SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN JULIANE KOKOTT vom 18. Juli 2007 [1]

I — Einleitung

1. Das italienische Recht kennt einen effektiven Weg der Sicherung und Beschaffung von Beweismitteln zum Nachweis der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums. Auf Antrag des Schutzrechtsinhabers kann das zuständige Gericht — auch schon vor Einreichung der Klage in der Hauptsache und ohne Anhörung der Gegenpartei — die „Beschreibung" (descrizione) des angeblich rechtsverletzenden Gegenstands anordnen. Die Beschreibung wird von einem Gerichtsvollzieher gegebenenfalls in Begleitung eines Sachverständigen durchgeführt; dieser nimmt den Gegenstand in Augenschein, dokumentiert ihn und kann ihn betreffende Unterlagen und Muster beschlagnahmen.

2. Das Tribunale civile di Genova richtete ein Rechtshilfeersuchen an die zuständige Stelle im Vereinigten Königreich, damit diese eine entsprechende Beweisaufnahme bezüglich im Vereinigten Königreich belegener Beweismittel durchführte. Das ersuchte Gericht lehnte die Durchführung des Ersuchens jedoch mit der Begründung ab, dass derartige Maßnahmen nicht seiner Praxis entsprächen.

3. Das Tribunale möchte durch seine Vorlage nun klären lassen, ob eine Maßnahme wie die Beschreibung nach italienischem Recht als Beweisaufnahme zu qualifizieren ist, um deren Durchführung ein Gericht eines Mitgliedstaats, das Gericht eines anderen Mitgliedstaats gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen [2], ersuchen kann.

4. Wie sich aus den Stellungnahmen der Mitgliedstaaten ergibt, herrschen in den nationalen Rechtsordnungen unterschiedliche Vorstellungen darüber, welche Anforderungen an eine Beweisaufnahme zu stellen sind und welche Rolle den Gerichten dabei zukommt. Dies führt auch zu divergierenden

1 — Originalsprache: Deutsch.

2 — ABl. L 174, S. 1.

Ansichten über den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1206/2001, die der Gerichtshof im vorliegenden Fall zum ersten Mal auslegen muss.

II — Rechtlicher Rahmen

A — *Internationale Übereinkommen*

5. Das Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 18. März 1970 (im Folgenden: HBÜ) gilt nur zwischen elf Mitgliedstaaten der Europäischen Union, darunter Italien und das Vereinigte Königreich. [3] Art. 1 HBÜ lautet:

„(1) In Zivil- oder Handelssachen kann die gerichtliche Behörde eines Vertragsstaats nach seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften die zuständige Behörde eines anderen Vertragsstaats ersuchen, eine Beweisaufnahme oder eine andere gerichtliche Handlung vorzunehmen.

(2) Um die Aufnahme von Beweisen, die nicht zur Verwendung in einem bereits anhängigen oder künftigen gerichtlichen Verfahren bestimmt sind, darf nicht ersucht werden.

(3) Der Ausdruck ‚andere gerichtliche Handlung' umfasst weder die Zustellung gerichtlicher Schriftstücke noch Maßnahmen der Sicherung oder der Vollstreckung."

6. Art. 50 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) [4] trifft folgende Regelung über einstweilige Maßnahmen bei der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums:

„(1) Die Gerichte sind befugt, schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen anzuordnen,

a) um die Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zu verhindern, und insbesondere, um zu verhindern, dass

3 — Vgl. die Vertragsstaatenliste der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, abrufbar unter http://www.hcch.net.

4 — Das TRIPS-Übereinkommen *(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* bildet Anhang 1C zum Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation befindet, das im Namen der Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 (ABl. L 336, S. 1) gebilligt wurde.

Waren, einschließlich eingeführter Waren unmittelbar nach der Zollfreigabe, in die innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs liegenden Vertriebswege gelangen;

b) um einschlägige Beweise hinsichtlich der behaupteten Rechtsverletzung zu sichern.

(2) Die Gerichte sind befugt, gegebenenfalls einstweilige Maßnahmen ohne Anhörung der anderen Partei zu treffen, insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinhaber wahrscheinlich ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.

...“

B — *Gemeinschaftsrecht*

7. Die Verordnung Nr. 1206/2001 [5], die gemäß ihrem Art. 21 in ihrem Anwendungsbereich Vorrang vor dem Haager Beweisübereinkommen hat, bestimmt ihren Anwendungsbereich in Art. 1 wie folgt:

„(1) Diese Verordnung ist in Zivil- oder Handelssachen anzuwenden, wenn das Gericht eines Mitgliedstaats nach seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften

a) das zuständige Gericht eines anderen Mitgliedstaats um Beweisaufnahme ersucht, oder

b) darum ersucht, in einem anderen Mitgliedstaat unmittelbar Beweis erheben zu dürfen.

(2) Um Beweisaufnahme darf nicht ersucht werden, wenn die Beweise nicht zur Verwendung in einem bereits eingeleiteten oder zu eröffnenden gerichtlichen Verfahren bestimmt sind.

...“

5 — Das Vereinigte Königreich und Irland haben gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchten (21. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 1206/2001).

8. Das zweite Kapitel dieser Verordnung regelt die Übermittlung und Erledigung der Ersuchen. Seine maßgeblichen Bestimmungen lauten wie folgt:

„Artikel 4

Form und Inhalt des Ersuchens

(1) Das Ersuchen wird unter Verwendung des im Anhang enthaltenen Formblattes A oder gegebenenfalls des Formblattes I gestellt. Es enthält folgende Angaben:

a) das ersuchende und gegebenenfalls das ersuchte Gericht;

b) den Namen und die Anschrift der Parteien und gegebenenfalls ihrer Vertreter;

c) die Art und den Gegenstand der Rechtssache sowie eine gedrängte Darstellung des Sachverhalts;

d) die Bezeichnung der durchzuführenden Beweisaufnahme;

e) bei einem Ersuchen um Vernehmung einer Person:

— Name und Anschrift der zu vernehmenden Personen;

— die Fragen, welche an die zu vernehmenden Personen gerichtet werden sollen, oder den Sachverhalt, über den sie vernommen werden sollen;

— gegebenenfalls einen Hinweis auf ein nach dem Recht des Mitgliedstaats des ersuchenden Gerichts bestehendes Zeugnisverweigerungsrecht;

— gegebenenfalls den Antrag, die Vernehmung unter Eid oder eidesstattlicher Versicherung durchzuführen, und gegebenenfalls die dabei zu verwendende Formel;

— gegebenenfalls alle anderen Informationen, die das ersuchende Gericht für erforderlich hält;

f) bei einem Ersuchen um eine sonstige Beweisaufnahme die Urkunden oder die anderen Gegenstände, die geprüft werden sollen;

g) gegebenenfalls Anträge nach Artikel 10 Absätze 3 und 4, Artikel 11 und Artikel 12 und für die Anwendung dieser Bestimmungen erforderliche Erläuterungen.

...“

„Artikel 7

Entgegennahme des Ersuchens

(1) Das ersuchte zuständige Gericht übersendet dem ersuchenden Gericht innerhalb von sieben Tagen nach Eingang des Ersuchens eine Empfangsbestätigung unter Verwendung des Formblatts B im Anhang; entspricht das Ersuchen nicht den Bedingungen der Artikel 5 und 6, so bringt das ersuchte Gericht einen entsprechenden Vermerk in der Empfangsbestätigung an.

(2) Fällt die Erledigung eines unter Verwendung des Formblatts A im Anhang gestellten Ersuchens, das die Bedingungen nach Artikel 5 erfüllt, nicht in die Zuständigkeit des Gerichts, an das es übermittelt wurde, so leitet dieses das Ersuchen an das zuständige Gericht seines Mitgliedstaats weiter und unterrichtet das ersuchende Gericht unter Verwendung des Formblatts A im Anhang hiervon.“

„Artikel 10

Allgemeine Bestimmungen über die Erledigung des Ersuchens

...

(2) Das ersuchte Gericht erledigt das Ersuchen nach Maßgabe des Rechts seines Mitgliedstaats.

(3) Das ersuchende Gericht kann unter Verwendung des Formblatts A im Anhang beantragen, dass das Ersuchen nach einer besonderen Form erledigt wird, die das Recht seines Mitgliedstaats vorsieht. Das ersuchte Gericht entspricht einem solchen Antrag, es sei denn, dass diese Form mit dem Recht des Mitgliedstaats des ersuchten Gerichts unvereinbar oder wegen erheblicher tatsächlicher Schwierigkeiten unmöglich ist.

Entspricht das ersuchte Gericht aus einem der oben genannten Gründe nicht dem Antrag, so unterrichtet es das ersuchende Gericht unter Verwendung des Formblatts E im Anhang hiervon.

...“

„Artikel 13

Zwangsmaßnahmen

Soweit erforderlich, wendet das ersuchte Gericht bei Erledigung des Ersuchens geeignete Zwangsmaßnahmen in den Fällen und in dem Umfang an, wie sie das Recht des Mitgliedstaats des ersuchten Gerichts für die Erledigung eines zum gleichen Zweck gestellten Ersuchens inländischer Behörden oder einer beteiligten Partei vorsieht.

Artikel 14

Ablehnung der Erledigung

...

(2) Die Erledigung eines Ersuchens kann über die in Absatz 1 genannten Gründe hinaus nur insoweit abgelehnt werden, als

a) das Ersuchen nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung nach Artikel 1 fällt oder

b) die Erledigung des Ersuchens nach dem Recht des Mitgliedstaats des ersuchten Gerichts nicht in den Bereich der Gerichtsgewalt fällt oder

...

(3) Die Erledigung darf durch das ersuchte Gericht nicht allein aus dem Grund abgelehnt werden, dass nach dem Recht seines Mitgliedstaats ein Gericht dieses Mitgliedstaats eine ausschließliche Zuständigkeit für die Sache in Anspruch nimmt oder das Recht jenes Mitgliedstaats ein Verfahren nicht kennt, das dem entspricht, für welches das Ersuchen gestellt wird.

...“

9. Ferner ist auf die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der

Rechte des geistigen Eigentums [6] (im Folgenden: Richtlinie 2004/48) hinzuweisen. Diese Richtlinie, die bis zum 29. April 2006 von den Mitgliedstaaten umzusetzen war, [7] regelt im zweiten Kapitel Verfahren und Rechtsbehelfe zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Hierzu bestimmt Art. 7 der Richtlinie Folgendes:

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache auf Antrag einer Partei, die alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung ihrer Ansprüche, dass ihre Rechte an geistigem Eigentum verletzt worden sind oder verletzt zu werden drohen, vorgelegt hat, schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung anordnen können, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird. Derartige Maßnahmen können die ausführliche Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der rechtsverletzenden Ware sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen. Diese Maßnahmen werden gegebenenfalls ohne Anhörung der anderen Partei getroffen, insbesondere dann, wenn durch eine Verzögerung dem Rechtsinhaber wahrscheinlich ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstünde, oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden. Wenn Maßnahmen zur Beweissicherung ohne Anhörung der anderen Partei getroffen wurden, sind die betroffenen Parteien spätestens unverzüglich nach der Vollziehung der Maßnahmen davon in Kenntnis zu setzen. Auf Antrag der betroffenen Parteien findet eine Prüfung, die das Recht zur Stellungnahme einschließt, mit dem Ziel statt, innerhalb einer angemessenen Frist nach der Mitteilung der Maßnahmen zu entscheiden, ob diese abgeändert, aufgehoben oder bestätigt werden sollen.

...“

C — *Nationales Recht*

10. Der Codice della Proprietà Industriale (im Folgenden: CPI) [8] regelt u. a. den gerichtlichen Schutz geistigen Eigentums. Art. 128 CPI sieht vor, dass der Inhaber eines Schutzrechts die Beschreibung (descrizione) eines Gegenstands verlangen kann, der sein Recht verletzt. Die Beschreibung erstreckt sich auf Beweismittel für die behauptete Verletzung und für ihren Umfang. Der für die Hauptsache zuständige Richter entscheidet durch unanfechtbaren Beschluss über die Anordnung der Beschreibung. Er legt Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen fest und kann auch zur Beschlagnahme von Mustern er-

6 — ABl. L 157. S. 45, berichtigt in ABl. 2004, L 195, S. 16.

7 — Vgl. Art. 20 der Richtlinie 2004/48.

8 — D.Lgs. Nr. 30/05 vom 10. Februar 2005.

mächtigen. Die Anhörung des Gegners kann unterbleiben, wenn dadurch die Durchführung der Anordnung gefährdet wird. Wurde der Antrag auf Beschreibung vor Erhebung der Klage in der Hauptsache gestellt, so setzt das Gericht eine Frist von höchstens 30 Tagen für die Einreichung der Klage.

11. Nach Art. 129 CPI kann der Schutzrechtsinhaber außerdem die Beschlagnahme der sein Recht verletzenden Waren beantragen.

12. Art. 130 CPI sieht u. a. vor, dass die Beschreibung und Beschlagnahme durch einen Gerichtsvollzieher — soweit erforderlich unterstützt von einem Sachverständigen — unter Einsatz von technischen Geräten wie Fotoapparaten und anderen Hilfsmitteln durchgeführt wird. Der Antragsteller, seine Vertreter oder Techniker seines Vertrauens können ermächtigt werden, bei der Durchführung der Maßnahmen anwesend zu sein.

III — Sachverhalt und Vorlagefragen

13. Herr Tedesco stellte am 21. März 2005 beim Tribunale civile di Genova einen Antrag auf Beschreibung gemäß den Art. 128 und 130 CPI gegen die Firmen Tomasoni Fittings srl (im Folgenden: Tomasoni) mit Sitz in Genua sowie RWO (Marine Equipment) Ltd (im Folgenden: RWO) mit Sitz in Essex, Vereinigtes Königreich.

14. Er machte geltend, er sei Erfinder eines Gurtsystems und habe diese Erfindung durch eine Patentanmeldung schützen lassen. Die Firma RWO, die in Italien über das Vertriebsunternehmen Tomasoni tätig sei, habe ein Gurtsystem mit identischen technischen Merkmalen in den Verkehr gebracht, das nach dem Produkt des Klägers zur Patenterteilung angemeldet worden sei.

15. Das Tribunale civile di Genova ordnete am 5. Mai 2005 ohne Anhörung der Gegenparteien die Beschreibung des angeblich rechtsverletzenden Erzeugnisses an. Die Beschreibung wurde zunächst bei der Firma Tomasoni in Italien durchgeführt. Am 20. Juni 2005 richtete das Gericht gestützt auf die Verordnung Nr. 1206/2001 ein Ersuchen an das Büro des Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales. Das ersuchte Gericht sollte eine entsprechende Beschreibung des Produkts von RWO nach italienischem Recht in deren Geschäftsräumen durchführen.

16. Die Beschreibung sollte sich auch auf sonstige Beweismittel für das gerügte Verhalten beziehen, wie „beispielhaft, jedoch

nicht erschöpfend": Rechnungen, Lieferscheine, Aufträge, Angebotsschreiben, Werbematerial, Daten aus Computerarchiven und Zolldokumente. Ferner hat das Tribunale die Nutzung aller technischen Mittel, die Beiziehung eines Sachverständigen und die Entnahme von Exemplaren als Muster zugelassen. Die Tätigkeiten sollten sich auf das für die Ermittlung Notwendige beschränken. Der Antragsteller und seine Vertreter oder Techniker wurden von der Einsichtnahme in die Unterlagen ausgeschlossen.

17. Der Senior Master lehnte die Durchführung der Beschreibung durch ein formloses Schreiben mit der Begründung ab, dass die Ermittlung und Beschlagnahme von Gegenständen und Unterlagen nicht der Praxis der Beamten des Senior Master entspreche und die durchzuführende Tätigkeit nicht im Rechtshilfeweg erledigt werden könne.

18. Mit Beschluss vom 14. März 2006 hat das Tribunale civile di Genova dem Gerichtshof darauf folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.

a) Ist das Ersuchen um Beschreibung im Sinne der Art. 128 und 130 des Codice della Proprietà Industriale nach den vom vorlegenden Gericht im konkreten Fall angegeben Modalitäten im Sinne und nach dem Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen als Maßnahme der „Beweisaufnahme" zu verstehen, mit der das Gericht eines Mitgliedstaats aufgrund der erwähnten Verordnung das zuständige Gericht eines anderen Mitgliedstaats ersuchen kann, diese Beweisaufnahme vorzunehmen?

b) Besteht bejahendenfalls bei einem Ersuchen um Beschreibung, das unvollständig ist oder nicht die Voraussetzungen des Art. 4 der Verordnung erfüllt, für das ersuchte Gericht die Verpflichtung,

— eine Empfangsbestätigung innerhalb der Fristen und in der Form des Art. 7 der Verordnung zu übersenden;

— auf die etwaige Unvollständigkeit des Ersuchens hinzuweisen, um es dem ersuchenden Gericht zu ermöglichen, das Ersuchen zu vervollständigen und/oder anzupassen?

19. Im Verfahren vor dem Gerichtshof haben Herr Tedesco, die italienische, finnische, schwedische, slowenische, griechische und spanische Regierung, Irland, die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission der Europäischen Gemeinschaften schriftliche und mündliche Erklärungen abgegeben.

IV — Würdigung

A — *Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens*

20. Das Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale civile di Genova betrifft Fragen zur Auslegung der Verordnung Nr. 1206/2001, die gestützt auf Art. 61 Buchstabe c) und Art. 67 Abs. 1 EG erlassen worden ist. Nach Art. 68 Abs. 1 EG sind im Rahmen des vierten Titels des EG-Vertrags nur Vorabentscheidungsersuchen nationaler Gerichte zulässig, deren Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können. Die Kommission und die spanische Regierung haben Zweifel, ob dies hier der Fall ist.

21. Nach der Rechtsprechung zu Art. 234 Abs. 3 EG kommt es für die Einordnung als letztinstanzliches Gericht auf eine konkrete Betrachtungsweise an; d. h. auch Untergerichte, deren Entscheidungen in dem konkreten Verfahren unanfechtbar sind, bilden letztinstanzliche Gerichte im Sinne des Art. 234 Abs. 3 EG. [9] Die Vorlagepflicht der nationalen Gerichte soll die einheitliche Auslegung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts gewährleisten und insbesondere verhindern, dass sich in einem Mitgliedstaat eine Rechtsprechung herausbildet, die nicht mit den Vorschriften des Gemeinschaftsrechts in Einklang steht. [10] Diese Gefahr bestünde auch, wenn *im konkreten Fall* letztinstanzliche Gerichte eine Zweifelsfrage des Gemeinschaftsrechts abschließend beantworten könnten, ohne den Gerichtshof befassen zu müssen.

22. Erst recht gelten diese Grundsätze im Rahmen des Art. 68 Abs. 1 EG, da hier überhaupt nur letztinstanzliche Gerichte vorlageberechtigt sind. Die Beschränkung des Vorlagerechts auf letztinstanzliche Gerichte erweist sich dabei gerade im Zusammenhang mit der Verordnung Nr. 1206/2001, die die Rechtshilfe bei der Beweisaufnahme regelt, als problematisch. Denn die Tatsachenfeststellung ist typischerweise die Aufgabe der Untergerichte und nicht der letzten Instanz. Um die Verordnung Nr. 1206/2001 überhaupt einer Aus-

9 — Vgl. Urteile vom 15. Juli 1964, Costa (6/64 Slg. 1964, 1253), vom 4. November 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Slg. 1997, I-6013, Randnr. 25), und vom 4. Juni 2002, Lyckeskog (C-99/00, Slg. 2002, I-4839, Randnrn. 14 und 15).

10 — Urteil Lyckeskog (zitiert in Fn. 9, Randnr. 15).

legung durch den Gerichtshof zugänglich zu machen, darf der Begriff des letztinstanzlichen Gerichts im Sinne des Art. 68 Abs. 1 EG nicht zu eng ausgelegt werden. Insbesondere verbietet es sich, nur die obersten Gerichte als vorlageberechtigt anzusehen.

23. Im Ausgangsrechtsstreit hat das Tribunale civile di Genova einem Antrag auf Beschreibung stattgegeben. Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine Maßnahme zur Beweissicherung bzw. -verschaffung, die durch unanfechtbaren Beschluss angeordnet wird [11].

24. Die Kommission wendet jedoch ein, dass das Verfahren der Anordnung der Beschreibung bereits durch die — wenn auch nur teilweise — Erledigung abgeschlossen sei. Das Tribunale sei nunmehr in das Hauptsacheverfahren eingetreten, das durch ein rechtsmittelfähiges Urteil abgeschlossen werde.

25. Demgegenüber ist festzustellen, dass das Ersuchen bisher tatsächlich nicht zur Durchführung einer Maßnahme der Beweissicherung bzw. -verschaffung im Vereinigten Königreich geführt hat. Das vorlegende Gericht hält die Beweisaufnahme aber offenbar weiterhin für erforderlich. Bevor es ein neues Ersuchen an das Gericht im Vereinigten Königreich richtet (bzw. das erste Ersuchen nochmals aufgreift), möchte es klären lassen, ob eine Maßnahme wie die Beschreibung im Sinne der Art. 129 und 130 CPI in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1206/2001 fällt.

26. Zwar wird ein Gericht nicht wegen jeder prozessualen Maßnahme, die es durch unanfechtbaren Beschluss anordnet, zu einem letztinstanzlichen Gericht im Sinne des Art. 68 Abs. 1 EG. Vielmehr muss die unanfechtbare Zwischenentscheidung ein eigenständiges Verfahren oder einen gesonderten Verfahrensabschnitt abschließen, und die Vorlagefrage muss sich gerade auf dieses Verfahren bzw. diesen Verfahrensabschnitt beziehen.

27. Soweit es sich der Akte entnehmen lässt, bildet die Beschreibung eines rechtsverletzenden Gegenstands ein besonderes Verfahren. Dies ergibt sich bereits daraus, dass sie vor Erhebung der Klage in der Hauptsache beantragt werden kann. [12] Das Verfahren der Beweissicherung bzw. -verschaffung ist erst abgeschlossen, wenn die Beschreibung tatsächlich ausgeführt wurde oder wenn das Gericht, das die Beschreibung angeordnet hat, auf deren Ausführung verzichtet, z. B., weil sie sich als unmöglich erweist.

11 — Art. 128 Abs. 4 CPI.

12 — Vgl. Art. 128 Abs. 5 CPI.

28. Die erste Vorlagefrage soll gerade darüber Aufschluss geben, ob die Beschreibung durchgeführt werden kann, indem ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats gestützt auf die Verordnung Nr. 1206/2001 um Beweisaufnahme ersucht wird. Folglich steht diese Frage in engem Zusammenhang mit dem gesonderten Verfahren der Beweissicherung bzw. -verschaffung durch eine Beschreibung. Da dieses Verfahren durch unanfechtbaren Beschluss abgeschlossen wird, ist das Tribunale zur Vorlage an den Gerichtshof nach Art. 68 Abs. 1 EG in Verbindung mit Art. 234 EG berechtigt. Die erste Vorlagefrage ist daher zulässig.

29. Die zweite Vorlagefrage ist meiner Ansicht nach jedoch unzulässig.

30. Nach ständiger Rechtsprechung ist es im Rahmen der durch Artikel 234 EG geschaffenen Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten zwar allein Sache des mit dem Rechtsstreit befassten nationalen Gerichts, in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende gerichtliche Entscheidung fällt, im Hinblick auf die Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung zum Erlass seines Urteils als auch die Erheblichkeit der dem Gerichtshof von ihm vorgelegten Fragen zu beurteilen. Betreffen also die vorgelegten Fragen die Auslegung des Gemeinschaftsrechts, so ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, darüber zu befinden. [13]

31. Der Gerichtshof hat jedoch auch entschieden, dass er ausnahmsweise zur Prüfung seiner eigenen Zuständigkeit die Umstände zu untersuchen hat, unter denen er von dem innerstaatlichen Gericht angerufen wird. [14] Nach ständiger Rechtsprechung ist die Zurückweisung des Ersuchens eines nationalen Gerichts nur möglich, wenn offensichtlich ist, dass die erbetene Auslegung des Gemeinschaftsrechts in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben verfügt, die für eine zweckdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind. [15]

32. Mit der zweiten Vorlagefrage möchte das vorlegenden Gericht klären lassen, welche Pflichten das *ersuchte* Gericht treffen, wenn das Ersuchen unvollständig ist oder nicht die Voraussetzungen des Art. 4 der Verordnung Nr. 1206/2001 erfüllt, insbesondere ob es eine Empfangsbestätigung innerhalb der Fristen und in der Form des Art. 7 der Verordnung zu übersenden hat und auf

13 — Vgl. u. a. Urteile vom 15. Dezember 1995, Bosman (C-415/93, Slg. 1995, I-4921, Randnr. 59), und vom 13. Juli 2006, Manfredi u. a. (C-295/04 bis C-298/04, Slg. 2006, I-6619, Randnr. 26).

14 — Urteil Manfredi u. a. (zitiert in Fn. 13, Randnr. 27).

15 — Vgl. u. a. Urteile Bosman (zitiert in Fn. 13, Randnr. 61) und vom 10. Januar 2006, IATA und ELFAA (C-344/04, Slg. 2006, I-403, Randnr. 24).

die etwaige Unvollständigkeit des Ersuchens hinweisen muss.

33. Die Antwort auf diese Vorlagefrage hätte keinerlei Einfluss auf die Entscheidung, die das vorlegende Gericht im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens erlässt. Vielmehr betrifft sie allein Handlungen des ersuchten Gerichts. Sollten Zweifel an dessen Pflichten bestehen, wäre es Sache dieses Gerichts, gegebenenfalls den Gerichtshof um Auslegung der Verordnung Nr. 1206/2001 zu ersuchen.

34. Abgesehen von der fehlenden Erheblichkeit der zweiten Frage für den Ausgangsrechtsstreit bezieht sie sich auch auf eine hypothetische Situation. Zum einen enthält die Akte nämlich Hinweise, dass das ersuchte Gericht den Eingang des Ersuchens tatsächlich fristgerecht mit dem Formblatt B bestätigt hat. [16] Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass das ersuchte Gericht den Eingang eines neuen Ersuchens nicht ordnungsgemäß bestätigen würde. Zum anderen ist nicht ersichtlich, dass das frühere bzw. ein zukünftiges Ersuchen unvollständig war bzw. sein wird, so dass ergänzende Informationen mittels des Formblatts C angefordert werden müssten. [17]

B — *Zur ersten Vorlagefrage*

35. Die erste Vorlagefrage ist im Licht der Zurückweisung des Rechtshilfeersuchens durch den Senior Master zu verstehen. Der kurzen Antwort des ersuchten Gerichts ist zu entnehmen, dass die Maßnahme seiner Ansicht nach nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt.

36. Darüber hinaus könnte man seine Antwort auch als Berufung auf den Ablehnungsgrund nach Art. 14 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 1206/2001 deuten. Danach kann die Erledigung eines Ersuchens, die nach dem Recht des Mitgliedstaats des ersuchten Gerichts nicht in den Bereich der Gerichtsgewalt fällt, abgelehnt werden. Da das Tribunale civile di Genova die Erledigung des Ersuchens in einer besonderen

16 — Die Regierung des Vereinigten Königreichs legt das auf den 11. Juli 2005 datierte Formblatt B als Anhang 2 zu seiner Stellungnahme vor. Das Tribunale Civile di Genova erwähnt dieses Dokument in seiner Vorlage aber nicht, sondern führt aus, das ersuchte Gericht habe den Eingang des Ersuchens „jedenfalls durch ein Schreiben vom 20. September 2005 bestätigt". Was mit dem Formblatt B tatsächlich geschehen ist, bleibt also unklar.

17 — Für den aus Sicht des ersuchten Gerichts vermutlich einschlägigen Grund für die Nichterledigung, nämlich dass die beantragte Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1206/2001 fällt, hält die Verordnung allerdings das Formblatt H bereit. Dieses Formblatt kann allerdings auch für Mitteilung über andere Ablehnungsgründe verwendet werden, etwa wenn das Ersuchen nicht in den Bereich der Gerichtsgewalt fällt. Falls ein Gericht sich an der Durchführung einer Beweisaufnahme in einer besonderen Form nach dem Recht des Staates des ersuchenden Gerichts gehindert sieht (Art. 10 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung Nr. 1206/2001), ist dem ersuchenden Gericht zudem Mitteilung unter Verwendung des Formblatts E zu machen. Offenbar hat das ersuchte englische Gericht keines dieser Formblätter verwendet.

Form, die das italienische Recht vorsieht, beantragt hat (Art. 10 Abs. 3 der Verordnung),[18] könnte ferner der Vorbehalt in Art. 10 Abs. 3 Satz 2 eingreifen.

37. Um dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Antwort auf die erste Vorlagefrage zu geben, ist daher zu prüfen, ob ein Ersuchen um Beschreibung eines angeblich Patent verletzenden Objekts einschließlich der Ermittlung, Dokumentation und/oder Mitnahme der dazugehörigen Geschäftsunterlagen sowie der Entnahme von Mustern in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1206/2001 fällt und ob seiner Erledigung gegebenenfalls einer der genannten Ablehnungsgründe entgegensteht.

1. Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1206/2001

38. Gemäß ihrem Art. 1 Abs. 1 Buchst. a ist die Verordnung Nr. 1206/2001 in Zivil- oder Handelssachen anzuwenden, wenn das Gericht eines Mitgliedstaats nach seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften das zuständige Gericht eines anderen Mitgliedstaats um Beweisaufnahme ersucht. Aus Absatz 2 der Bestimmung folgt weiter, dass die Beweise, um deren Erhebung ersucht wird, zur Verwendung in einem bereits eingeleiteten oder zu eröffnenden gerichtlichen Verfahren bestimmt sein müssen.

39. Ich möchte im Folgenden zunächst auf die Auslegung des Begriffs der Beweisaufnahme und dann auf die besonderen Umstände und rechtlichen Vorgaben eingehen, die beim gerichtlichen Schutz gegen die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums von Bedeutung sind. Anschließend werde ich mich mit den Einwänden gegen die Anwendung der Verordnung Nr. 1206/2001 auseinandersetzen.

a) Auslegung des Begriffs der Beweisaufnahme

40. Der Begriff „Beweisaufnahme" im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchstabe a Verordnung Nr. 1206/2001 wird vom Gemeinschaftsgesetzgeber nicht näher definiert.

18 — Vgl. Formblatt A, Ziff. 13 des Ersuchens, das der Stellungnahme des Vereinigten Königreichs als Anhang A 1 beigefügt ist.

41. In seiner Rechtsprechung zum Brüsseler Übereinkommen [19] hat der Gerichtshof den Grundsatz aufgestellt, dass die Begriffe des Übereinkommens autonom auszulegen sind. [20] In Bezug auf die für den Anwendungsbereich maßgebliche Definition der Zivil- und Handelssache im Sinne des Artikels 1 des Brüsseler Übereinkommens führte der Gerichtshof insbesondere aus, dass sich aus dem Übereinkommen für die Vertragsstaaten und die betroffenen Personen so weit wie möglich gleiche und einheitliche Rechte und Pflichten ergeben müssten. Daher könnten die in dieser Bestimmung verwendeten Ausdrücke nicht als bloße Verweisung auf das innerstaatliche Recht des einen oder anderen beteiligten Staates verstanden werden. [21]

42. Entsprechendes gilt auch für den Begriff der Beweisaufnahme, von dessen Auslegung der Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1206/2001 abhängt. Seine Bedeutung und seine Reichweite sind daher mit Rücksicht auf den Wortsinn, die Entstehungsgeschichte, die Systematik und den Zweck der Verordnung autonom zu bestimmen.

43. Die Verordnung Nr. 1206/2001 soll dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts dienen, indem die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme verbessert, insbesondere vereinfacht und beschleunigt wird, wie sich aus ihrem zweiten Erwägungsgrund ergibt. Dieses Ziel wird gefördert, wenn der vereinfachte Rechtshilfemechanismus der Verordnung Nr. 1206/2001 auf möglichst viele Maßnahmen der justiziellen Informationsbeschaffung Anwendung findet. Der Begriff der Beweisaufnahme sollte deshalb nicht eng ausgelegt werden.

44. Aus dem Zusammenspiel von Art. 1 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1 Buchstaben e und f der Verordnung Nr. 1206/2001 folgt dabei zunächst, dass der Gegenstand des Ersuchens auf Beweisaufnahmen nicht eng begrenzt ist. [22] Vor allem kann nicht allein um die Vernehmung von Zeugen ersucht werden.

19 — Übereinkommen vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 1972, L 299, S. 32) in der durch die Übereinkommen vom 9. Oktober 1978 über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (ABl. L 304, S. 1 und — geänderter Text — S. 77), vom 25. Oktober 1982 über den Beitritt der Republik Griechenland (ABl. L 388, S. 1), vom 26. Mai 1989 über den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik (ABl. L 285, S. 1) und vom 29. November 1996 über den Beitritt der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden (ABl. 1997, C 15, S. 1) geänderten Fassung (im Folgenden: EuGVÜ).

20 — Vgl. Urteile vom 15. Mai 2003, Préservatrice foncière TIARD (C-266/01 Slg. 2003, I-4867, Randnr. 20), zum Begriff „Zivil- und Handelssache" und vom 5. Februar 2004, Frahuil (C-262/02, Slg. 2004, I-1543, Randnr. 22) zum Begriff „Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag". Diese Rechtsprechung hat der Gerichtshof auch auf die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 2001 L 12, S. 1) übertragen (vgl. Urteil vom 13. Juli 2006, Reisch Montage [C-103/05, Slg. 2006, I-6827, Randnr. 29]).

21 — Urteil Préservatrice foncière TIARD (zitiert in Fn. 20, Randnr. 20).

22 — Auch die Kommission legt dem Begriff des Beweises im praktischen Leitfaden für die Anwendung der Verordnung über die Beweisaufnahme eine weite Bedeutung bei. Sie führt aus, der Begriff „Beweis" umfasse beispielsweise die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen oder die Anhörung der Parteien, die Prüfung von Schriftstücken, die Ermittlung des Sachverhalts, Nachprüfungen oder auch Sachverständigengutachten zur Familien- oder Kinderfürsorge (vgl. Randnr. 8 des praktischen Leitfadens, abrufbar unter http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_de.pdf).

Vielmehr ergibt sich aus Art. 4 Abs. 1 Buchstabe f, dass sich die Beweisaufnahme auch auf Urkunden oder andere Gegenstände erstrecken kann, die in Augenschein genommen oder durch Sachverständige untersucht werden können. Die Möglichkeit des Sachverständigenbeweises wird darüber hinaus durch Art. 18 Abs. 2, 1. Spiegelstrich bestätigt, der die Erstattung von Aufwendungen für die Einschaltung von Sachverständigen regelt.

45. Die vom Tribunale civile di Genova im Beweisbeschluss genannten Objekte, Exemplare des Gurtsystems sowie Erwerbs- und Verkaufsrechnungen, Lieferscheine, Aufträge, kaufmännische Angebotsschreiben, Werbematerial, in Computerarchiven gespeicherte Daten und Zolldokumente, die damit im Zusammenhang stehen, stellen Urkunden bzw. Augenscheinsobjekte dar, die ein Gericht selbst in Augenschein nehmen oder durch einen Sachverständigen begutachten lassen kann. Folglich sind die im Beweisbeschluss genannten Gegenstände prinzipiell einer Beweisaufnahme im Sinne der Verordnung Nr. 1206/2001 zugänglich.

b) Zur Beweissicherung und -beschaffung bei der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums

46. Hintergrund der Vorlage ist ein Rechtshilfeersuchen im Rahmen eines speziellen Beweissicherungsverfahrens bei der Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums. Für diese Verfahren bestehen sowohl auf internationaler Ebene als auch im Gemeinschaftsrecht spezielle Regelungen, die die besonderen Anforderungen an den Rechtsschutz in dieser Situation berücksichtigen. Diesen Vorgaben ist bei der weiteren Auslegung der Verordnung Nr. 1206/2001 Rechnung zu tragen.

47. Eine Beweisaufnahme setzt im Allgemeinen voraus, dass das Beweisthema und das Beweismittel von dem Beweispflichtigen bezeichnet werden. Der Inhaber eines Rechts des geistigen Eigentums, der Kenntnis von einer Verletzung seines Rechts erhält, steht aber häufig vor der Schwierigkeit, dass er die Beweismittel dafür nicht genau benennen kann und auch keinen Zugang zu ihnen hat, weil sie sich im Besitz des Verletzers oder eines Dritten befinden. Außerdem ist in diesen Fällen meist Eile geboten, um den Schaden durch die Rechtsverletzung zu begrenzen und um die Beweise zu sichern, bevor sich die Beweislage verschlechtert.

48. Zum effektiven Schutz des geistigen Eigentums sieht Art. 50 des TRIPS-Übereinkommens daher eine Befugnis der Gerichte vor, schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen anzuordnen, um zum einen das Inverkehrbringen rechtsverletzender

Waren zu verhindern und zum anderen Beweise für eine behauptete Rechtsverletzung zu sichern.

49. Art. 7 der Richtlinie 2004/48 knüpft an diese Bestimmung des TRIPS-Übereinkommens an.[23] Danach sollen die Gerichte „schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung anordnen können". Die Maßnahmen können „die ausführliche Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der rechtsverletzenden Ware sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen".

50. In Italien setzen die Art. 128 ff. CPI diese Richtlinienvorgaben in nationales Recht um. Andere Mitgliedstaaten kennen ähnliche Instrumente.[24] Im Vereinigten Königreich erlaubt Section 7 des Civil Procedure Act 1997 in Verbindung mit Rule 25.1 Abs. 1 Buchstabe h den Erlass einer *search order*. Diese Bestimmungen kodifizieren das richterrechtlich entwickelte Instrument der *Anton Piller Order*[25]. [26]

51. Den Regelungen und Zielen der Richtlinie 2004/48 sollte bei der Auslegung der Verordnung Nr. 1206/2001 Rechnung getragen werden, auch wenn sie laut ihres elften Erwägungsgrunds nicht selbst das Ziel verfolgt, die Regeln über die justizielle Zusammenarbeit zu harmonisieren.[27] Es gibt nämlich — wie es in dem zitierten Erwägungsgrund weiter heißt — „bereits gemeinschaftliche Instrumente, die diese Angelegenheiten auf allgemeiner Ebene regeln; sie gelten prinzipiell auch für das geistige Eigentum".

52. Diese Begründung legt es nahe, den Weg der Rechtshilfe nach der Verordnung Nr. 1206/2001 in den von der Richtlinie 2004/48 vorgesehenen Verfahren zur Sicherung von Beweisen zu eröffnen, um einen effektiven Schutz der Rechte des geistigen Eigentums auch in grenzüberschreitenden Konstellationen zu gewährleisten.

23 — Vgl. den vierten, fünften und siebten Erwägungsgrund der Richtlinie 2004/48. Näher dazu: McGuire, Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen, *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, 255, sowie Ibbeken, *Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln u. a., 2004.

24 — Siehe z. B. in Frankreich die Saisie-contrefaçon nach Art. L. 615-5 Code de la propriété interlectuelle. Rechtsvergleichend zum deutschen, französischen und englischen Recht: Ibbeken (zitiert in Fn. 24).

25 — Vgl. Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd. [1976] 1 All E.R: 779.

26 — Vgl. Zuckerman, Zuckerman on Civil Procedure, 2. Aufl., London, 2006, Randnr. 14.175; eingehend zur Entwicklung Ibbeken (zitiert in Fn. 24, S. 111 ff.).

27 — Im Hinblick auf den Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits ist allerdings der zeitliche Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/48 zu berücksichtigen. Sie trat am 22. Juni 2004 in Kraft und war bis zum 29. April 2006 umzusetzen (vgl. Art. 20 und 21 der Richtlinie 2004/48). Eine Berücksichtigung der Vorgaben einer Richtlinie vor Ablauf ihrer Umsetzungsfrist ist nur eingeschränkt geboten (vgl. Urteil vom 4. Juli 2006, Adeneler u. a. [C-212/04, Slg. 2006, I-6057, Randnrn. 117 ff.]).

c) Einwände gegen die Anwendung der Verordnung Nr. 1206/2001

i) Keine Anwendung der Verordnung Nr. 1206/2001 auf Maßnahmen der Durchsuchung und Beschlagnahme?

53. Während sich die meisten Beteiligten für die Anwendung der Verordnung Nr. 1206/2001 in einem Fall wie dem vorliegenden aussprechen, treten die griechische Regierung, Irland und die Regierung des Vereinigten Königreichs der Anwendung der Verordnung im Wesentlichen gestützt auf folgende Argumente entgegen:

— Bei der Beschreibung handele es sich um Maßnahmen der Durchsuchung und der Beschlagnahme (*orders for search and seizure*), die die Verordnung nicht erfasse.

— Die Verordnung erstrecke sich wie das Haager Beweisübereinkommen nicht auf Maßnahmen der Sicherung und Vollstreckung (*provisional and protective measures*).

— Die begehrten Sicherungsmaßnahmen müssten gestützt auf die Verordnung Nr. 44/2001 bei einem englischen Gericht beantragt werden.

54. Die Regierung des Vereinigten Königreichs trägt vor, dass die Beschreibung Maßnahmen der Durchsuchung und Beschlagnahme einschließe, die nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1206/2001 fielen. Beweisaufnahmen müssten von Untersuchungshandlungen im Vorfeld der eigentlichen Beweiserhebung abgrenzt werden. Außerdem enthalte die Verordnung keine Regelungen, die bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen die Rechte der Betroffenen schützten.

55. Eine Beweisaufnahme besteht in der sinnlichen Wahrnehmung und Bewertung eines Beweismittels. Die Aussagen eines Zeugen werden angehört, Urkunden werden gelesen, andere Gegenstände werden geprüft. Die Rechtshilfe erstreckt sich auf alle diese Vorgänge, wie sich aus Art. 4 Abs. 1 Buchst. e und f der Verordnung Nr. 1206/2001 ergibt.

56. Voraussetzung für die Durchführung der Beweisaufnahme ist, dass das Gericht oder eine vom Gericht autorisierte Person, z. B. ein Sachverständiger, möglicherweise auch der Prozessvertreter einer Partei, Zugang zu den Beweismitteln erhält. Durch die Anordnung der Beschreibung oder durch eine *search order* wird der Inhaber des Beweismittels verpflichtet, diesen Zugang zu gewähren. Derartige Beweisanordnungen sind

also untrennbar mit der Beweisaufnahme verbunden. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht die Beweisobjekte nicht selbst vor Ort in Augenschein nimmt, sondern eine andere Person einschaltet, um die Gegenstände zu dokumentieren oder Muster zu entnehmen, und wenn die Dokumentation (Fotokopien, Fotos, auf Datenträgern gesicherte Daten o. Ä.) oder das Muster dem Gericht erst in der Folge unmittelbar vorgelegt werden.

57. Bei Beweissicherungsmaßnahmen bleibt außerdem auch der Schutz der Rechte der Betroffenen gewahrt. Entsprechende Beweisanordnungen ergehen im Rahmen der Rechtshilfe im Regelfall nach dem Recht des Mitgliedstaats des ersuchten Gerichts (Art. 10 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1206/2001). Dadurch ist sichergestellt, dass die am Ort der Beweisaufnahme geltenden Verfahrensstandards eingehalten werden. Diese Standards schützen die Rechte des Beweisgegners und auch die Rechte Dritter, in deren Besitz sich die Beweismittel befinden.

58. Wenn die Beweisaufnahme ausnahmsweise in einer besonderen Form nach dem Recht des Mitgliedstaats des ersuchenden Gerichts durchgeführt wird (Art. 10 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1206/2001), sehen sich der Beweisgegner oder Dritte am Ort der Beweisaufnahme mit einem fremden Prozessrecht konfrontiert.

59. Maßnahmen zur Sicherung von Beweisen für die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums sind jedoch durch die Richtlinie 2004/48 harmonisiert worden. Das Prozessrecht der Mitgliedstaaten — die ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie unterstellt — kann hier mittlerweile nur noch insoweit von einander abweichen, wie die Richtlinie Umsetzungsspielräume belässt. Im Übrigen muss das Recht der Mitgliedstaaten allgemeingültigen Grundsätzen entsprechen, wie etwa dem Grundsatz des fairen Verfahrens, des Schutzes der Wohnung und des Eigentums, die durch die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) garantiert werden.

60. Sollte die Beweisaufnahme nach dem fremden Prozessrecht trotzdem mit dem innerstaatlichen Recht unvereinbar sein oder wegen erheblicher tatsächlicher Schwierigkeiten unmöglich sein, so bleibt als letzter Ausweg die Zurückweisung des Ersuchens (Art. 10 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung Nr. 1206/2001). Als milderes Mittel muss das ersuchte Gericht aber zunächst versuchen, die beantragte Maßnahme in modifizierter Weise auszuführen, so dass die innerstaatlichen Garantien eingehalten werden. [28]

61. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Ausführungen sich auf den

28 — Siehe dazu näher unten, Nr. 111.

Fall beziehen, dass der Inhaber des Beweismittels freiwillig an der Beweisaufnahme mitwirkt. Nur wenn der Betroffene keinen Zugang zu den Beweismitteln gewährt, müssen gegebenenfalls Zwangsmittel zur Durchführung der Beweisaufnahme eingesetzt werden. Diese intensiveren Eingriffe in die Rechte des Betroffenen richten sich gemäß Art. 13 der Verordnung Nr. 1206/2001 ausschließlich nach der lex fori des ersuchten Gerichts.

62. Übertragen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass das englische Gericht die Beschreibung entsprechend dem Ersuchen grundsätzlich in der besonderen Form nach den Art. 128 und 130 CPI durchführen müsste, sofern keine Ablehnungsgründe eingreifen. Die Beweisaufnahme besteht dabei zunächst in der Dokumentation des Gurtsystems und der diesbezüglichen Unterlagen und Daten. Sie kann sich auch auf die Mitnahme von Urkunden und Augenscheinsobjekten erstrecken, soweit sie erforderlich ist, um die Gegenstände einem Sachverständigen oder zur unmittelbaren Beweiswürdigung dem ersuchten oder dem ersuchenden Gericht vorzulegen. Hierbei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.

63. Ferner ist nach Art. 7 der Richtlinie 2004/48 der Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Diese Verpflichtung gilt sowohl für das ersuchte als auch für das ersuchende Gericht. Das Tribunale civile di Genova hat dem Antragsteller und seinen Bevollmächtigten daher zwar die Anwesenheit bei der Beschreibung gestattet, jedoch deren Einsichtnahme in die entnommenen Unterlagen ausgeschlossen und um Übersendung der Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag ersucht. Denkbar wäre es z. B., dass das Tribunale die sensiblen Geschäftsunterlagen erst dann in das Verfahren einführt, wenn es aufgrund der Dokumentation von der Patentverletzung überzeugt ist. Nur in diesem Fall ist die Kenntnis der Absatzzahlen zur Feststellung des Umfangs des Schadens notwendig.

64. Gibt RWO die Gegenstände nicht freiwillig heraus, so erlaubt Art. 13 der Verordnung Nr. 1206/2001 die Anwendung von Zwangsmitteln. Sofern dies im englischen Recht möglich und zur Durchführung der Beweisaufnahme erforderlich ist, könnte etwa ein Muster des Gurtsystems beschlagnahmt werden.

65. Die These, dass die vom Tribunale civile di Genova erbetenen Maßnahmen als Maßnahmen der Durchsuchung und der Beschlagnahme nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1206/2001 fallen, trifft daher in dieser Allgemeinheit nicht zu.

ii) Verbot der pre-trial discovery

66. Die Bedenken der Regierung des Vereinigten Königreichs gegen die Erstreckung

der Rechtshilfe auf Maßnahmen der Beweissicherung im Vorfeld eines Prozesses stehen offenbar auch im Zusammenhang mit der immer wieder im Rahmen der Haager Konferenz diskutierten Behandlung der so genannten *pre- trial discovery*.[29]

67. Vorab ist dazu festzuhalten, dass nach Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1206/2001 nicht um Beweisaufnahme ersucht werden darf, wenn die Beweise nicht *zur Verwendung in einem bereits eingeleiteten oder zu eröffnenden gerichtlichen Verfahren bestimmt sind*. Ob das Ersuchen diesen Anforderungen voll und ganz entspricht, begegnet im Hinblick auf die Anordnung der Beschreibung sonstiger Beweismittel für das gerügte Verhalten, wie beispielhaft, jedoch nicht erschöpfend: Rechnungen, Lieferscheine, Aufträge, Angebotsschreiben, Werbematerial, Daten aus Computerarchiven und Zolldokumente, gewissen Zweifeln.

68. Im Gegensatz zum Haager Beweisübereinkommen (Art. 23 HBÜ) enthält die Verordnung Nr. 1206/2001 keine explizite Vorbehaltsklausel gegenüber der *pre-trial discovery*. Der Rat hat anlässlich der Verabschiedung der Verordnung Nr. 1206/2001 aber die folgende Erklärung Nr. 54/01[30] abgegeben: „‚Pre-trial discovery', einschließlich Ausforschungen (so genannte ‚fishing expeditions'), sind vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen."

69. Nach ständiger Rechtsprechung kann eine Protokollerklärung des Rates bei der Auslegung eines Rechtsakts berücksichtigt werden, soweit ihre Aussage auch Ausdruck im Inhalt des Rechtsakts gefunden hat und wenn sie der Klarstellung eines allgemeinen Begriffs dient.[31] Im vorliegenden Zusammenhang erläutert die Protokollerklärung das Tatbestandsmerkmal „Verwendung der Beweise in einem eingeleiteten oder zu eröffnenden Verfahren" im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1206/2001.

70. Der in der Erklärung erwähnte Ausschluss der *pre-trial discovery* kann dabei nicht so verstanden werden, dass jegliche Verfahren der Tatsachenfeststellung vor Einleitung des gerichtlichen Verfahrens in der Hauptsache ausgeschlossen wären. Dem

29 — Was genau dieser Vorbehalt nach Art. 23 HBÜ erfasst ist nicht abschließend geklärt. Die Auslegung des Begriffs der *pre-trial discovery* war Gegenstand erläuternder Erklärungen der Vertragsstaaten und mehrerer Beratungen der Haager Konferenz (vgl. Conclusions and Recommendations adopted by the Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille, Evidence and Service Conventions [28 October to 4 November 2003], Randnrn. 29 bis 34, abrufbar unter: http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf; siehe auch Nagel/Gottwald, *Internationales Zivilprozessrecht*, 6. Aufl., Köln 2006, § 8, Randnrn. 68 ff.). Grundsätzlich geht es um Maßnahmen, die das *common law*, vor allem das amerikanische Recht zur Beschaffung von Informationen aus dem Besitz des Gegners im Vorfeld der Verhandlung vorsieht.

30 — Vgl. Dokument des Rates Nr. 10571/01, S. 16 vom 4.7.2001.

31 — Vgl. Urteile vom 26. Februar 1991, Antonissen (C-292/89, Slg. 1991, I-745, Randnr. 18), vom 3. Dezember 1998, Generics (C-368/96, Slg. 1998 I-7967, Randnr. 26 und 27), und vom 10. Januar 2006, Skov und Bilka (C-402/03, Slg. 2006, I-199, Randnr. 42).

steht der Wortlaut von Art. 1 Abs. 2 entgegen. Vielmehr verdeutlicht die Erklärung, dass die Beweismittel zumindest so genau bestimmt sein müssen, dass der Zusammenhang zu dem eingeleiteten oder zu eröffnenden Verfahren ersichtlich ist und dass sich die Rechtshilfe nur auf die Beweismittel selbst, nicht dagegen auf Umstände beziehen darf, die nur mittelbar im Zusammenhang mit dem gerichtlichen Verfahren stehen.

71. Um einer Ausforschung des Gegners durch so genannte Beweisfischzüge *(fishing expedition)* vorzubeugen, gilt es bei Beweisanordnungen auf Vorlage bestimmter Dokumente wie folgt zu unterscheiden:

72. Eine Beweisanordnung ist unzulässig, wenn die Dokumente, um deren Vorlage ersucht wird, erst zur Aufspürung von verwendungsfähigem Beweismaterial führen, selbst aber nicht zu Beweiszwecken im Prozess dienen (so genannte *„train of enquiry"* - unzulässige Beweisermittlung beweisrelevanten Materials). In diesen Fällen werden die Beweise lediglich mittelbar verwendet. Das Tatbestandsmerkmal „zur Verwendung in einem ... gerichtlichen Verfahren" ist dann nicht verwirklicht.

73. Demgegenüber ist eine Beweisanordnung auf Vorlage von Dokumenten, die erst mit Vollzug der Anordnung gefunden werden, zulässig, wenn diese hinreichend genau bezeichnet oder beschrieben sind und in einem unmittelbaren Zusammenhang zum Streitobjekt stehen. Nur so kann vermieden werden, dass eine Ausforschung jenseits des Streitobjekts zu Lasten des Gegners stattfindet.

74. Im Ausgangsverfahren dient die Beweisanordnung des italienischen Gerichts, mit der die Beschreibung von Erwerbs- und Verkaufsrechnungen, Lieferscheine, Aufträge, kaufmännische Angebotsschreiben, Werbematerial, in Computerarchiven gespeicherte Daten und Zolldokumente verlangt wird, dem Auffinden dieser Beweismittel. Mithilfe der Dokumente will der Kläger die Patentverletzung als solche sowie ihren Umfang beweisen und damit die Höhe etwaiger Schadensersatzansprüche beziffern. Soweit diese Beweismittel in dem anhängigen bzw. zu eröffnenden Verfahren verwendet werden sollen, ist das Ersuchen des italienischen Gerichts zulässig.

75. Unzulässig ist indes der Passus des italienischen Gerichts in der genannten Beweisanordnung, als es die Beschreibung weiterer, nicht genannter Dokumente („beispielhaft, jedoch nicht ausschließlich") begehrt. Hier fehlt es an einer genauen Bezeichnung der weiteren Dokumentarten.

iii) Abgrenzung von Beweisaufnahmen und Maßnahmen der Sicherung und Vollstreckung

76. Die griechische Regierung und Irland sowie die Regierung des Vereinigten Königreichs sind anders als die anderen Beteiligten der Ansicht, dass die Beschreibung einschließlich der Beschlagnahme von Unterlagen und Mustern Maßnahmen der Sicherung oder der Vollstreckung und keine Beweisaufnahme im Sinne der Verordnung Nr. 1206/2001 darstellen. Diese These beruht auf zwei Prämissen, nämlich erstens, dass Maßnahmen der Sicherung und Vollstreckung nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen und zweitens dass die vorliegenden Beweissicherungsmaßnahmen solche Maßnahmen der Sicherung und Vollstreckung sind. Der ersten Prämisse kann ich folgen, nicht aber der zweiten.

— Maßnahmen der Sicherung und Vollstreckung fallen nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1206/2001

77. Vor Erlass der Verordnung Nr. 1206/2001 bildete im Wesentlichen das Haager Beweisübereinkommen die maßgebliche Grundlage für die Rechtshilfe bei der Beweiserhebung — jedenfalls zwischen den Vertragsstaaten des Übereinkommens, zu denen allerdings nur elf Mitgliedstaaten zählten. [32] Die Verordnung soll die Rechtshilfe innerhalb der ganzen Gemeinschaft (mit Ausnahme Dänemarks) auf eine gemeinsame Grundlage stellen und weiter vereinfachen. [33]

78. Die von der Bundesrepublik Deutschland vorgelegte Initiative im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen [34] lehnte sich bei der Bestimmung des Anwendungsbereichs an die entsprechende Formulierung in Art. 1 HBÜ an. Die Verordnung sollte demnach auf Ersuchen um eine Beweisaufnahme oder eine andere gerichtliche Handlung mit Ausnahme der Zustellung gerichtlicher oder außergerichtlicher Schriftstücke und von *Maßnahmen der Sicherung oder der Vollstreckung* [35] Anwendung finden. Diese Maßnahmen werden nämlich zum einen bereits von der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtli-

32 — Vgl. den sechsten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 1206/2001.

33 — Berger, Die EG-Verordnung über die Zusammenarbeit der Gerichte auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen (EuBVO), *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax* 2001, 522.

34 — ABl. 2000, C 314, S.1.

35 — Die englische Übersetzung der deutschen Initiative, auf die die Regierung des Vereinigten Königreichs verweist, erscheint insoweit fehlerhaft, da diese Passage mit „measures for the *preservation of evidence* or enforcement" übertragen wird. Die französische Fassung lehnt sich dagegen ebenso wie die deutsche Originalfassung unmittelbar an den Wortlaut des HBÜ an und spricht von „mesures conservatoires ou d'exécution". Diesem Vorbild folgend hätte die englische Fassung lauten müssen: „orders for provisional or protective measures".

cher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen in den Mitgliedstaaten [36] und zum anderen vom EuGVÜ erfasst, wie im siebten und achten Erwägungsgrund der deutschen Initiative hervorgehoben wird.

79. Abweichend von der Initiative verzichtet die Verordnung Nr. 1206/2001 auf die Einbeziehung „anderer gerichtlicher Handlungen" in ihren Anwendungsbereich und nennt allein Beweisaufnahmen. Daher müssen Maßnahmen der Sicherung oder Vollstreckung auch nicht ausdrücklich vom Anwendungsbereich ausgenommen werden, da sie lediglich als andere gerichtliche Handlungen angesehen werden könnten, nicht aber als Beweisaufnahme. Somit trifft die Annahme zu, dass Maßnahmen der Sicherung oder Vollstreckung nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen.

— Ist ein Beweissicherungsverfahren eine Maßnahme der Sicherung oder Vollstreckung?

80. Ob aber auch die zweite Prämisse zutrifft, dass eine Maßnahme der Beweissicherung und -beschaffung wie die im Ausgangsrechtsstreit beantragte Beschreibung eine Maßnahme der Sicherung oder Vollstreckung darstellt, auf die das Haager Beweisübereinkommen und darauf aufbauend auch die Verordnung Nr. 1206/2001 keine Anwendung finden, ist damit nicht gesagt. Der entstehungsgeschichtliche Zusammenhang zwischen der Verordnung Nr. 1206/2001 und dem Übereinkommen hilft bei der Abgrenzung von Beweisaufnahmen und Maßnahmen der Sicherung oder Vollstreckung also nicht weiter.

81. Je nach dem verfolgten Ziel sind zwei Arten einstweiliger Maßnahmen von einander abzugrenzen, nämlich zum einen Anordnungen, die der Sicherung des Urteils selbst dienen, und zum anderen Maßnahmen der Beschaffung und der Sicherung von Beweisen, wie sich am Beispiel des vorliegenden Rechtsstreits vor dem Tribunale civile di Genova illustrieren lässt.

82. Bei Erfolg des Klägers wird das Urteil den Beklagten verpflichten, die Rechtsverletzung zu unterlassen und gegebenenfalls Schadensersatz zu leisten. Eine wirkungsvolle Maßnahme zur Sicherung des Unterlassungsanspruchs ist die Beschlagnahme der rechtsverletzenden Ware oder der zu ihrer Herstellung bestimmten Vorrichtungen.

83. Um eine solche Maßnahme zur Sicherung der späteren Urteilsvollstreckung — also z. B. die Beschlagnahme aller vorrätigen Exemplare der Gurtsysteme, um ihre Verbreitung zu verhindern — geht es im vor-

36 — ABl. L 160, S. 37.

liegenden Kontext aber nicht. Sie hätte auf Art. 129 CPI gestützt werden müssen. Das vorlegende Gericht hat das englische Gericht dagegen um eine Maßnahme der Beweissicherung nach Art. 128 CPI ersucht.

84. Art. 7 der Richtlinie 2004/48 vermischt diese beiden Arten einstweiliger Maßnahmen in unglücklicher Weise. Einleitend ist in der Bestimmung nämlich von Maßnahmen der Beweissicherung die Rede, zu denen dann aber u. a. die Beschlagnahme der rechtsverletzenden Ware sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Waren notwendigen Werkstoffe und Geräte und der zugehörigen Unterlagen gezählt werden. Wie erläutert, sind dies tatsächlich keine Maßnahmen der Beweissicherung, sondern einstweilige Maßnahmen zur Sicherung des Hauptanspruchs.

85. Im Rahmen der Richtlinie 2004/48 mag eine klare Trennung der Maßnahmen unnötig sein. Für die Bestimmung des Anwendungsbereichs der Verordnung Nr. 1206/2001 ist sie jedoch von erheblicher Bedeutung. Denn auf einstweilige Maßnahmen zur Sicherung des Hauptanspruchs findet die Verordnung keinesfalls Anwendung, wohl aber auf Maßnahmen der Beweissicherung.

86. Dieses Verständnis des Begriffs der Maßnahmen der Sicherung und Vollstreckung wird auch durch eine systematische Betrachtung der Funktion dieses Begriffs im Regelungskontext des Haager Beweisübereinkommens bestätigt. Die Ausnahme derartiger Maßnahmen soll die Anwendungsbereiche des Beweisübereinkommens und des EuGVÜ von einander abgrenzen. Diese Zielsetzung greift die deutsche Initiative für die Verordnung ausdrücklich auf. [37]

87. Der Regierung des Vereinigten Königreichs ist darin zuzustimmen, dass der Begriff der Beweisaufnahme im Sinne der Verordnung Nr. 1206/2001 ebenfalls keine Maßnahmen der Sicherung und Vollstreckung einschließen sollte, die in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 44/2001 fallen, denn insoweit besteht das gleiche Abgrenzungsbedürfnis.

88. Irland und die Regierung des Vereinigten Königreichs sind aber weiter der Ansicht, dass die hier fraglichen Maßnahmen der Beweissicherung gestützt auf Art. 31 Verordnung Nr. 44/2001 unmittelbar vor einem englischen Gericht hätten beantragt werden können, so dass der Rückgriff auf die Verordnung Nr. 1206/2001 ausscheidet.

89. Art. 31 Verordnung Nr. 44/2001 sieht ähnlich wie Art. 24 EuGVÜ vor, dass „die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen einschließlich sol-

37 — Vgl. den siebten und achten Erwägungsgrund der Initiative.

cher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, ... bei den Gerichten dieses Staates auch dann beantragt werden [können], wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Gericht eines anderen Mitgliedstaats aufgrund dieser Verordnung zuständig ist".

90. Im Urteil St. Paul Dairy Industries hat der Gerichtshof festgestellt, dass Art. 24 EuGVÜ nicht auf selbständige Maßnahmen der Beweissicherung und -beschaffung im Vorfeld der Klageerhebung Anwendung findet. [38]

91. Zur Begründung hat er u. a. ausgeführt, dass unter einstweiligen Maßnahmen im Sinne von Art. 24 EuGVÜ solche Maßnahmen zu verstehen sind, die auf in den Anwendungsbereich des Übereinkommens fallenden Rechtsgebieten eine Veränderung der Sach- und Rechtslage verhindern sollen, um Rechte zu sichern, deren Anerkennung im Übrigen bei dem in der Hauptsache zuständigen Gericht beantragt wird. [39] Die Bestimmung gilt also für Maßnahmen, die der Sicherung des materiell-rechtlichen Anspruchs dienen, nicht aber der Durchführung prozessualer Maßnahmen wie Beweiserhebungen. [40]

92. Er hat ferner auf die Gefahr verwiesen, dass die in der Verordnung Nr. 1206/2001 aufgestellten Regeln für die Rechtshilfe bei der Beweisaufnahme umgangen werden könnten, wenn Maßnahmen der Beweisaufnahme gestützt auf Art. 24 EuGVÜ unmittelbar bei einem nicht für die Hauptsache zuständigen Gericht beantragt werden könnten. [41] Implizit hat der Gerichtshof damit zu erkennen gegeben, dass selbständige Maßnahmen der Beweissicherung und -beschaffung als Beweisaufnahme im Sinne der Verordnung Nr. 1206/2001 einzuordnen sind.

93. Der von Irland und dem Vereinigten Königreich als vorrangig angesehene Weg, Beweise gestützt auf Art. 31 der Verordnung Nr. 44/2001 unmittelbar durch ein Gericht am Belegenheitsort der Beweismittel sichern zu lassen, ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs also nicht eröffnet. [42] Folglich entsteht auch kein Abgrenzungsproblem,

38 — Urteil vom 28. April 2005, St. Paul Dairy Industries (C-104/03, Slg. 2005, I-3481, Randnr. 25). Siehe auch Geimer/Schütze *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2. Aufl., München, 2004, A 1 — Art. 2 EuGVVO, Randnr. 92 und Art. 31 EuGVVO, Randnr. 32.

39 — Urteil St. Paul Dairy Industries (zitiert in Fn. 38, Randnr. 13).

40 — So auch CFEM Facades SA v Bovis Construction Ltd [1992] I. L. Pr. 561 QBD sowie Schlosser, *EU-Zivilprozessrecht*, 2. Aufl., München, 2003, Art. 32 EuGVVO, Randnr. 7 und Art. 1 HBÜ, Randnr. 4.

41 — Urteil St. Paul Dairy Industries (zitiert in Fn. 38, Randnr. 23).

42 — Man kann durchaus darüber streiten, ob der Antragsteller nicht beide Möglichkeiten zur Wahl haben sollte, die Beweiserhebung im Rechtshilfeweg oder die Beweiserhebung durch ein Gericht am Belegenheitsort des Beweismittels. Der zweite Weg könnte möglicherweise zügiger sein, birgt aber die Gefahr in sich, dass die im Ausland erhobenen Beweise vom Gericht der Hauptsache nicht anerkannt werden. (Kritisch zum Ansatz des Gerichtshofs etwa: Mankowski, Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa, *Juristenzeitung* 2005, 1144 und Hess/Zhou, Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum, *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts –IPRax* 2007, 183). Unabhängig davon, ob und ggf. unter welchen Umständen die Anwendung des EuGVÜ bzw. der Verordnung Nr. 44/2001 auf selbständige Beweisverfahren wünschenswert ist, so stellen die zitierten Autoren indes nicht in Frage, dass jedenfalls die Verordnung Nr. 1206/2001 für sie gilt.

wenn Maßnahmen der Beweissicherung als Anwendungsfall der Verordnung Nr. 1206/2001 angesehen werden. Der Ausschluss derartiger Maßnahmen aus dem Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 44/2001 gebietet vielmehr gerade, dass der Rechtshilfeweg nach der Verordnung Nr. 1206/2001 eröffnet ist, damit die Beweissicherung in einem anderen Mitgliedstaat überhaupt gestützt auf das Gemeinschaftsrecht möglich ist.

d) Zwischenergebnis

94. Als Zwischenergebnis lässt sich damit festhalten, dass die Beschreibung im Sinne der Art. 128 und 130 CPI, um deren Durchführung das Tribunale civile di Genova ersucht, eine Beweisaufnahme nach Art. 1 der Verordnung Nr. 1206/2001 darstellt. Das ersuchte Gericht müsste sie durchführen, soweit die Maßnahmen hinreichend genau beschrieben sind, so dass der Zusammenhang zwischen den zu erhebenden Beweisen und dem (ggf. noch einzuleitenden) Rechtsstreit erkennbar ist und keine Ablehnungsgründe vorliegen.

2. Ablehnungsgründe

95. Art. 14 der Verordnung Nr. 1206/2001 regelt die Gründe, aus denen das ersuchte Gericht die Durchführung eines Ersuchens ablehnen kann. Nach Art. 14 Abs. 2 Buchst. a kann das ersuchte Gericht die Erledigung eines Ersuchens insbesondere verweigern, wenn es nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung nach Art. 1 fällt. Der Anwendungsbereich ist vorliegend aber eröffnet, wie die bisherige Prüfung ergeben hat. Darüber hinaus kann die Erledigung eines Ersuchens gestützt auf Art. 14 Abs. 2 Buchst. b abgelehnt werden, wenn sie nach dem Recht des Mitgliedstaats des ersuchten Gerichts nicht in den Bereich der Gerichtsgewalt fällt.

96. Art. 10 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung Nr. 1206/2001 enthält zudem einen Ordre-public-Vorbehalt für Ersuchen, die nach dem Recht des ersuchenden Gerichts erledigt werden sollen. Von dieser Möglichkeit hat das vorlegende Gericht Gebrauch gemacht, indem es um die Durchführung einer Beschreibung nach den Art. 129 und 130 CPI ersucht hat. Das ersuchte Gericht muss auch einem solchen Antrag im Allgemeinen entsprechen, es sei denn, dass die beantragte Form mit dem Recht des Mitgliedstaats des ersuchten Gerichts unvereinbar oder wegen erheblicher tatsächlicher Schwierigkeiten unmöglich ist.

97. Beide Ablehnungstatbestände enthalten Verweisungen auf die Vorgaben des Rechts des Staates des ersuchten Gerichts. Diese nationalen Vorschriften kann der Gerichtshof nicht auslegen, um festzustellen, welche Befugnisse nach dem Recht eines Mitglied-

staats die Gerichtsgewalt hat oder welche Formen der Beweisaufnahme mit innerstaatlichem Recht unvereinbar bzw. aus tatsächlichen Gründen nicht durchführbar sind. Diese Beurteilungen bleiben dem ersuchten Gericht vorbehalten.

98. Aus der Rechtsprechung folgt jedoch, dass die Mitgliedstaaten, wenn eine gemeinschaftsrechtliche Vorschrift auf einzelstaatliche Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten verweist, keine Maßnahmen erlassen dürfen, die geeignet sind, die praktische Wirksamkeit der gemeinschaftsrechtlichen Regelung, in die sich diese Vorschrift einfügt, zu beeinträchtigen. [43] Insoweit setzt die Verordnung der Freiheit der nationalen Gesetzgeber äußere Grenzen, die überschritten werden, wenn das in Bezug genommene nationale Recht die praktische Wirksamkeit der Verordnung in Frage stellt. Aufgabe des Gerichtshofs ist in diesem Kontext, die Verordnung im Hinblick auf die Einhaltung dieser Grenzen auszulegen.

99. Als allgemeine Leitlinie gilt dabei, dass die Möglichkeit, die Erledigung eines Ersuchens um Beweisaufnahme abzulehnen, auf eng begrenzte Ausnahmefälle beschränkt sein sollte, um die Wirksamkeit der Verordnung zu gewährleisten, wie im elften Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 1206/2001 hervorgehoben wird.

100. Die Regierung des Vereinigten Königreichs ist der Ansicht, das ersuchte Gericht habe das Ersuchen zurückgewiesen, weil es nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1206/2001 fiel. Auf mögliche Ablehnungsgründe habe es sich nicht gestützt. [44] Ebenso wie Irland meint das Vereinigte Königreich, dass die Durchführung der beantragten Maßnahmen aber in jedem Fall auch nicht in die Gerichtsgewalt englischer Gerichte falle.

101. Im *common law* sei die Beschaffung von Beweisen nicht Sache des Gerichts oder bei Gericht angesiedelter Dienste. Vielmehr müssten die Parteien selbst die Beweise beibringen. Der *supervising solicitor*, der eine *search order* nach Section 7 des Civil Procedure Act 1997 zustelle und durchführe sei zwar ein vom Gericht eingesetztes unabhängiges Organ der Rechtspflege *(officer of the court)*, aber kein Bediensteter *(agent)* des Gerichts.

102. Die schwedische und die finnische Regierung sowie die Kommission haben in ihren Antworten auf eine Frage des Gerichtshofs dagegen zu Recht vorgetragen, dass zwischen der *Anordnung* einer Maßnahme der Beweiserhebung und ihrer *Durchführung* zu unterscheiden ist. Die Erledigung eines Beweisersuchens kann nicht allein deswegen abgelehnt werden, weil die Durchführung von bestimmten Formen der

43 — Urteil vom 18. Januar 2007, CGT (C-385/05, Slg. 2007, I-611, Randnr. 35), unter Verweis auf das Urteil vom 9. September 2003, Jaeger (C-151/02, Slg. 2003, I-8389, Randnr. 59).

44 — Dafür spricht, dass das ersuchte Gericht das Ersuchen nicht unter Verwendung des Formblatts E oder H zurückgesandt hat.

Beweisaufnahme nicht zu den Aufgaben der Gerichte gehört. Entscheidend ist dagegen, dass die Gerichte berechtigt sind, die beantragten Maßnahmen anzuordnen. Entsprechende Befugnisse scheint Section 7 des Civil Procedure Act 1997 in Verbindung mit Teil 25 der Civil Procedure Rules englischen Gerichten grundsätzlich zu verleihen. [45]

103. Wie die Kommission zu Recht hervorhebt, ist es außerdem nicht zwingend, dass „Gerichtsgewalt" nur von organisatorisch in die Gerichtsbarkeit eingegliederten Personen ausgeübt werden kann. Auch ein *supervising solicitor*, der — wenn auch auf Antrag einer Partei — vom Gericht eingesetzt wird, um für eine ordnungsgemäße Zustellung und Durchführung einer *search order* zu sorgen, kann als Teil der Gerichtsgewalt angesehen werden. Dafür spricht, dass nur bestimmte besonders erfahrene *solicitors* mit dieser Funktion betraut werden. [46] Ferner soll die erforderliche Neutralität bei der Erledigung Ihrer Aufgabe dadurch gewährleistet werden, dass sie nicht derselben Kanzlei angehören dürfen wie der Vertreter des Antragstellers. [47]

104. Würden nur vom Gericht selbst durchgeführte Beweiserhebungen als in die Gerichtsgewalt fallend angesehen, wäre die praktische Wirksamkeit der Verordnung zu sehr eingeschränkt. Dann könnten etwa auch keine Gutachten eingeholt werden, die ebenfalls nicht vom Gericht selbst erstellt werden, sondern von einem Sachverständigen.

105. Folglich kann die Ablehnung nicht mit dem Fehlen der Gerichtsgewalt begründet werden, wenn eine Maßnahme der Beweissicherung wie die Beschreibung im Sinne der Art. 128 und 130 CPI nach dem Recht des ersuchten Mitgliedstaats nicht vom Gericht selbst durchgeführt wird, sondern von einem Organ der Rechtspflege *(officer of the court)*, das das Gericht eingesetzt hat.

106. Der Einwand, dass die Erhebung von Beweisen im *common law* im Parteibetrieb erfolge, könnte auch als Verweis auf den Vorbehalt in Art. 10 Abs. 3 Satz 2 Verordnung Nr. 1206/2001 verstanden werden. Danach kann das ersuchte Gericht die Durchführung eines Ersuchens in der Form des Rechts des Staates des ersuchenden Gerichts ablehnen, wenn sie mit seinem Recht Gericht unvereinbar oder wegen erheblicher tatsächlicher Schwierigkeiten unmöglich ist.

107. Dazu ist zunächst festzustellen, dass dieser Vorbehalt nicht bereits dann eingreift,

45 — In der Praxis scheinen die Gerichte eher restriktiv von diesem Instrument Gebrauch zu machen. Üblicher ist es offenbar, die Parteien selbst zur Offenlegung der in ihrem Besitz befindlichen Dokumente und Gegenstände zu verpflichten (*disclosure*). Nur wenn das *disclosure*-Verfahren nicht zur Beweissicherung ausreicht, kommt der Erlass einer *search order* in Betracht (vgl. Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, 2. Aufl., London, 2006, Randnr. 14.177).

46 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.2.

47 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.6.

wenn die beantragte Maßnahme nach dem fremden Recht nicht genau dem inländischen Recht und der inländischen Praxis gleichkommt. [48] Anderenfalls würde Art. 10 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1206/2001 leer laufen. Die Formulierung des Vorbehalts in der Verordnung geht insoweit ausdrücklich über Art. 9 Abs. 2 HBÜ hinaus, der eine Zurückweisung erlaubt, wenn das Ersuchen, die Beweisaufnahme in einer besonderen Form durchzuführen, nicht der Übung der Gerichte des ersuchten Staates entspricht.

108. Vielmehr muss sich das ersuchte Gericht zunächst nach Kräften bemühen, die im Recht des ersuchenden Staats geregelte Maßnahme mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln so weit wie möglich auszuführen.

109. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Wesen der Rechtshilfe nach der Verordnung Nr. 1206/2001 darin besteht, dass ein Gericht aus einem Mitgliedstaat sich mit seinem Beweisersuchen unmittelbar an ein Gericht in einem anderen Mitgliedstaat wendet. Die Rechtshilfe darf nicht dadurch übermäßig erschwert werden, dass den Parteien des Verfahrens vor dem ersuchenden Gericht zu weit gehende Pflichten bei Durchführung der Beweiserhebung in dem Staat des ersuchten Gerichts übertragen werden. [49]

110. Außerdem dürfen nach Art. 18 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1206/2001 grundsätzlich keine Gebühren und Kosten für die Erledigung eines Ersuchens verlangt werden. Nach Art. 18 Abs. 2 kann das ersuchte Gericht lediglich den Ersatz der Aufwendungen für Sachverständige und Dolmetscher sowie der Aufwendung verlangen, die durch die Beweisaufnahme nach einem besonderen Verfahren nach Art. 10 Abs. 3 und 4 entstanden sind.

111. Sofern eine buchstabengetreue Ausführung des Ersuchens nach dem fremden Recht an entgegenstehenden innerstaatlichen Vorschriften oder wegen erheblicher tatsächlicher Schwierigkeiten scheitert, so darf das Ersuchen nicht ohne weiteres insgesamt unerledigt zurückgesandt werden. Nach der gebotenen rechtshilfefreundlichen Auslegung der Verordnung Nr. 1206/2001 muss das ersuchte Gericht die beantragte Maßnahme vielmehr in modifizierter Form durchführen, so dass sie mit den innerstaatlichen Vorgaben vereinbar ist. [50] Ist auch dies nicht möglich, bleibt noch der Weg, ein analoges Verfahren des innerstaatlichen Rechts anzuwenden. [51]

48 — Vgl. Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. Aufl., München, 2006, Art. 10 EG-Bew VO, Randnr. 13.

49 — Im Fall von Zeugenvernehmungen im Rechtshilfeweg nach der Verordnung Nr. 1206/2001 ist in der Practice Direction 34 — Depositions and Court Attendance by Witnesses, 11.3 z. B. ausdrücklich vorgesehen, dass der Treasury Solicitor die Rolle des Antragstellers vor dem ersuchten Gericht übernimmt. Siehe dazu auch Layton/Mercer, *European Civil Practice*, 2 Aufl., London, 2004, Randnr. 7.062.

50 — Vgl. Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. Aufl., München, 2006, Art. 10 EG-Bew VO, Randnr. 22 f.

51 — Vgl. Huber in: Gebauer/Wiedmann, *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, Stuttgart u. a., 2005, Kap. 29, Randnr. 133.

112. Im derzeitigen Verfahrensstadium ist der Gerichtshof jedoch nicht berufen, die einschlägigen Vorschriften der Verordnung über etwaige Ablehnungsgründe oder Vorbehalte abschließend auszulegen. Vielmehr müsste sich zunächst das ersuchte Gericht mit diesen Fragen auseinandersetzen. Sollte es Zweifel an der Tragweite der Bestimmungen haben, wäre es als letztinstanzliches Gericht berechtigt und verpflichtet, den Gerichtshof anzurufen, der dann in Kenntnis der Sach- und Rechtslage näher zur Auslegung von Art. 14 Abs. 2 Buchst. b und Art. 10 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung Nr. 1206/2001 Stellung nehmen könnte.

V — Ergebnis

113. Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen schlage ich vor, die erste Vorlagefrage des Tribunale civile Genua wie folgt zu beantworten:

Maßnahmen der Beweissicherung und -beschaffung wie eine Beschreibung im Sinne der Art. 128 und 130 des italienischen Codice della Proprietà Industriale stellen Beweisaufnahmen dar, die in den Anwendungsbereich nach Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen fallen und die das Gericht eines Mitgliedstaats auf Ersuchen des Gerichts eines anderen Mitgliedstaats erledigen muss, soweit keine Ablehnungsgründe vorliegen.