

Decisión del Grupo de Expertos

Align Technology, Inc. c. Oneandone Private Registration

Caso No. DMX2025-0028

1. Las Partes

La Promovente es Align Technology, Inc., Estados Unidos de América representada por Tepper & Eyster, PLLC, Estados Unidos de América.

El Titular es Oneandone Private Registration, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <invisalignmexico.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) ("Registry.MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de septiembre de 2025. El 23 de septiembre de 2025 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de septiembre de 2025, Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de septiembre de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de octubre de 2025. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 22 de octubre de 2025.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 29 de octubre de 2025, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente es una sociedad fundada en los Estados Unidos de América, pionera en el mercado de la ortodoncia.

La Promovente ha utilizado las marcas ALIGN e INVISALIGN en relación con alineadores dentales transparentes y productos y servicios de ortodoncia desde, al menos, 1999.

La Promovente gestiona dos sitios web bajo las denominaciones “www.aligntech.com.”, creado en 1997 y “www.invisalign.com”, creado en 1999.

La Promovente es titular de múltiples registros de marca alrededor del mundo que amparan la denominación INVISALIGN y el logotipo de la estrella aplicada a alineadores dentales y otros productos y servicios relacionados incluyendo los siguientes registros en México:

Reg. 1964014 INVISALIGN, clase 35, otorgada el 21 de enero de 2019.

Reg. 656887 INVISALIGN, clase 10, otorgada el 30 de mayo de 2000.

Reg. 1769301 INVISALIGN MADE TO MOVE, clase 44, otorgada el 27 de junio de 2017.

Reg. 2410932 INVISALIGN SMILE ARCHITECT, clase 42, otorgada el 17 de junio de 2022.

Conforme a la documentación aportada por la Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), todas las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y surtiendo plenos efectos legales.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 21 de noviembre de 2020.

En el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se reproduce la marca INVISALIGN, el logotipo de la estrella y se da la opción de hacer citas con consultorios dentales. La página incluye un disclaimer al final de la página web y en letras pequeñas, a saber: “esta página no pertenece al sitio oficial Invisalign, pertenece a Clínica Draw y somos un proveedor autorizado”. Asimismo, contiene la leyenda de “Copyright (c) 2024 Todos los derechos reservados Dr EO Studio”. La página web no contiene aviso de privacidad que esclarezca quien es la sociedad responsable del sitio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que es una empresa norteamericana pionera en el mercado de ortodoncia.

Que cuenta con múltiples registros que amparan la marca INVISALIGN y su diseño de estrella en numerosos países alrededor del mundo, incluyendo México. Marcas que amparan alineadores dentales transparentes y productos y servicios relacionados con ortodoncia, al menos desde 1999.

Que sus productos y servicios se anuncian en Internet a través de las páginas “www.aligntech.com” y “www.invisalign.com”

Que ha dedicado tiempo y recursos considerables a promocionar su marca INVISALIGN, por lo cual goza de gran prestigio y reconocimiento en los sectores dental y de ortodoncia.

Que el nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad su marca INVISALIGN y la adición del nombre del país "México" no evita que sea similar en grado de confusión a esta.

Que el Titular reproduce la marca INVISALIGN y el logotipo de la estrella en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa y pretende desviar pacientes a centros dentales que no estén relacionados con la Promovente.

Que el Titular no tiene ningún derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa; no es licenciatarario ni está afiliado de ninguna manera a la Promovente.

Que el Titular indica con falsedad que la página web asociada al nombre de dominio en disputa pertenece a la Clínica Drew.

Que, dado que la marca INVISALIGN es notoriamente conocida a nivel mundial en relación con los alienadores dentales para ortodoncia, es evidente que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con la intención de desviar a los usuarios que buscan información sobre los productos y servicios de la Promovente.

Que el Titular intenta engañar y atraer intencionalmente a usuarios que buscan información sobre la Promovente a su propio sitio web para su beneficio comercial, actuando de mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ("[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)").

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (párrafo 1(a)):

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;
- (ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

El nombre de dominio en disputa <invisalignmexico.mx> reproduce en su totalidad la marca INVISALIGN sobre la cual tiene derechos exclusivos la Promovente.

En este sentido, es importante considerar que la adición de la palabra "mexico" a la marca INVISALIGN dentro del nombre de dominio en disputa no impide la similitud en grado de confusión.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; o

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

En el caso de estudio, el Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto a la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca INVISALIGN.

La Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca INVISALIGN en México, con 20 años de anticipación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

De las pruebas aportadas por la Promovente, se desprende que el nombre de dominio en disputa remite a una página que reproduce la marca INVISALIGN y su logotipo en la que se promocionan los servicios de consultorios dentales de terceros. Se destaca que en la página de Internet no aparece el Titular (Oneandone Private Registration) como responsable de la misma sino que se incluye la siguiente leyenda: “Copyright (C) 2024. Todos los derechos reservados Dr EO Studio”. Asimismo, la página incluye un descargo al final de la página web y en letras pequeñas, a saber: “esta página no pertenece al sitio oficial Invisalign, pertenece a Clínica Draw y somos un proveedor autorizado”. Por otro lado, la página web no incluye un aviso de privacidad que aclare quien es el responsable del contenido y manejo de los datos que se recopilan para solicitar consultas dentales de terceros.

De lo anterior se deduce que el contenido de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa no se imputa al Titular (Oneandone Private Registration), sino a terceros, a saber: (Dr EO Studio / Clínica Draw). Por tanto, no se desprende ningún uso legítimo imputable al Titular.

Adicionalmente, el Experto considera que la composición del nombre de dominio en disputa crea un riesgo de asociación con la Promovente, al tratarse de la marca de la Promovente con el nombre de un país en donde se comercializan productos oficiales INVISALIGN; por lo que, lejos de ser un elemento que evite la confusión, la enfatiza haciendo creer que se trata de la página oficial dedicada a promover ventas en México

Por lo anterior, es válido concluir que no existen pruebas de que el Titular haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios ni que haya sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Política, en su párrafo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

La marca INVISALIGN es una denominación caprichosa con alta distintividad en el mercado relevante de aparatos para ortodoncia, registrada con 20 años de anticipación a la adopción del nombre de dominio en disputa. Por lo anterior, es válido concluir que el Titular conocía la marca INVISALIGN y registró el nombre de dominio en disputa, a sabiendas de que no tenía derecho a hacerlo, es decir, lo registró de mala fe.

Asimismo, el nombre de dominio en disputa ha sido usado de mala fe, ya que apunta a un sitio web que reproduce la marca registrada INVISALIGN y su diseño y promueve a consultorios dentales de terceros. Lo anterior, evidencia que el nombre de dominio en disputa es utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet haciéndoles creer que entran a la página de un distribuidor autorizado de la Promovente cuando no es así.

La Titular no aparece ni como propietaria ni como responsable del sitio web. Si bien en el sitio se incluye una leyenda afirmando que la página web no es de INVISALIGN, dicho descargo no evita que el público sea orillado a error ni sugiere buena fe. Lo anterior, atendiendo a las siguientes circunstancias: (i) El

descargo se incluye al final de la página web, con letras pequeñas. Esto es, no es una advertencia suficientemente prominente para evitar que el público sea orillado a error. Por el contrario, dado que toda la apariencia de la página (*look and feel*) replica la imagen comercial de la Promovente y el descargo no se despliega antes de que se promocionen los consultorios dentales de terceros y se permita la reserva de consultas, no lograr desvirtuar la confusión. (ii) El descargo es falso, ya que refiere que los derechos sobre la página web son del tercero Clínica Draw. (iii) En la página web no se promociona la venta de productos de ortodoncia de la Promovente, sino los servicios de terceros (consultorios de odontólogos). Ver. *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Sabatino Andreoni*, Caso OMPI No. [D2003-0224](#).

En efecto, tal y como se establece en la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), especialmente en la sección 2.8, la existencia de un descargo no prueba, por sí mismo, la existencia de buena fe, cuando se ha establecido la existencia de mala fe por otros factores, como sucede en el caso de estudio, en donde se ha probado la intención de generar confusión y atraer a clientes potenciales de la Promovente para promover servicios prestados por consultorios médicos de terceros, quienes obtienen un lucro económico indebido.

Por lo tanto, este Experto considera que, al registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa, el Titular ha intentado suplantar la identidad de la Promovente a efecto de atraer, con fines comerciales o ilegales, a los usuarios de Internet a su sitio web, al crear confusión con la marca INVISALIGN respecto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de su sitio web. Por lo tanto, el Experto encuentra que el Titular registró y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <invisalignmexico.mx> sea transferido a la Promovente

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 15 de noviembre de 2025