



Capsulas

Límites al incorrecto uso de marcas ajenas en la importación paralela de medicamentos

A propósito de la Sentencia nº 63/2026 de 18 de mayo y el Auto nº 164/2026 de 8 de abril del Tribunal de Instancia de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea)

Introducción

La importación paralela de medicamentos es una manifestación legítima del principio de libre circulación de mercancías dentro del Espacio Económico Europeo. No obstante, el ejercicio de esta actividad debe conciliarse con una protección adecuada de los derechos que el ordenamiento reconoce a los titulares de una marca.

Dos resoluciones recientes dictadas por el Tribunal de Instancia de Alicante, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, en procedimientos en los hemos intervenido en defensa de los titulares de las marcas afectadas, confirman que el uso de marcas ajenas por los importadores paralelos está sujeto a condiciones muy estrictas.

La doctrina del TJUE: el reetiquetado como regla general

Desde la sentencia Bristol-Myers Squibb de 1996, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sostiene que el titular de una marca puede oponerse al reenvasado de un medicamento importado paralelamente cuando ello no es imprescindible para que el producto pueda acceder efectivamente al mercado de destino.

En asuntos posteriores como Pharmacia & Upjohn y Boehringer Ingelheim, el TJUE precisó que el requisito determinante es la necesidad objetiva de la actuación realizada por el importador. No basta con acreditar que el reenvasado le conviene por razones comerciales. El importador paralelo

sólo puede reenvasar y aplicar la marca original al producto reenvasado si puede demostrar que, de no hacerlo, el acceso efectivo al mercado quedaría realmente obstaculizado.

Esta línea jurisprudencial fue reafirmada por el TJUE en las sentencias de 2022 dictadas en los asuntos Novartis, Bayer, Merck e Impexeco. En ellas, el Tribunal volvió a insistir en que el reenvasado mediante sustitución del embalaje constituye una excepción y que el reetiquetado debe considerarse, en principio, la solución preferente por ser la menos lesiva para las funciones esenciales de la marca. Sólo cuando el importador demuestre la existencia de obstáculos reales para la comercialización de productos reetiquetados puede justificarse el reenvasado; no siendo posible basarse en una presunción general de resistencia de los consumidores frente a los medicamentos reetiquetados.

El reenvasado exige una necesidad objetiva y demostrable

La sentencia de 18 de mayo de 2026 que comentamos se dictó en un litigio relativo a la comercialización en España de un medicamento procedente de la República Checa, y aplica a la perfección la doctrina anterior.

El importador había sustituido íntegramente el acondicionamiento secundario original por uno nuevo elaborado por él mismo, incorporando en éste la marca del titular sin su autorización. La controversia se centraba en determinar si esa actuación era objetivamente necesaria para





Límites al incorrecto uso de marcas ajenas en la importación paralela de medicamentos

comercializar el producto en España o si el mismo resultado podía alcanzarse mediante simples operaciones de reetiquetado.

Tras examinar la jurisprudencia europea aplicable y la prueba practicada, el Tribunal concluye que el importador no acreditó la existencia de obstáculos que justificaran la sustitución completa del empaque. En particular, rechaza que la mera preferencia de determinados operadores por los productos reenvasados o las ventajas comerciales asociadas a una determinada presentación puedan considerarse obstáculos reales para que el producto reetiquetado acceda al mercado.

En consecuencia, el Tribunal declara que en estas circunstancias, el reenvasado y el consiguiente uso de la marca original vulnera los derechos del titular de dicha marca y estima íntegramente la demanda.

La resolución resulta relevante porque recuerda que la carga de probar la necesidad del reenvasado corresponde al importador paralelo, caso por caso, y porque confirma que las preferencias comerciales de los distintos operadores del sector no bastan para justificar una excepción a la regla general del reetiquetado.

Medidas cautelares frente al uso oportunista de una marca ajena

La segunda resolución es un auto de medidas cautelares dictado por el Tribunal de Instancia de Alicante, Sección de lo Mercantil, el 8 de abril de 2026.

En este caso, a diferencia de los supuestos clásicos de importación paralela, los productos importados eran medicamentos comercializados en países de la UE bajo denominación genérica por dos empresas. La composición de esos productos era la misma que la de otro medicamento comercializado en España, bajo una marca registrada, por parte de

otra compañía sin vinculación alguna con las otras dos. El importador paralelo pretendía comprar los productos bajo denominación genérica en sus países de origen, y ponerlos en el mercado en España utilizando la marca y copiando de forma íntegra el acondicionamiento exterior del producto de la empresa española.

El auto recuerda que el principio de agotamiento del derecho de marca exige, como presupuesto ineludible, que los productos hayan sido puestos en el mercado del Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento. Cuando tal circunstancia no concurre, el titular conserva su facultad de prohibir el uso de su marca por terceros.

En cuanto al periculum in mora, el Tribunal recuerda que, en materia de infracción de derechos de exclusiva, el riesgo derivado de la demora procesal surge como un automatismo. La continuación de la infracción durante la tramitación del procedimiento agrava progresivamente el perjuicio ocasionado con la conducta y hace más difícil su restitución al estado anterior, en caso de dictarse una hipotética sentencia estimatoria.

Sobre la base de todo ello, el auto prohíbe cautelarmente al importador paralelo usar la marca de titular ajeno para comercializar estos productos en España.

♦♦♦♦