Para que fueran analizados por este Tribunal a la luz de la legislación existente, la empresa “Isla Mágica de Hawai, S.A.” destacó en su escrito de expresión de agravios, como violatorios al derecho derivado del registro de una marca, varios aspectos fundamentales: a) que el señor Benzion Izrael Brathstain, no aporta pruebas de ningún tipo que demuestren que la marca de la empresa que representa sea Notoria, o al menos conocida por el sector pertinente de su país; b) Que el Registro se pronunció sobre el tema de competencia desleal, materia cuyo conocimiento es delegado a los Tribunales de Justicia y c) La omisión por parte del Registro de resolver las excepciones de Falta de Legitimación Pasiva, Falta de Derecho y la genérica de Sine Actione Agit, solicitando revocar que la resolución recurrida. Analizados que fueron cada uno de los agravios expuestos, este Tribunal llega a determinar lo siguiente: **1.** Con respecto al primer agravio expuesto por la empresa apelante y a la luz de lo indicado en el punto primero

de este considerando y de la resolución recurrida no observa este Tribunal, agravio alguno causado al apelante, puesto que el Registro a quo, sobre este punto se refirió en forma amplia, determinando tal y como sostiene el mismo recurrente, que el signo distintivo de la promovente no goza del carácter de notoriedad, lo que este Tribunal confirma, puesto que la sociedad Island Magic Sportswear Inc, omitió hacer llegar al expediente prueba idónea que demuestre con absoluta certeza la notoriedad atribuida a su marca en el orden internacional, de conformidad con lo dispuesto, entre otros en el artículo 45 de la citada Ley de Marcas, y que justifique la protección de un signo en detrimento del otro. Por esta razón, y porque en definitiva la empresa promovente no aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de su marca en el ámbito internacional, estima este Tribunal que el elemento de la presunta notoriedad de la marca “ISLAND MAGIC HAWAII” fue bien ponderado por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo que el agravio indicado por el apelante no tiene sustento alguno. **2.** El segundo agravio expuesto por la empresa apelante, se concentra en atacar el hecho de que el Registro resolvió la nulidad de su marca, arrogándose una competencia que no le correspondía, pues el conocimiento y resolución sobre la materia de competencia desleal es propia de los Tribunales de Justicia. Con respecto a este punto, este Tribunal considera que lleva razón el apelante y se hace necesario revocar la resolución recurrida, en cuanto al punto que anula la marca con fundamento en actos de competencia desleal, por lo siguiente: El artículo 25 de la Ley de Marcas, protege al titular de la marca inscrita contra la marca idéntica o similar no inscrita, haciendo la excepción a la regla en los casos de marcas notorias, cuya protección es la que prevalece, norma que es congruente con lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París, que estipula que una marca notoriamente conocida ha de ser protegida incluso si no está registrada en el país. Además, ese mismo Convenio en el artículo 10 bis.3, obliga a los Estados miembros a prohibir cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. El alcance de este artículo es muy amplio, pues abarca cualquier acto en el ejercicio del comercio que implique una marca, signo, etiqueta, lema, embalaje, forma o color de los productos, o cualquier otra indicación distintiva utilizada por un empresario. El artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en observancia del compromiso internacional de hacer efectivos los acuerdos tomados en el Convenio citado, regula la acción de nulidad de una marca cuando ésta contraviene algunas de las prohibiciones previstas en los



artículos 7 y 8 de esa Ley. Sin embargo, esas normas deben ser aplicadas teniendo también en consideración otras disposiciones que inciden directamente en el procedimiento para el conocimiento de las acciones por infracción a un derecho de propiedad intelectual. Es así como, y en el caso concreto, se hace necesario concordar el artículo 37 citado con el artículo 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la que, al igual que la Ley de Marcas, fue promulgada para hacer efectivos los acuerdos internacionales, el que a su vez, remite al numeral 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ese artículo 38 ya citado, es contundente al indicar, ***que los casos de competencia desleal se tramitarán en la vía sumaria.*** En el caso que se examina, las marcas “ISLAND MAGIC HAWAII” y “ISLAND MAGIC SPORTSWEAR, INC”, no están inscritas en Costa Rica y tampoco, tal y como se indicó supra, se ha demostrado su notoriedad, razón por la que no tienen la fuerza legal suficiente para lograr la anulación de una marca igual o similar debidamente inscrita y que se encuentra operando en el mercado nacional. Tampoco es posible para el Registro, aún y cuando se compruebe el presupuesto indicado en el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas, concretamente, en el sentido de que la marca se inscribió *para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal*, anular la inscripción de esa marca pues ello implicaría una flagrante violación del artículo 38 de la Ley de Procedimientos Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, materia que según la norma transcrita, es propia de los tribunales ordinarios, vedando a los tribunales administrativos del conocimiento de ésta; de actuar en forma diferente, se estaría contraviniendo no sólo la normativa indicada, sino, el Principio de Legalidad que debe observar tanto el Registro como este Tribunal y que se encuentra regulado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, así como el artículo 153 de la Carta Magna, pues se estaría extralimitando en sus funciones, al conocer, valorar y declarar hechos propios sobre materia designada al Poder Judicial. Sobre este punto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución número 000803-C-00 de las catorce horas treinta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil dijo: “...*El simple hecho de pedirse la cancelación de un asiento registral no comporta un conflicto contencioso administrativo, salvo si va aneja una reclamación contra el Estado, que no es el caso bajo examen. Aquí la disputa es entre privados (...). Síguese entonces que la nulidad pretendida es un ruego civil y no contencioso. II. Por otra parte, como lo señala el Tribunal Contencioso Administrativo, el artículo 17 de la Ley de*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece expresamente que tratándose de competencia desleal, el procedimiento a seguir es el sumario normado en el artículo 432 del Código Procesal Civil. ...*”. Expuesto lo anterior, no cabe duda alguna, que el Registro de la Propiedad Industrial invadió materia propia de la competencia del Poder Judicial, lo que obliga a este Tribunal a declarar con lugar el recurso de apelación instaurado por el señor Dennis Aguiluz Milla, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía Isla Mágica de Hawaii S.A., por lo que se revoca la resolución recurrida en cuanto declaró con lugar la solicitud de nulidad de registro, interpuesta por el señor Benzion Izrael Bratshtain en su condición de apoderado especial de la empresa Island Magic Sportswear, Inc. en contra del signo distintivo Isla Mágica (Island Magic), registro N° 108282, propiedad de Isla Mágica de Hawaii, S.A., haciendo efectiva la nulidad a partir del tres de julio de mil novecientos noventa y ocho, y, se rechaza la solicitud de declaratoria de nulidad de la marca “Isla Mágica” (Island Magic) en clase 25, instaurada por la Sociedad ISLAND MAGIC SPORTSWEAR INC., por no encontrarse dentro del supuesto indicado en el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 3.) En cuando al tercer agravio expuesto por el apelante, este Tribunal considera que la omisión de resolución de las excepciones opuestas por el recurrente, lo fue únicamente en la parte dispositiva de la resolución, no causando ello, indefensión alguna a las partes; por lo que, por razones de celeridad y economía procesal, amén de que en la forma en que se resuelve esta solicitud de nulidad, dicho agravio pierde interés procesal.

**CUARTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa “ **Isla**

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Mágica de Hawai, S.A.**”, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas treinta minutos del doce de noviembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se revoca y se declara **sin lugar** la Solicitud de Nulidad de Registro de la marca **“Isla Mágica” (Island Magic), Clase 25**, presentada por la empresa **“Island Magic Sportswear, Inc”**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.—**

**Licda. Yamileth Murillo Rodríguez**

**Licda. Xinia Montano Álvarez**

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**

**Lic. William Montero Estrada**