



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0102-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA

Y COMERCIO “GROK”

X.AI LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-10998)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0504-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas con cincuenta y siete minutos del veintitrés de julio del dos mil veintiséis.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por el abogado Marco Antonio López Volio, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad: 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la compañía **X.AI LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1450 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, USA; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:57:30 horas del 3 de febrero del 2026.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

ÚNICO. Analizado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal estima necesario señalar la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual de cumplir con un requisito indispensable de sus resoluciones finales, en cuanto debe pronunciarse de manera expresa, clara y congruente sobre todos y cada uno de los aspectos que hayan sido objeto del procedimiento. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28.1 y 61. 2 del Código Procesal Civil, que establecen:

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.

(subrayados nuestros)

Estas disposiciones exigen que toda decisión contenga una respuesta completa y razonada respecto de las cuestiones planteadas, especialmente cuando alguna de ellas pueda incidir directamente en



el sentido de lo resuelto. La omisión de pronunciamiento sobre un aspecto esencial configura un defecto de motivación y una incongruencia omisiva, ya que impide conocer las razones jurídicas que sustentan la decisión adoptada.

En el caso concreto, de la revisión de los antecedentes del expediente venido en alzada, se advierte que la parte solicitante invocó, un derecho de prioridad cuya fecha corresponde al **10 de abril de 2025** (visible a folios 70 al 84 del expediente principal). No obstante, el Registro omitió analizar y resolver expresamente acerca de la procedencia, validez y efectos jurídicos de ese derecho, pese a tratarse de un elemento determinante para establecer la prelación entre los signos confrontados.

Sobre este aspecto, el artículo 5 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), indica lo siguiente:

Artículo 5. Derecho de prioridad. Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios.



El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.

El derecho de prioridad se invocará mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, deberá adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará dispensado de toda legalización y será acompañado de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o parciales, originadas en dos o más oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que en ella no se haya invocado un derecho de prioridad anterior. La concesión del registro solicitado con beneficio del derecho de prioridad conlleva la cesación de los efectos de la solicitud anterior respecto de los elementos comunes a ambos.



Son aplicables, en lo conducente, los plazos y las condiciones previstos en este artículo.

De la norma transcrita se desprende que el derecho de prioridad, cuando ha sido válidamente invocado y puede incidir directamente en la determinación de la prelación para obtener el registro de una marca. Por ello, su alegación no constituye un aspecto meramente formal, sino una cuestión que debe ser examinada y resuelta expresamente por el Registro antes de determinar cuál de los signos confrontados ostenta anterioridad.

Bajo este conocimiento, correspondía al Registro examinar la documentación incorporada al expediente y determinar, de manera expresa y motivada, si la prioridad fue invocada y acreditada conforme a las condiciones y plazos establecidos legalmente, así como precisar los efectos que su eventual reconocimiento produciría dentro del procedimiento. En caso de considerar que no se cumplían esos presupuestos, debía exponer con claridad las razones jurídicas y probatorias que sustentaban esa conclusión.

Sin embargo, la resolución recurrida no contiene valoración ni pronunciamiento alguno sobre ese extremo. La omisión advertida impide conocer si el Registro examinó la documentación aportada, si tuvo por cumplidos o incumplidos los requisitos del derecho de prioridad y cuáles fueron las razones que fundamentaron su determinación. Asimismo, impide establecer si el signo inscrito podía ser considerado legítimamente como un antecedente anterior capaz de impedir el registro solicitado.



Debe precisarse que la referencia a la prioridad alegada tiene como único propósito evidenciar la relevancia de la cuestión omitida, sin que corresponda a este órgano de alzada determinar, en esta etapa procesal, si este derecho de prioridad fue válidamente invocado y acreditado, ni definir cuál de los signos ostenta la prelación.

Realizar ese examen por parte de este Tribunal supondría sustituir al órgano de primera instancia en una valoración que le corresponde efectuar inicialmente y privaría a la parte interesada de la posibilidad de conocer y controvertir lo que sobre ese punto se resuelva.

Por consiguiente, la falta de pronunciamiento sobre la prioridad invocada constituye una omisión sustancial que afecta la motivación y congruencia de la resolución recurrida, al dejar sin resolver una cuestión expresamente planteada y posiblemente determinante para la decisión del procedimiento.

En virtud de lo expuesto, y sin entrar a conocer el fondo del asunto ni prejuzgar sobre la procedencia del derecho de prioridad alegado, este órgano de alzada concluye que la resolución recurrida se encuentra viciada de nulidad, por resultar contraria a los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil.

En consecuencia, procede declarar la nulidad de la resolución dictada a las 09:57:30 horas del 3 de febrero de 2026, así como de los actos posteriores que de ella dependan, y devolver el expediente al Registro de la Propiedad Intelectual para que emita una nueva resolución en la cual valore y resuelva expresamente lo relativo al derecho de prioridad invocado y, con fundamento en esa determinación, disponga lo que en



derecho corresponda. Lo anterior, por cuanto el procedimiento administrativo no puede desarrollarse al margen de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, reconocidas en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **la nulidad** de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual, a partir de la resolución de las 09:57:30 horas del 3 de febrero de 2026, con el objeto de que se enderecen los procedimientos, se garantice el debido proceso y posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores:

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA

TE: NULIDAD

TNR: 00.35.87

NULIDAD

TG: EFFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR:00.35.98