FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JULIANE KOKOTT

fremsat den 18. juli 2007 [1]

I — Indledning

1. I italiensk ret findes der en effektiv metode til sikring og tilvejebringelse af bevismateriale angående krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Efter anmodning fra rettighedsindehaveren kan den kompetente ret — allerede inden der er anlagt sag i hovedsagen og uden at høre modparten — anordne, at der skal foretages »beskrivelse« (descrizione) af den genstand, der angiveligt er retskrænkende. Beskrivelsen foretages af fogeden, eventuelt med bistand af en sagkyndig; denne foretager en visuel undersøgelse af genstanden, dokumenterer den og kan beslaglægge relevante dokumenter og prøver.

2. Tribunale Civile di Genova fremsatte en retsanmodning over for den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige om at foranstalte en sådan bevisoptagelse vedrørende bevismateriale, der befandt sig i Det Forenede Kongerige. Den britiske ret afslog imidlertid anmodningen med den begrundelse, at en sådan foranstaltning ikke var omfattet af dens faste praksis.

3. Den italienske ret ønsker nu med sin præjudicielle forelæggelse oplyst, om en foranstaltning som beskrivelse i italiensk ret skal betragtes som bevisoptagelse, som en ret i en medlemsstat kan anmode en ret i en anden medlemsstat om at foretage i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område [2].

4. Som det fremgår af medlemsstaternes bemærkninger, findes der i de nationale retsordener forskellige opfattelser af de krav, der gælder for bevisoptagelse, samt af retternes rolle i denne forbindelse. Dette fører tillige til divergerende opfattelser af

1 — Originalsprog: tysk.

2 — EFT L 174, s. 1.

anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001, som Domstolen for første gang skal fortolke under den foreliggende sag.

II — Retsforskrifter

A — *Internationale konventioner*

5. Haager-konventionen af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål (herefter »Haager-konventionen«) er alene gældende mellem 11 af Den Europæiske Unions medlemsstater, bl.a. Italien og Det Forenede Kongerige [3]. Haager-konventionens artikel 1 har følgende ordlyd:

»(1) I sager om civile eller kommercielle spørgsmål kan en retslig myndighed i en kontraherende stat i overensstemmelse med bestemmelserne i denne stats lovgivning og ved hjælp af en retsanmodning anmode den kompetente myndighed i en anden kontraherende stat om at optage bevis eller foretage andre retshandlinger.

(2) En retsanmodning må ikke anvendes for at opnå bevis, som ikke er bestemt til brug i en påbegyndt eller påtænkt retssag.

(3) Udtrykket »andre retshandlinger« omfatter hverken forkyndelse af retslige dokumenter eller anvendelsen af foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse.«

6. Artikel 50 i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter »TRIPS-aftalen«) [4] indeholder følgende bestemmelse om foreløbige foranstaltninger i tilfælde af krænkelser af intellektuelle rettigheder:

»1. De retlige myndigheder skal være beføjet til at træffe hurtige og effektive foreløbige foranstaltninger:

a) for at forhindre, at der bliver begået en krænkelse af nogen intellektuel ejendomsret, og navnlig for at forhindre, at

3 — Jf. fortegnelsen over kontraherende stater i Haager-konferencen om International Privatret, der er tilgængelig på http://www.hcch.net.

4 — TRIPS-aftalen *(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* er indeholdt i bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, der blev indgået på Fællesskabets vegne for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22.12.1994 (EFT L 336, s. 1).

der kommer varer ind i handelsleddene på deres område, herunder importerede varer umiddelbart efter toldbehandlingen

b) for at bevare relevant bevismateriale vedrørende den påståede krænkelse.

2. De retlige myndigheder skal være beføjet til »inaudita altera parte« (»uden at høre den anden part«) at træffe foreløbige foranstaltninger, hvor dette er hensigtsmæssigt, især i de tilfælde, hvor en forsinkelse efter al sandsynlighed vil forvolde uoprettelig skade for rettighedsindehaveren, eller hvor der er en påviselig risiko for, at et bevismateriale tilintetgøres.

[...]«

B — *Fællesskabsret*

7. Forordning nr. 1206/2001 [5], der i henhold til artikel 21 inden for sit anvendelsesområde

5 — Det Forenede Kongerige og Irland har i medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning (jf. 21. betragtning til forordning nr. 1206/2001).

har forrang for andre bestemmelser i Haager-konventionen, bestemmer i artikel 1:

»1. Denne forordning finder anvendelse på det civil- og handelsretlige område, når en ret i en medlemsstat i overensstemmelse med denne stats lovgivning anmoder:

a) den kompetente ret i en anden medlemsstat om at optage bevis eller

b) om at optage bevis direkte i en anden medlemsstat.

2. Der må ikke anmodes om optagelse af bevis, der ikke er bestemt til brug i en påbegyndt eller påtænkt retssag.

[...]«

8. Forordningens andet kapitel regulerer fremsendelse og udførelse af anmodninger. De relevante bestemmelser har følgende ordlyd:

»*Artikel 4*

Anmodningers form og indhold

1. Anmodninger fremsættes under anvendelse af formular A eller i givet fald formular I i bilaget. Anmodningen skal indeholde oplysning om:

a) den anmodende ret samt i givet fald den anmodede ret

b) navn og adresse på sagens parter og deres eventuelle rettergangsfuldmægtige

c) retssagens art og genstand og en kortfattet fremstilling af sagens faktiske omstændigheder

d) en beskrivelse af den ønskede bevisoptagelse

e) ved anmodning om afhøring af personer:

— navn og adresse på de personer, der skal afhøres

— de spørgsmål, der skal stilles de pågældende, eller de forhold, de skal afhøres om

— i givet fald en henvisning til vidnefritagelsesgrunde i lovgivningen i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende

— et eventuelt ønske om, at afhøringen skal ske under ed eller på tro og love, og en eventuel særlig formular, der skal anvendes

— eventuelle andre oplysninger, som den anmodende ret anser for nødvendige

f) ved anmodning om en anden form for bevisoptagelse de dokumenter eller andre genstande, der skal undersøges

g) i givet fald en anmodning efter artikel 10, stk. 3 og 4, artikel 11 og artikel 12, og de oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af nævnte bestemmelser

[...]«

»*Artikel 7*

Modtagelse af anmodninger

1. Den anmodede kompetente ret sender senest syv dage efter modtagelsen af en anmodning den anmodende ret et modtagelsesbevis under anvendelse af formular B i bilaget. Opfylder anmodningen ikke betingelserne i artikel 5 og 6, anfører den anmodede ret en bemærkning herom i modtagelsesbeviset.

2. Er den ret, som har modtaget en anmodning, der er fremsat under anvendelse af formular A i bilaget, og som opfylder betingelserne i artikel 5, ikke kompetent til at udføre anmodningen, sender denne ret anmodningen videre til den kompetente ret i samme medlemsstat og underretter den anmodende ret herom under anvendelse af formular A i bilaget.

[...]«

»*Artikel 10*

Almindelige bestemmelser om udførelse af anmodninger

[...]

2. Den anmodede ret udfører anmodningen efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor den er beliggende.

3. Den anmodende ret kan under anvendelse af formular A i bilaget fremsætte ønske om, at anmodningen udføres under iagttagelse af særlige formkrav i lovgivningen i den medlemsstat, hvor denne ret er beliggende. Den anmodede ret efterkommer et sådant ønske, medmindre disse formkrav er uforenelige med lovgivningen i den medlemsstat, hvor denne ret er beliggende, eller ikke kan

iagttages på grund af større praktiske vanskeligheder. Efterkommer den anmodede ret af en af ovennævnte grunde ikke ønsket, underretter den den anmodende ret herom under anvendelse af formular E i bilaget.

[...]«

»*Artikel 13*

Tvangsmidler

Hvis det er nødvendigt, anvender den anmodede ret under udførelsen af anmodningen passende tvangsmidler i de tilfælde og i den udstrækning, lovgivningen i den medlemsstat, hvor denne ret er beliggende, hjemler sådanne tvangsmidler i forbindelse med udførelsen af en tilsvarende anmodning fra en national myndighed eller fra en part i sagen.

Artikel 14

Afslag på udførelse

[...]

2. Udførelsen af en anmodning kan foruden af de i stk. 1 omhandlede grunde kun afslås, hvis:

a) anmodningen ikke falder ind under denne forordnings anvendelsesområde som fastsat i artikel 1

b) udførelsen af anmodningen efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, ikke hører under den dømmende magt

[...]

3. Udførelsen kan ikke afslås af den anmodede ret alene under henvisning til, at en ret i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, efter lovgivningen i denne medlemsstat har enekompetence for så vidt angår sagens genstand, eller at lovgivningen i denne medlemsstat ikke hjemler det rettergangsskridt, som ligger til grund for anmodningen.

[...]«

9. Jeg henviser endvidere til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellek-

tuelle ejendomsrettigheder [6] (herefter »direktiv 2004/48«). Direktivet, der skulle være gennemført af medlemsstaterne senest den 29. april 2006 [7], regulerer i andet kapitel procedurer og retsmidler til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Det hedder herom i direktivets artikel 7:

»1. Medlemsstaterne sikrer, allerede inden behandlingen af en sag vedrørende realiteten påbegyndes, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af en part, der har fremført et rimeligt tilgængeligt bevismateriale til støtte for sin påstand om, at hans intellektuelle ejendomsret er blevet krænket eller vil blive krænket, træffer afgørelse om, at der omgående skal iværksættes effektive foreløbige foranstaltninger med henblik på at sikre det relevante bevismateriale i forbindelse med den påståede krænkelse, under forudsætning af at fortrolige oplysninger beskyttes. Sådanne foranstaltninger kan omfatte en udførlig beskrivelse af de omtvistede varer med eller uden udtagning af prøver eller en beslaglæggelse af disse og, når det er hensigtsmæssigt, af de materialer og redskaber, der har været anvendt i fremstillingen og/eller distributionen af disse varer og af de hertil hørende dokumenter. Disse foranstaltninger træffes om nødvendigt uden at modparten høres, især hvis en forsinkelse vil kunne påføre rettighedshaveren et uopretteligt tab, eller hvor der foreligger en påviselig risiko for tilintetgørelse af bevismateriale.

Hvis der træffes foranstaltninger til sikring af bevismateriale, uden at modparten høres, underrettes de berørte parter straks efter, at foranstaltningerne er gennemført. En efterfølgende prøvelse under iagttagelse af høringsretten foretages på begæring af de berørte parter, således at det inden for en rimelig frist efter meddelelsen af foranstaltningerne kan afgøres, hvorvidt disse skal ændres, ophæves eller stadfæstes.

[...]«

C — *National ret*

10. Codice della Proprietà Industriale (italiensk lovdekret om industriel ejendomsret, herefter »CPI«) [8] regulerer bl.a. den retlige beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Det bestemmes i CPI's artikel 128, at indehaveren af en immaterialrettighed kan kræve, at der foretages beskrivelse (descrizione) af en genstand, der krænker hans rettighed. Beskrivelsen omfatter bevismateriale vedrørende den påståede krænkelse samt dennes omfang. Den kompetente dommer i hovedsagen træffer afgørelse om beskrivelsen ved en kendelse, der ikke kan kæres. Dommeren træffer foranstaltninger med henblik på beskyttelse af fortrolige

6 — EUT L 157, s. 45, som berigtiget i EUT L 195, s. 16.

7 — Jf. artikel 20 i direktiv 2004/48.

8 — D.Lgs. nr. 30/05 af 10.2.2005.

oplysninger og kan tillige meddele tilladelse til, at der beslaglægges prøver. Modparten kan undlades hørt, såfremt det indebærer en risiko for anordningens gennemførelse. Såfremt begæringen om beskrivelsen fremsættes, inden der er anlagt sag i hovedsagen, fastsætter retten en frist på højst 30 dag for sagens anlæg.

11. I henhold til CPI's artikel 129 kan rettighedsindehaveren endvidere anmode om, at der foretages beslaglæggelse af varer, der krænker hans rettighed.

12. Artikel 130 i CPI bestemmer bl.a., at der ved beskrivelsen og beslaglæggelsen, der foretages af en foged — om fornødent med bistand af en sagkyndig — benyttes tekniske hjælpemidler såsom fotografiapparater og andre hjælpemidler. Andrageren, dennes repræsentanter eller dennes rådgivende teknikere kan bemyndiges til at være til stede, når foranstaltningerne gennemføres.

III — Faktiske omstændigheder og de præjudicielle spørgsmål

13. Alessandro Tedesco indgav den 21. marts 2005 begæring til Tribunale Civile di Genova om beskrivelse i henhold til artikel 128 og artikel 130 i CPI i forhold til virksomheden Tomasoni Fittings srl (herefter »Tomasoni«), der har hjemsted i Genova, og virksomheden RWO (Marine Equipment) Ltd (herefter »RWO«), der har hjemsted i Essex, Det Forenede Kongerige.

14. Han gjorde gældende, at han var opfinder af et bæltesystem, og at han havde ladet opfindelsen beskytte ved en patentansøgning. RWO, der drev virksomhed i Italien igennem distributionsvirksomheden Tomasoni, har bragt et bæltesystem med tilsvarende tekniske kendetegn i omsætning, hvilket var blevet patentanmeldt efter sagsøgerens produkt.

15. Tribunale Civile di Genova anordnede den 5. maj 2005 uden høring af modparterne, at der foretages en beskrivelse af det angiveligt retskrænkende produkt. Beskrivelsen foretoges først hos virksomheden Tomasoni i Italien. Den 20. juni 2005 fremsendte retten i henhold til forordning nr. 1206/2001 en anmodning til justitskontoret under Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales. Den anmodede ret blev anmodet om at foretage en tilsvarende beskrivelse af RWO's produkt i henhold til italiensk ret i virksomhedens lokaler.

16. Beskrivelsen skulle tillige angå øvrige beviser for den påtalte adfærd, »som eksempel, men ikke udtømmende«: fakturaer,

følgesedler, ordrer, tilbudsskrivelser, reklamemateriale, data i computerarkiver, tolddokumenter. Retten tillod i øvrigt anvendelse af alle former for tekniske hjælpemidler, sagkyndig bistand samt udtagelse af prøver. Foranstaltningerne skulle begrænses til, hvad der var nødvendigt for undersøgelsen. Rekvirenten og dennes repræsentanter eller teknikere udelukkedes fra dokumentindsigt.

17. Senior Master afslog ved en uformel skrivelse at foretage beskrivelsen med den begrundelse, at det efter fast praksis ikke tilkommer Senior Masters ansatte at foretage undersøgelse og beslaglæggelse af genstande og dokumenter, og at den pågældende foranstaltning ikke kunne foretages på grundlag af en retsanmodning.

18. Ved kendelse af 14. marts 2006 forelagde Tribunale Civile di Genova herefter Domstolen følgende spørgsmål til præjudiciel afgørelse:

»1) Indgår anmodningen om at foretage beskrivelse, som omhandlet i artikel 128 og 130 i den italienske lov om industriel og intellektuel ejendomsret, og som nærmere bestemt ved denne ret — hvorved der henvises til indholdet af Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område — i akterne vedrørende »bevisoptagelse«, på grundlag af hvilke retten i en medlemsstat på grundlag af ovennævnte forordning kan anmode den kompetente ret i en anden medlemsstat om at foranstalte bevisoptagelse?

2) Såfremt ovennævnte spørgsmål besvares bekræftende, og i tilfælde af, at der foreligger en ufuldstændig eller slet ingen beskrivelse, som opfylder betingelserne i forordningens artikel 4, spørges:

— Har den anmodede ret pligt til at oversende en erklæring om modtagelse som omhandlet i forordningens artikel 7?

— Har den anmodede ret pligt til at gøre opmærksom på den eventuelt ufuldstændige karakter af anmodningen, således at den anmodende ret kan få lejlighed til at supplere og/eller berigtige den fremsendte anmodning?«

19. Under retsforhandlingerne for Domstolen har Alessandro Tedesco samt den italienske regering, den finske regering, den svenske regering, den slovenske regering, den græske regering, den spanske regering, Irland, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber afgivet skriftlige og mundtlige indlæg.

IV — Stillingtagen

A — *Vedrørende spørgsmålet, om den præjudicielle anmodning kan antages til realitetsbehandling*

20. Tribunale Civile di Genovas præjudicielle anmodning angår fortolkningsspørgsmål vedrørende forordning nr. 1206/2001, der er udstedt med hjemmel i artikel 61, litra c), og artikel 67, stk. 1, EF. Ifølge artikel 68, stk. 1, EF kan inden for rammerne af EF-traktatens fjerde afsnit alene præjudicielle anmodninger fra nationale retsinstanser, hvis afgørelser ifølge de nationale retsregler ikke kan appelleres, antages til realitetsbehandling. Kommissionen og den spanske regering nærer tvivl om, hvorvidt dette er tilfældet i denne sag.

21. Ifølge Domstolens praksis vedrørende artikel 234, stk. 3, EF skal spørgsmålet om, hvorvidt en ret skal kvalificeres som sidste instans, bedømmes korrekt, således at tillige underinstanser, hvis afgørelser i den konkrete sag ikke kan anfægtes, udgør retter i sidste instans i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 234, stk. 3 EF [9]. De nationale retsinstansers forelæggelsespligt har til formål at sikre, at fællesskabsretten fortolkes og anvendes ensartet, og skal navnlig hindre, at der i en medlemsstat skabes national retspraksis, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten [10]. Denne risiko er ligeledes til stede, såfremt retsinstanser i sidste instans i den konkrete sag kunne træffe endelig afgørelse om et fællesskabsretligt tvivlsspørgsmål uden at forelægge dette for Domstolen.

22. Disse principper gælder så meget desto mere inden for rammerne af artikel 68, stk. 1, EF, idet det her alene er retter i sidste instans, der har kompetence til forelæggelse. Begrænsningen i forelæggelsesadgangen til retter i sidste instans viser sig særlig problematisk i relation til forordning nr. 1206/2001, der regulerer retsanmodninger angående bevisoptagelse. Fastlæggelse af faktiske omstændigheder påhviler typisk underinstanserne, ikke de højeste retsinstanser. For overhovedet at muliggøre, at Domstolen kan fortolke forordning nr. 1206/2001,

9 — Jf. dom af 15.7.1964, sag 6/64, Costa, Sml. 1954-1964, s. 531, org.ref.: Rec. s. 1141, af 4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, præmis 25, og af 4.6.2002, sag C-99/00, Lyckeskog, Sml. I, s. 4839, præmis 14 og 15.

10 — Lyckeskog-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 9, præmis 15.

må begrebet en ret, hvis afgørelser ikke kan appelleres i henhold til artikel 68, stk. 1, EF, ikke fortolkes for snævert. Det er navnlig udelukket alene at anse de højeste retsinstanser for forelæggelsesberettigede.

23. I tvisten i hovedsagen imødekom Tribunale Civile di Genova en begæring om beskrivelse. Denne procedure er en foranstaltning til sikring eller tilvejebringelse af beviser og anordnes ved en kendelse, der ikke kan påkæres [11].

24. Kommissionen har imidlertid heroverfor anført, at proceduren angående anordning af beskrivelse allerede er afsluttet — om end kun ved en delvis ekspedition. Den forelæggende ret er herefter indtrådt i tvisten i hovedsagen, der afsluttes med en dom, der kan appelleres.

25. Hertil bemærkes, at anmodningen i realiteten hidtil ikke har ført til gennemførelse af en foranstaltning til sikring eller tilvejebringelse af beviser i Det Forenede Kongerige. Den forelæggende ret anser imidlertid fortsat bevisoptagelsen for nødvendig. Inden den fremsætter en ny anmodning til retten i Det Forenede Kongerige (eller genoptager den tidligere anmodning) ønsker den afklaret, om en foranstaltning som beskrivelse i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i CPI's artikel 129 og 130, er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001.

26. Ikke samtlige processuelle foranstaltninger, som en ret anordner ved en kendelse, der ikke kan appelleres, bevirker, at retten får karakter af en ret i sidste instans som omhandlet i artikel 68, stk. 1, EF. Det kræves derimod, at den uanfægtelige mellemafgørelse afslutter en selvstændig procedure eller et særskilt processuelt trin, og det præjudicielle spørgsmål skal specielt vedrøre denne procedure eller dette processuelle trin.

27. Ifølge sagens akter udgør beskrivelse af en retskrænkende genstand en særlig procedure. Dette følger allerede af, at der kan fremsættes begæring herom, inden der anlægges sag i hovedsagen [12]. Proceduren med henblik på sikring eller tilvejebringelse af beviser afsluttes først, når beskrivelsen faktisk er blevet foretaget, eller såfremt den ret, der har anordnet beskrivelsen, giver afkald på den, f.eks. fordi den viser sig at være uigennemførlig.

11 — Artikel 128, stk. 4, i CPI.

12 — Jf. artikel 128, stk. 5, i CPI.

28. Det første præjudicielle spørgsmål skal netop afklare spørgsmålet om, hvorvidt en beskrivelse kan gennemføres ved, at der med hjemmel i forordning nr. 1206/2001 fremsættes begæring om bevisoptagelse ved en ret i en anden medlemsstat. Dette spørgsmål er således nært knyttet til den særlige procedure for sikring eller tilvejebringelse af beviser ved beskrivelse. Da denne procedure afsluttes med en kendelse, der ikke kan appelleres, har den forelæggende ret kompetence til at forelægge Domstolen et præjudicielt spørgsmål i henhold til artikel 68, stk. 1, EF, jf. artikel 234 EF. Det første præjudicielle spørgsmål kan følgelig antages til realitetsbehandling.

29. Det andet præjudicielle spørgsmål skal efter min opfattelse derimod afvises.

30. Det følger ganske vist af fast retspraksis, at det inden for rammerne af det samarbejde, der i henhold til artikel 234 EF er indført mellem Domstolen og de nationale retter, udelukkende tilkommer den nationale ret, for hvem en tvist er indbragt, og som har ansvaret for den retsafgørelse, som skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at den kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når de stillede præjudicielle spørgsmål vedrører fortolkningen af en bestemmelse i fællesskabsretten, er Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse herom [13].

31. Domstolen har dog også udtalt, at den med henblik på at efterprøve sin egen kompetence i særlige tilfælde er beføjet til at undersøge de omstændigheder, hvorunder den nationale domstol har forelagt sagen [14]. Det følger af fast retspraksis, at Domstolen kun kan afslå at træffe afgørelse vedrørende et præjudicielt spørgsmål fra en national ret, når det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af fællesskabsretten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan give en saglig korrekt besvarelse af de stillede spørgsmål [15].

32. Med det andet præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, hvilke forpligtelser der påhviler den *anmodede* ret, såfremt anmodningen er ufuldstændig eller ikke opfylder kravene i artikel 4 i forordning nr. 1206/2001, navnlig om retten har pligt til at oversende en erklæring om modtagelse inden for de frister og i den form, der er

13 — Jf. bl.a. dom af 15.12.1995, sag C-415/93, Bosman, Sml. I, s. 4921, præmis 59, og af 13.7.2006, forenede sager C-295/04 — C-298/04, Manfredi m.fl., Sml. I, s. 6619, præmis 26.

14 — Jf. dommen i sagen Manfredi m.fl., nævnt ovenfor i fodnote 13, præmis 27.

15 — Jf. bl.a. Bosman-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 13, præmis 61, og dom af 10.1.2006, sag C-344/04, IATA og ELFAA, Sml. I, s. 403, præmis 24.

nævnt i forordningens artikel 7, og om den skal gøre opmærksom på anmodningens eventuelt ufuldstændige karakter.

33. Besvarelsen af dette præjudicielle spørgsmål er helt uden relevans for den afgørelse, som den forelæggende ret skal træffe under bevisoptagelsesproceduren. Spørgsmålet angår udelukkende handlinger foretaget af den anmodede ret. Såfremt der hersker tvivl om de forpligtelser, der påhviler denne, tilkommer det i givet fald den pågældende retsinstans at anmode Domstolen om en fortolkning af forordning nr. 1206/2001.

34. Bortset fra at det andet spørgsmål ikke er relevant for tvisten i hovedsagen, vedrører det endvidere en hypotetisk situation. Det fremgår nemlig af sagens akter, at den anmodede ret faktisk inden for fristen bekræftede modtagelsen af anmodningen ved anvendelse af formular B [16]. Der er ikke grundlag for at antage, at den anmodede ret ikke behørigt vil bekræfte en ny anmodning. Det fremgår endvidere ikke, at den tidligere anmodning var, eller at en fremtidig vil være, mangelfuld, således at det er fornødent at fremsætte begæring om supplerende oplysninger ved hjælp af formular C [17].

B — *Det første præjudicielle spørgsmål*

35. Det første præjudicielle spørgsmål skal ses på baggrund af Senior Masters afslag på retsanmodningen. Det fremgår af den anmodede rets kortfattede svar, at foranstaltningen efter rettens opfattelse ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde.

36. Endvidere kan rettens svar også forstås som en henvisning til den i artikel 14, stk. 2, litra b), i forordning nr. 1206/2001 nævnte begrundelse for afslag. Herefter kan udførelsen af en anmodning afslås, hvis den efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, ikke hører under den dømmende magt. Da Tribunale Civile di Genova havde fremsat begæring om, at anmodningen blev udført under

16 — Det Forenede Kongerige har fremlagt formular B, dateret den 11.7.2005, som bilag 2 til sit indlæg. Tribunale Civile di Genova henviser imidlertid ikke til dette dokument i sin præjudicielle forelæggelse, men anfører, at den anmodede ret i hvert fald har taget anmodningen »til efterretning ved skrivelse af 20. september 2005«. Det er således uklart, hvad der faktisk er blevet af formular B.

17 — I tilfælde af den formodentlig relevante begrundelse for den anmodede rets afslag på anmodningen, nemlig at den ønskede foranstaltning ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001, indeholder forordningen imidlertid formular H. Denne formular kan imidlertid tillige benyttes til underrettelse om andre grunde til, at der meddeles afslag, f.eks. at anmodningen ikke hører under den dømmende magt. Såfremt en ret finder, at det er udelukket at udføre bevisoptagelsen under iagttagelse af særlige formkrav i lovgivningen i den stat, hvor den anmodende ret er beliggende (jf. artikel 10, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 1206/2001) skal den anmodende ret tillige underrettes herom under anvendelse af formular E. Den anmodede engelske ret har tilsyneladende ikke benyttet nogen af de nævnte formularer.

iagttagelse af særlige formkrav i italiensk lovgivning (jf. forordningens artikel 10, stk. 3) [18], kan undtagelsen i artikel 10, stk. 3, andet punktum, endvidere være relevant.

37. Med henblik på at kunne give den forelæggende ret et fyldestgørende svar på det første præjudicielle spørgsmål skal det derfor undersøges, om en begæring om beskrivelse af en genstand, der angiveligt krænker et patent, inklusive undersøgelse, dokumentation og/eller afhentning af relevante forretningsdokumenter samt udtagelse af prøver, er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001, samt om en af de nævnte begrundelser for afvisning er til hinder herfor.

1. Anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001

38. I henhold til artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning nr. 1206/2001 finder forordningen anvendelse på det civil- og handelsretlige område, når en ret i en medlemsstat i overensstemmelse med denne stats lovgivning anmoder den kompetente ret i en anden medlemsstat om at optage bevis. Det følger endvidere af bestemmelsens stk. 2, at de beviser, der begæres optaget, skal være bestemt til brug i en påbegyndt eller påtænkt retssag.

39. I det følgende vil jeg først gennemgå fortolkningen af begrebet bevisoptagelse og herefter de særlige omstændigheder og retsforskrifter, som er relevante for den retlige beskyttelse mod krænkelse af intellektuelle rettigheder. Jeg vil derefter tage stilling til indsigelserne mod, at forordning nr. 1206/2001 finder anvendelse.

a) Fortolkning af begrebet bevisoptagelse

40. Fællesskabslovgiver definerer ikke nærmere begrebet »bevisoptagelse« i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning nr. 1206/2001.

18 — Jf. formular A, punkt 13, til anmodningen, som er bilagt Det Forenede Kongeriges indlæg som bilag A 1.

41. I sin retspraksis vedrørende Bruxelles-konventionen [19] har Domstolen formuleret princippet om, at konventionens begreber skal fortolkes selvstændigt [20]. Domstolen bemærkede med hensyn til definitionen af begrebet »borgerlige sager, herunder handelssager« i Bruxelles-konventionens artikel 1, som er relevant for anvendelsesområdet, navnlig, at de rettigheder og forpligtelser, som konventionen medfører for de kontraherende stater og de berørte personer, så vidt muligt skal være lige og ensartede. Udtrykkene i bestemmelsen kan derfor ikke fortolkes som en ren henvisning til den ene eller den anden af de berørte staters nationale ret [21].

42. Tilsvarende gælder tillige med hensyn til begrebet bevisoptagelse, hvis fortolkning er afgørende for anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001. Dets betydning og rækkevidde skal følgelig fastlægges selvstændigt under hensyn til forordningens ordlyd, tilblivelseshistorie, systematik og formål.

43. Som det fremgår af anden betragtning til forordning nr. 1206/2001, har forordningen til formål at sikre, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende, idet samarbejdet mellem retterne om bevisoptagelse forbedres og navnlig forenkles og fremskyndes. Dette formål fremmes, såfremt det forenklede retshjælpsinstrument i forordning nr. 1206/2001 finder anvendelse på flest mulige foranstaltninger med hensyn til retsinstansernes tilvejebringelse af oplysninger. Begrebet bevisoptagelse skal følgelig ikke fortolkes snævert.

44. Det følger således for det første af artikel 1, stk. 1, læst i sammenhæng med artikel 4, stk. 1, litra e) og f), i forordning nr. 1206/2001, at genstanden for en anmodning om bevisoptagelse ikke er snævert afgrænset [22]. Der kan således ikke alene fremsættes anmodning om afhøring af vid-

19 — Konvention af 27.9.1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (EFT 1978 L 304, s. 17), som ændret ved konventionen af 9.10.1978 om Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse (EFT L 304, s. 1, og — den ændrede tekst — s. 77), ved konventionen af 25.10.1982 om Den Hellenske Republiks tiltrædelse (EFT L 388, s. 1), ved konventionen af 26.5.1989 om Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks tiltrædelse (EFT L 285, s. 1) og ved konventionen af 29.11.1996 om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT 1997 C 15, s. 1) (herefter »Bruxelles-konventionen«).

20 — Jf. dom af 15.5.2003, sag C-266/01, Préservatrice foncière TIARD, Sml. I, s. 4867, præmis 20, vedrørende begrebet »borgerlige sager, herunder handelssager«, og af 5.2.2004, sag C-265/02, Frahuil, Sml. I, s. 1543, præmis 22, vedrørende begrebet »sager om kontraktforhold«. Domstolen har anvendt denne retspraksis analogt på Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001 L 12, s. 1), jf. dom af 13.7.2006, sag C-103/05, Reisch Montage, Sml. I, s. 6827, præmis 29.

21 — Préservatrice foncière TIARD-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 20, præmis 20.

22 — Kommissionen tillægger ligeledes begrebet »bevis« en vid betydning i sin vejledning i anvendelse af forordningen om bevisoptagelse. Det anføres, at begrebet »bevis« f.eks. omfatter afhøring af vidner, parter og sagkyndige vidner, fremlæggelse af dokumenter, efterprøvningen, konstatering af de faktiske omstændigheder eller sagkundskab inden for familiers eller børns velfærd (jf. punkt 8 i vejledningen, der er tilgængelig på http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_da.pdf).

ner. Det fremgår derimod af artikel 4, stk. 1, litra f), at bevisoptagelsen tillige kan omfatte dokumenter eller andre genstande, der skal besigtiges eller undersøges af sagkyndige. Muligheden for bevis i form af sagkyndige erklæringer bekræftes endvidere af artikel 18, stk. 2, første led, der regulerer godtgørelser, der er betalt til sagkyndige.

45. De genstande, som Tribunale Civile di Genova har anført i sin beviskendelse, nemlig eksemplarer af bæltesystemet, købs- og salgsfakturaer, følgesedler, ordrer, kommercielle tilbudsskrivelser, reklamemateriale, data lagret på computerarkiver samt tolddokumenter i relation dertil, udgør dokumentation eller synbare genstande, som retten selv kan besigtige eller lade en sagkyndig vurdere. De genstande, der er nævnt i beviskendelsen, kan derfor principielt være genstand for en bevisoptagelse som omhandlet i forordning nr. 1206/2001.

b) Sikring og tilvejebringelse af bevis for krænkelse af intellektuelle rettigheder

46. Baggrunden for forelæggelsen er en retsanmodning, der er fremsat som led i en særlig procedure til sikring af beviser angående krænkelse af en intellektuel rettighed. Såvel på internationalt plan som inden for fællesskabsretten findes der særlige bestemmelser vedrørende denne procedure, som tager hensyn til de særlige krav til retsbeskyttelsen i denne situation. Disse regler skal tages i betragtning ved den videre fortolkning af forordning nr. 1206/2001.

47. En bevisoptagelse forudsætter normalt, at bevistemaet og beviselementerne angives af den, der har bevisbyrden. Indehaveren af en intellektuel rettighed, der får kendskab til en krænkelse af sin ret, møder imidlertid typisk det problem, at han ikke præcist kan angive beviser for krænkelsen og heller ikke har adgang til dem, idet de er i den krænkende parts eller en tredjemands varetægt. Endvidere skal sådanne sager normalt behandles hurtigt for at begrænse skadevirkningen samt for at sikre beviserne, inden bevisstillingen forringes.

48. For at sikre en effektiv beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret giver TRIPS-aftalens artikel 50 derfor de retlige myndigheder beføjelse til at træffe hurtige og effektive foreløbige foranstaltninger, dels for at forhindre, at der kommer retskrænkende varer

ud i omsætningen, dels for at bevare bevismateriale vedrørende den påståede retskrænkelse.

49. Artikel 7 i direktiv 2004/48 er relateret til denne bestemmelse i TRIPS-aftalen [23]. Herefter skal der af de retlige myndigheder »omgående [...] iværksættes effektive foreløbige foranstaltninger med henblik på at sikre det relevante bevismateriale i forbindelse med den påståede krænkelse«. Foranstaltningerne kan omfatte »en udførlig beskrivelse af de omtvistede varer med eller uden udtagning af prøver eller en beslaglæggelse af disse og, når det er hensigtsmæssigt, af de materialer og redskaber, der har været anvendt i fremstillingen og/eller distributionen af disse varer og af de hertil hørende dokumenter«.

50. I Italien er disse direktivbestemmelser gennemført i national ret ved CPI's artikel 128 ff. Tilsvarende instrumenter kendes fra andre medlemsstater [24]. I Det Forenede Kongerige tillader Section 7 i Civil Procedure Act 1997, jf. Rule 25.1, stk. 1, litra h), at der udstedes en *search order*. Disse bestemmelser udgør en kodificering af instrumentet *Anton Piller Order* [25], som er udviklet i domstolenes praksis [26].

51. Ved fortolkningen af forordning nr. 1206/2001 skal der tages hensyn til bestemmelserne i og formålene med direktiv 2004/48, uanset at det fremgår af direktivets 11. betragtning, at det ikke selv har til formål at fastsætte harmoniserede regler for retsligt samarbejde [27]. Det fremgår nemlig endvidere af denne betragtning, at »disse områder er omfattet af generelle bestemmelser i fællesskabsretsakter, der i princippet også finder anvendelse på den intellektuelle ejendomsret«.

52. Med denne begrundelse er det nærliggende at give mulighed for retslig bistand i henhold til forordning nr. 1206/2001 gennem den procedure, der er fastsat til sikring af beviser i henhold til direktiv 2004/48, for at sikre en effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, også i internationale sammenhænge.

23 — Jf. fjerde, femte og syvende betragtning til direktiv 2004/48. Se nærmere: McGuire, Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen, *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, s. 255, samt Ibbeken, *Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, bl.a. Köln, 2004.

24 — Jf. f.eks. i Frankrig saisie-contrefaçon i henhold til artikel L. 615-5 i code de la propriété intellectuelle. For så vidt angår en retssammenligning mellem tysk, fransk og engelsk ret, jf.: Ibbeken, nævnt ovenfor i fodnote 23.

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

26 — Jf. Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, 2. udg., London, 2006, punkt 14.175; indgående vedrørende Ibbekens betragtninger, nævnt ovenfor i fodnote 24, s. 111 ff.

27 — I betragtning af de faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen skal der imidlertid tages hensyn til den tidsmæssige anvendelse for direktiv 2004/48. Direktivet trådte i kraft den 22.6.2004 og skulle være gennemført senest den 29.4.2006 (jf. artikel 20 og 21 i direktiv 2004/48). Det er kun i begrænset omfang påkrævet at tage hensyn til bestemmelser i et direktiv, inden fristen for dets gennemførelse er udløbet, jf. dom af 4.7.2006, sag C-212/04, Adeneler m.fl., Sml. I, s. 6057, præmis 117 ff.

c) Indvendinger mod anvendelsen af forordning nr. 1206/2001

i) Er forordning nr. 1206/2001 uanvendelig på foranstaltninger som ransagning og beslaglæggelse?

53. Mens de fleste af parterne i sagen støtter anvendelsen af forordning nr. 1206/2001 i en situation som den foreliggende, har den græske regering, Irland og Det Forenede Kongeriges regering udtalt sig mod, at forordningen finder anvendelse, hvilket navnlig støttes på følgende argumenter:

54. Ifølge Det Forenede Kongeriges regering omfatter beskrivelse foranstaltninger som ransagning og beslaglæggelse, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001. Bevisoptagelse skal afgrænses fra undersøgelsesskridt forud for den egentlige bevisførelse. Forordningen indeholder endvidere ikke bestemmelser til sikring af berørte personers rettigheder i tilfælde af ransagning og beslaglæggelse.

— Beskrivelse er en foranstaltning, der tager sigte på ransagning og beslaglæggelse (*orders for search and seizure*), som ikke er omfattet af forordningen.

55. Bevisoptagelse består i sanseindtryk og vurdering af et bevismiddel. Vidneudsagn påhøres, dokumenter læses, andre genstande undersøges. Retshjælpen omfatter samtlige disse foranstaltninger, således som det fremgår af artikel 4, stk. 1, litra e) og f), i forordning nr. 1206/2001.

— Forordningen omfatter ikke som Haager-konventionen anvendelse af foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse (*provisional and protective measures*).

56. Det er en forudsætning for, at bevisoptagelse kan gennemføres, at retten eller en person, der er udpeget af denne, f.eks. en sagkyndig eller eventuelt en repræsentant for en af parterne, får adgang til bevismidlerne. Ved anordning af beskrivelse eller udstedelse af en *search order* pålægges det den, der har bevismidlerne i sin varetægt, at fremlægge disse. Sådanne bevissikringskendelser er følgelig uadskilleligt knyttet til bevisoptagelsen. Dette gælder ligeledes, såfremt retten ikke

— Begæring om de ønskede sikrende foranstaltninger skal indgives til en engelsk retsinstans i henhold til forordning nr. 44/2001.

selv besigtiger bevisgenstandene på stedet, men benytter en anden person til at dokumentere genstandene eller at udtage prøver, og såfremt dokumentationen (fotokopier, foto, computerlagrede data mv.) eller prøven først senere forelægges umiddelbart for retten.

57. Ved bevissikrende foranstaltninger er endvidere de pågældendes rettigheder sikret. Bevissikrende beslutninger af denne art som led i retshjælp træffes normalt i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvori den anmodede ret er beliggende (artikel 10, stk. 2, i forordning nr. 1206/2001). Dette sikrer, at de processuelle normer, der gælder på det sted, hvor bevisoptagelsen finder sted, respekteres. Disse normer beskytter de rettigheder, der tilkommer modparten — og en tredjemand — som har bevismidlerne i sin varetægt.

58. Såfremt bevisoptagelsen undtagelsesvis sker under iagttagelse af særlige formkrav i lovgivningen i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende (artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 1206/2001), konfronteres modparten eller tredjemand med fremmed procesret på stedet for bevisoptagelsen.

59. Bevissikrende foranstaltninger vedrørende krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er imidlertid blevet harmoniseret ved direktiv 2004/48. Forudsat at direktivet er blevet behørigt gennemført, afviger medlemsstaternes processuelle bestemmelser på dette område herefter kun inden for den margin, som direktivet tillader med hensyn til gennemførelsen. I øvrigt skal medlemsstaternes lovgivning være i overensstemmelse med almindelige principper, f.eks. princippet om retfærdig rettergang, beskyttelse af hjem og ejendom, som sikret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK).

60. Såfremt bevisoptagelse i henhold til den udenlandske procesret alligevel er uforenelig med national ret eller er umulig på grund af større praktiske vanskeligheder, er en afvisning af anmodningen sidste udvej (artikel 10, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 1206/2001). Som en mindre restriktiv foranstaltning skal den anmodede ret imidlertid først søge at gennemføre den begærede foranstaltning i en modificeret form, således at de nationale garantier respekteres [28].

61. Endelig bemærkes, at de hidtidige betragtninger bygger på, at den, der har

28 — Jf. nærmere nedenfor i punkt 111.

bevismidlet i sin varetægt, frivilligt medvirker ved bevisoptagelsen. Kun såfremt den pågældende ikke giver adgang til bevismidlerne, er det i givet fald nødvendigt at anvende tvangsmidler for at gennemføre bevisoptagelsen. Sådanne mere intensive indgreb i den pågældendes rettigheder fastsættes i henhold til artikel 13 i forordning nr. 1206/2001 udelukkende på grundlag af lex fori, hvor den anmodede ret er beliggende.

62. I den foreliggende sag indebærer dette, at den engelske ret skal foretage beskrivelsen i overensstemmelse med begæringen principielt under iagttagelse af de særlige formkrav i CPI's artikel 128 og 130, såfremt begæringen ikke skal afslås. Bevisoptagelsen omfatter herefter for det første en dokumentation af bæltesystemet og relevante bilag og data. Den kan tillige bestå i, at dokumentation og synbare genstande medtages, såfremt det er påkrævet for at forelægge genstandene for en sagkyndig eller med henblik på en umiddelbar bevisbedømmelse ved den anmodede eller den anmodende ret. Der skal herved tages hensyn til proportionalitetsprincippet.

63. I henhold til artikel 7 i direktiv 2004/48 skal fortrolige oplysninger beskyttes. Denne forpligtelse påhviler såvel den anmodede som den anmodende ret. Tribunale Civile di Genova har ganske vist givet tilladelse til, at rekvirenten og dennes repræsentant er til stede ved beskrivelsen, men har bestemt, at de skal udelukkes fra aktindsigt i dokumenterne, ligesom den har anmodet om, at dokumenterne fremsendes i en forseglet kuvert. Det er således muligt, at den forelæggende ret først inddrager følsomme forretningsdokumenter i sagen, når den ved hjælp af dokumentationen er blevet overbevist om, at der foreligger en patentkrænkelse. I denne forbindelse er kendskab til salgstal kun nødvendig for at fastslå skadens omfang.

64. Såfremt RWO ikke frivilligt fremlægger genstandene, tillader artikel 13 i forordning nr. 1206/2001, at der anvendes tvangsmidler. Der kan eventuelt beslaglægges en prøve af bæltesystemet, såfremt en sådan mulighed er hjemlet i engelsk ret og nødvendig for at gennemføre bevisoptagelsen.

65. Teorien om, at de foranstaltninger, som Tribunale Civile di Genova har anmodet om, ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001, idet der er tale om foranstaltninger, der omfatter ransagning og beslaglæggelse, er derfor, når den formuleres så generelt, ikke korrekt.

ii) Forbuddet mod *pre-trial discovery*

66. De betænkeligheder, som regeringen for Det Forenede Kongerige har anført mod, at

retsanmodningen omfatter bevissikringsforanstaltninger forud for selve retsforhandlingerne, er åbenbart også knyttet til holdningen til den såkaldte *pre-trial discovery*[29], som til stadighed diskuteres i relation til Haager-konferencen.

67. Indledningsvis bemærkes, at der i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 1206/2001 ikke må anmodes om optagelse af bevis, *der ikke er bestemt til brug i en påbegyndt eller påtænkt retssag*. Om anmodningen til fulde opfylder disse krav, er imidlertid behæftet med en vis tvivl for så vidt angår beskrivelsen af andre beviser for den påtalte adfærd, der eksempelvis, men ikke udtømmende, omfatter: fakturaer, følgesedler, ordrer, tilbudsskrivelser, reklamemateriale, data fra computerarkiver og tolddokumenter.

68. I modsætning til Haager-konventionen (artikel 23) indeholder forordning nr. 1206/2001 ikke et udtrykkelig forbud mod *pre-trial discovery*. I anledning af vedtagelsen af forordning nr. 1206/2001 afgav Rådet erklæring nr. 54/01, der er sålydende: »Denne forordning omfatter ikke »pre-trial discovery«, herunder såkaldte »fishing expeditions««[30].

69. I henhold til fast retspraksis kan der ved fortolkningen af en retsakt tages hensyn til erklæringer i et referat af et møde i Rådet, såfremt disse er kommet til udtryk i retsaktens ordlyd og tjener til afklaring af et generelt begreb[31]. I denne forbindelse belyser erklæringen kriteriet »bevis bestemt til brug i en påbegyndt eller påtænkt retssag« i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 1206/2001.

70. Udelukkelsen af *pre-trial discovery*, som nævnt i erklæringen, kan i denne forbindelse ikke forstås således, at det udelukker enhver procedure vedrørende fastlæggelse af faktiske omstændigheder, inden retsforhandlingerne i hovedsagen påbegyndes. Ordlyden af artikel 1, stk. 2, udelukker dette. Erklæringen klargør derimod, at bevismidlerne i det

29 — Det er ikke endelig afklaret, hvad forbuddet i artikel 23 i Haager-konventionen om bevisoptagelse omfatter. Fortolkningen af begrebet pre-trial discovery var genstand for forklarende erklæringer fra de kontraherende stater og flere møder på Haager-konferencen (jf. 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], punkt 29-34, der er tilgængelig på: http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf; jf. endvidere Nagel/Gottwald, *Internationales Zivilprozessrecht*, 6. udg., Köln 2006, § 8, punkt 68 ff.). Principielt er der tale om foranstaltninger i henhold til *common law*, særligt amerikansk ret, vedrørende tilvejebringelse af oplysninger, som modparten ligger inde med, inden sagens realitetsbehandling.

30 — Jf. Rådets dok. nr. 10571/01 af 4.7.2001, s. 16.

31 — Jf. dom af 26.2.1991, sag C-292/89, Antonissen, Sml. I, s. 745, præmis 18, af 3.12.1998, sag C-368/96, Generics, Sml. I, s. 7967, præmis 26 og 27, og af 10.1.2006, sag C-402/03, Skov og Bilka, Sml. I, s. 199, præmis 42.

mindste skal være så præcist angivet, at der er en klar forbindelse til en påbegyndt eller påtænkt retssag, og at retsanmodningen kun kan angå bevismateriale som sådan, og ikke omstændigheder, der alene har en indirekte forbindelse til retssagen.

71. For at undgå, at modparten foretager udforskning i form af en *fishing expedition*, er det nødvendigt at sondre mellem bevissikringskendelser angående forskellige dokumenter:

72. En bevissikringskendelse skal afvises, såfremt de dokumenter, der herved begæres fremlagt, alene fører til opsporing af bevismateriale, der kan finde anvendelse, men som ikke selv tjener som bevismateriale under retssagen (såkaldt »*train of enquiry*« — retsstridig søgning efter relevant bevismateriale). Beviserne finder i disse tilfælde alene indirekte anvendelse. Betingelsen »bestemt til brug i en [...] retssag« er således ikke opfyldt.

73. Derimod er en bevissikringskendelse angående fremlæggelse af dokumenter, der først tilvejebringes, når kendelsen er fuldbyrdet, lovlig, såfremt de angives eller beskrives tilstrækkeligt præcist og har direkte forbindelse til den omtvistede genstand. Dette er den eneste mulighed for at udelukke, at der finder en udforskning sted, som går ud over den omtvistede genstand til skade for modparten.

74. I tvisten i hovedsagen har den italienske rets bevissikringskendelse, der angår beskrivelse af købs- og salgsfakturaer, følgesedler, ordrer, kommercielle tilbudsskrivelser, reklamemateriale, data lagret på computerarkiver samt tolddokumenter, til formål at fremfinde dette bevismateriale. Sagsøgeren vil ved hjælp af disse dokumenter føre bevis for såvel patentkrænkelsen som sådan, som dens omfang, og hermed fastlægge størrelsen af et eventuelt erstatningskrav. Såfremt bevismaterialet skal anvendes under den verserende eller en påtænkt retssag, er den italienske rets anmodning lovlig.

75. Derimod er den passage i den italienske rets bevissikringskendelse, hvorved der anmodes om beskrivelse af yderligere, ikke anførte dokumenter (»som eksempel, men ikke udtømmende«), ikke lovlig. Den savner en præcis angivelse af de yderligere typer af dokumenter.

iii) Afgrænsning mellem bevisoptagelse og anvendelse af foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse

76. Den græske regering, Irland og regeringen for Det Forenede Kongerige finder til forskel fra de øvrige procesparter, at beskrivelse, inkl. beslaglæggelse af bilag og prøver, er anvendelse af foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse, men ikke bevisoptagelse i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i forordning nr. 1206/2001. Denne teori beror på to antagelser, nemlig for det første, at anvendelse af foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde, og for det andet, at de omhandlede bevisforanstaltninger er foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse. Den første antagelse er jeg enig i, men ikke den anden.

— Foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse er ikke omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001

77. Inden forordning nr. 1206/2001 blev udstedt, fandtes det relevante grundlag for retsanmodninger om bevisoptagelse i det væsentlige i Haager-konventionen — i hvert fald mellem de kontraherende stater i konventionen, der imidlertid kun omfattede elleve medlemsstater [32]. Forordningen skal tilvejebringe et fælles grundlag for retshjælp inden for hele Fællesskabet (med undtagelse af Danmark) og yderligere forenkle denne [33].

78. Forbundsrepublikken Tysklands initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter for så vidt angår bevisoptagelse i sager om civile og kommercielle spørgsmål [34] ligger for så vidt angår fastlæggelsen af anvendelsesområdet tæt op ad den tilsvarende formulering i artikel 1 i Haager-konventionen. Forordningen skulle herefter finde anvendelse på anmodninger om at optage bevis eller foretage en anden retshandling, dog ikke forkyndelse af retslige eller udenretslige dokumenter og *foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse* [35]. Disse foranstaltninger er nemlig, som det fremgår af syvende og ottende betragtning til det tyske initiativ, allerede

32 — Jf. sjette betragtning til forordning 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, s. 522.

34 — EFT 2000 C 314, s. 1.

35 — Den engelske oversættelse af det tyske initiativ, som regeringen for Det Forenede Kongerige henviser til, er ukorrekt, idet dette led er oversat med »measures for the *preservation of evidence* or enforcement«. Den franske sprogudgave ligger imidlertid i lighed med den tyske originaludgave tæt op ad ordlyden af Haager-konventionen og taler om »mesures conservatoires ou d'exécution«. Med dette for øje skulle den engelske udgave have haft følgende ordlyd: »orders for provisonal or protective measures«.

omfattet dels af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager [36], dels af Bruxelles-konventionen.

79. Til forskel fra initiativet undlader forordning nr. 1206/2001 at lade anvendelsesområdet omfatte »en anden retshandling« og nævner alene bevisoptagelse. Det er følgelig ikke fornødent udtrykkeligt at undtage anvendelse af foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse fra dens anvendelsesområde, idet de blot kan betragtes som andre retshandlinger, men ikke som bevisoptagelse. Det er følgelig korrekt at lægge til grund, at foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde.

— Er en procedure med henblik på bevisoptagelse anvendelse af et foreløbigt retsmiddel eller en foranstaltning til fuldbyrdelse?

80. Dermed være ikke sagt, at den anden antagelse ligeledes er korrekt, nemlig at en foranstaltning til sikring og tilvejebringelse af bevismateriale som den beskrivelse, der er begæret under tvisten i hovedsagen, også udgør et foreløbigt retsmiddel eller en foranstaltning til fuldbyrdelse, som hverken Haager-konventionen eller den herpå baserede forordning nr. 1206/2001 finder anvendelse på. Den historiske baggrund for forordning nr. 1206/2001 og konventionen yder således ikke nogen støtte ved afgrænsningen mellem bevisoptagelse og foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse.

81. Afhængig af det tilsigtede mål skal der sondres mellem to former for foreløbige foranstaltninger, nemlig dels anordninger til sikring af selve dommen, dels foranstaltninger til tilvejebringelse og sikring af bevismateriale, som det eksempelvis fremgår af den retstvist, der verserer ved Tribunale Civile di Genova.

82. Såfremt sagsøgeren får medhold, vil dommen tilpligte sagsøgte at bringe retskrænkelsen til ophør og eventuelt til at betale erstatning. Beslaglæggelse af den retskrænkende vare eller genstande, der er bestemt til fremstilling heraf, udgør en effektiv foranstaltning til sikring af kravet om undladelse.

83. De foreliggende omstændigheder angår imidlertid ikke en sådan foranstaltning til sikring af en senere fuldbyrdelse af dommen — f.eks. beslaglæggelse af samtlige forhåndenværende eksemplarer af bæltesystemet

36 — EFT L 160, s. 37.

for at forhindre udbredelse af dem. En sådan skulle have været støttet på CPI's artikel 129. Den forelæggende ret anmodede derimod den engelske ret om en foranstaltning til sikring af bevismateriale i henhold til CPI's artikel 128.

84. Artikel 7 i direktiv 2004/48 foretager en uheldig sammenblanding af disse to former for foreløbige foranstaltninger. Indledningsvis nævner bestemmelsen nemlig foranstaltninger til sikring af bevismateriale, hvilket bl.a. omfatter beslaglæggelse af retskrænkende varer samt eventuelt af de materialer og redskaber, der har været anvendt i fremstillingen og/eller distributionen af disse, og af de tilhørende dokumenter. Som nævnt udgør dette faktisk ikke foranstaltninger til sikring af bevismaterialet, men foreløbige foranstaltninger til sikring af hovedkravet.

85. En klar sondring mellem disse foranstaltninger er måske ufornøden i relation til direktiv 2004/48. Ved fastlæggelsen af anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001 er den imidlertid af væsentlig betydning. Forordningen finder nemlig under ingen omstændigheder anvendelse på foreløbige foranstaltninger til sikring af hovedkravet, men på foranstaltninger til sikring af bevismateriale.

86. Denne fortolkning af begrebet foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse har endvidere støtte i en systematisk betragtning af begrebets funktion på baggrund af bestemmelserne i Haager-konventionen. Undtagelsen af sådanne foranstaltninger har til formål at foretage en indbyrdes afgrænsning af anvendelsesområdet for bevisoptagelseskonventionen og Bruxelles-konventionen. Dette formål nævnes udtrykkeligt i det tyske initiativ til forordningen [37].

87. Jeg er enig med regeringen for Det Forenede Kongerige i, at begrebet bevisoptagelse i forordning nr. 1206/2001 ligeledes ikke bør omfatte anvendelse af foreløbige retsmidler eller foranstaltninger til fuldbyrdelse, som er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 44/2001, idet der her er tale om et tilsvarende behov for afgrænsning.

88. Irland og regeringen for Det Forenede Kongerige finder imidlertid tillige, at der i henhold til artikel 31 i forordning nr. 44/2001 kunne have været fremsat anmodning direkte over for en engelsk retsinstans om de foranstaltninger til sikring af bevismateriale, der er omtvistede her, hvilket bevirker, at en anvendelse af forordning nr. 1206/2001 bliver ufornøden.

89. Artikel 31 i forordning nr. 44/2001 bestemmer i lighed med Bruxelles-konventionens artikel 24, at »[d]er kan over for en medlemsstats retslige myndigheder anmodes

37 — Jf. syvende og ottende betragtning til initiativet.

om anvendelse af sådanne foreløbige, herunder sikrende, retsmidler, som er fastsat i den pågældende medlemsstats lovgivning, selv om en ret i en anden medlemsstat i medfør af denne forordning er kompetent til at påkende sagens realitet«.

90. I dommen i sagen St. Paul Dairy Industries fastslog Domstolen, at Bruxelles-konventionens artikel 24 ikke finder anvendelse på selvstændige foranstaltninger med henblik på sikring og tilvejebringelse af bevismateriale, inden der er anlagt sag [38].

91. Det hed bl.a. i dommens præmisser, at foreløbige, herunder sikrende retsmidler i den forstand, hvori udtrykket er benyttet i Bruxelles-konventionens artikel 24, skal forstås som retsmidler, som inden for de områder, der er omfattet af konventionens anvendelsesområde, skal sikre opretholdelsen af en bestemt faktisk eller retlig situation med det formål at beskytte rettigheder, der i øvrigt påstås anerkendt ved afgørelsen af sagens realitet [39]. Bestemmelsen omfatter således foranstaltninger til sikring af det materielle krav, men ikke gennemførelsen af processuelle foranstaltninger, såsom bevisoptagelse [40].

92. Domstolen henviste endvidere til risikoen for omgåelse af reglerne i forordning nr. 1206/2001 om retshjælp med henblik på bevisoptagelse, såfremt der kunne fremsættes anmodning om foranstaltninger med henblik på bevisoptagelse i henhold til Bruxelles-konventionens artikel 24 direkte over for en ret, der ikke er kompetent til at påkende sagens realitet [41]. Domstolen har hermed implicit tilkendegivet, at selvstændige foranstaltninger med henblik på sikring og tilvejebringelse af bevismateriale skal kvalificeres som bevisoptagelse i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i forordning nr. 1206/2001.

93. Den metode, som fortrinsvis skal benyttes ifølge Irland og Det Forenede Kongerige, nemlig med hjemmel i artikel 31 i forordning nr. 44/2001 at lade beviser sikre direkte ved en ret dér, hvor bevismaterialet befinder sig, er således ifølge Domstolens praksis ikke anvendelig [42]. Der opstår følgelig heller ikke noget afgrænsningsproblem, når foranstalt-

38 — Dom af 28.4.2005, sag C-104/03, St. Paul Dairy, Sml. I, s. 3481, præmis 25. Jf. endvidere Geimer/Schütze, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2. udg., München, 2004, A 1 — Art. 2 i forordning nr. 44/2001, punkt 92, og art. 31 i forordning nr. 44/2001, punkt 32.

39 — St. Paul Dairy-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 38, præmis 13.

40 — Jf. i samme retning CFEM Facades SA v Bovis Construction Ltd [1992] I.L. Pr. 561 QBD samt Schlosser, *EU-Zivilprozessrecht*, 2. udg., München, 2003, art. 32 i forordning nr. 44/2001, punkt 7, og art.1 i Haager-konventionen, punkt 4.

41 — St. Paul Dairy-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 38, præmis 23.

42 — Man kan til fulde diskutere, om rekvirenten ikke burde have valget mellem begge muligheder, nemlig mellem bevisoptagelse ved hjælp af en retsanmodning eller bevisoptagelse ved en ret dér, hvor bevismaterialet befinder sig. Den anden mulighed er eventuelt hurtigere, men indebærer risiko for, at beviser, der er dokumenteret i udlandet, ikke anerkendes af den ret, der påkender sagens realitet. (Kritisk over for Domstolens betragtning bl.a.: Mankowski, Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa, *Juristenzeitung* 2005, s. 1144, og Hess/Zhou, Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum, *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax* 2007, s. 183.) Uanset om, og i givet fald under hvilke omstændigheder det er ønskeligt, at henholdsvis Bruxelles-konventionen og forordning nr. 44/2001 finder anvendelse på selvstændige bevisprocedurer, rejser de nævnte forfattere imidlertid ikke tvivl om, at forordning nr. 1206/2001 i hvert fald finder anvendelse på disse.

ninger med henblik på bevissikring betragtes som omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001. Undtagelsen af sådanne foranstaltninger fra anvendelsesområdet for forordning nr. 44/2001 gør det derimod netop nødvendigt, at der er adgang til retshjælp i henhold til forordning nr. 1206/2001, således at der med hjemmel i fællesskabsretten overhovedet er mulighed for sikring af bevismateriale i en anden medlemsstat.

d) Foreløbig konklusion

94. Foreløbigt kan det således konkluderes, at en beskrivelse i henhold til CPI's artikel 128 og 130, som den, Tribunale Civile di Genova har anmodet om, skal kvalificeres som bevisoptagelse som omhandlet i artikel 1 i forordning nr. 1206/2001. Den anmodede ret er forpligtet til at udføre den, såfremt foranstaltningerne er tilstrækkeligt præcist angivet, således at der er klar forbindelse mellem de beviser, der skal optages, og den påbegyndte eller påtænkte sag, og der ikke er begrundelse for at afslå anmodningen.

2. Begrundelser for afslag

95. Artikel 14 i forordning nr. 1206/2001 regulerer begrundelserne for, at den anmodede ret kan afslå at udføre anmodningen. I henhold til artikel 14, stk. 2, litra a), kan den anmodede ret navnlig afslå udførelsen af en anmodning, hvis den ikke falder ind under forordningens anvendelsesområde som fastsat i artikel 1. Som det fremgår af min hidtidige gennemgang, er man imidlertid i denne sag inden for anvendelsesområdet. Anmodningen kan endvidere afslås i henhold til artikel 14, stk. 2, litra b), såfremt dens udførelse efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, ikke hører under den dømmende magt.

96. Artikel 10, stk. 3, andet afsnit, i forordning nr. 1206/2001 indeholder desuden et ordre public-forbehold med hensyn til anmodninger, der skal udføres under iagttagelse af særlige formkrav i lovgivningen i den medlemsstat, hvor den anmodende ret er beliggende. Den forelæggende ret har benyttet denne mulighed, idet den har anmodet om, at der foretages en beskrivelse i henhold til CPI's artikel 129 og 130. Den anmodede ret skal i almindelighed efterkomme et sådant ønske, medmindre disse formkrav er uforenelige med lovgivningen i den medlemsstat, hvor den anmodede ret er beliggende, eller ikke kan iagttages på grund af større praktiske vanskeligheder.

97. Begge begrundelser for at meddele afslag henviser til lovgivningen i den stat, hvor den anmodede ret er beliggende. Domstolen kan ikke fortolke disse nationale bestemmelser for at fastslå, hvilke beføjelser der tilkommer den dømmende magt i henhold til lov-

givningen i en medlemsstat, eller hvilke formkrav med hensyn til bevisoptagelse der er uforenelige med national ret eller ikke kan iagttages på grund af praktiske vanskeligheder. Sådanne vurderinger er forbeholdt den anmodede ret.

98. Det fremgår imidlertid af retspraksis, at medlemsstaterne ikke, når en fællesskabsbestemmelse henviser til national lovgivning og praksis, kan vedtage foranstaltninger, som kan skade den effektive virkning af de fællesskabsregler, som bestemmelsen indgår i [43]. Forordningen opstiller i den forbindelse ydre grænser for den frihed, den nationale lovgiver nyder, og disse overskrides, såfremt den pågældende nationale lovgivning modvirker forordningens praktiske gennemførelse. Det er herved Domstolens opgave at fortolke forordningen med henblik på, at disse grænser overholdes.

99. Som generel retningslinje gælder det i denne forbindelse, at det kun i nøje afgrænsede undtagelsestilfælde er muligt at afslå at udføre en anmodning om bevisoptagelse, for at forordningen kan fungere efter hensigten, således som det understreges i 11. betragtning til forordning nr. 1206/2001.

100. Regeringen for Det Forenede Kongerige finder, at den anmodede ret har afslået anmodningen, fordi den ikke faldt ind under anvendelsesområdet for forordning nr. 1206/2001. Den har ikke henvist til eventuelle begrundelser for afslag [44]. I lighed med Irland finder Det Forenede Kongerige, at udførelsen af de begærede foranstaltninger imidlertid under alle omstændigheder ikke er omfattet af engelske retters kompetence.

101. I *common law* er det ikke retternes eller de dertil knyttede tjenestegrenes opgave at tilvejebringe beviser. Dette påhviler derimod parterne. En *supervising solicitor*, der forkynder og gennemfører en *search order* i henhold til Section 7 i Civil Procedure Act 1997, er ganske vist et uafhængigt processuelt organ, som udpeges af retten (*officer of the court*), men er ikke ansat ved retten (*agent*).

102. Den svenske og den finske regering samt Kommissionen har derimod i deres svar på et spørgsmål fra Domstolen med rette henvist til, at der skal sondres mellem *anordning* af en foranstaltning med henblik på bevisoptagelse og dens *gennemførelse*. Udførelse af en bevisanmodning kan ikke afslås alene med den begrundelse, at en gennemførelse af bestemte former for be-

43 — Dom af 18.1.2007, sag C-385/05, CGT, Sml. I, s. 611, præmis 35, med henvisning til dom af 9.9.2003, sag C-151/02, Jaeger, Sml. I, s. 8389, præmis 59.

44 — Det kan anføres til støtte herfor, at den anmodede ret ikke har tilbagesendt anmodningen under anvendelse af formular E eller H.

visoptagelse ikke hører til domstolenes opgaver. Det er derimod afgørende, at retterne har kompetence til at anordne de foranstaltninger, der anmodes om. Section 7 i Civil Procedure Act 1997, sammenholdt med Part 25 i Civil Procedure Rules, giver principielt de engelske domstole tilsvarende beføjelser [45].

103. Som Kommissionen med rette har understreget, er det endvidere ikke en absolut regel, at »dømmende myndighed« alene kan udøves af personer, der indgår i domstolsorganisationen. En *supervising solicitor,* der — om end efter anmodning fra en part — udpeges af retten med henblik på behørig forkyndelse og gennemførelse af en *search order,* kan også betragtes som en del af den dømmende magt. Dette har støtte i den omstændighed, at det alene er visse, særligt erfarne *solicitors,* der betros denne opgave [46]. Den nødvendige upartiskhed under udførelsen af opgaven sikres endvidere derved, at de ikke må være tilknyttet samme advokatkontor som rekvirentens repræsentant [47].

104. Såfremt alene foranstaltninger vedrørende bevisoptagelse, som udføres af retten selv, betragtedes som omfattet af den dømmende myndighed, ville det indebære, at forordningens effektive virkning ville blive begrænset for stærkt. Der ville eksempelvis heller ikke kunne indhentes sagkyndige erklæringer, der ligeledes ikke udfærdiges af retten selv, men af en sagkyndig.

105. Afslaget kan følgelig ikke være begrundet i manglende judiciel kompetence, såfremt en bevissikrende foranstaltning som beskrivelse i henhold til CPI's artikel 128 og 130 i henhold til lovgivningen i den anmodede medlemsstat ikke udføres af retten selv, men af en person, der bistår ved retsplejen (officer of the court), og som retten har udpeget.

106. Indsigelsen om, at bevisoptagelse i *common law* sker på parternes initiativ, kan ligeledes fortolkes som en henvisning til undtagelsen i artikel 10, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 1206/2001. I henhold hertil kan den anmodede ret afslå, at anmodningen udføres under iagttagelse af særlige formkrav i lovgivningen i den stat, hvor den anmodende ret er beliggende, såfremt det er uforeneligt med dens egen lovgivning, eller ikke kan iagttages på grund af større praktiske vanskeligheder.

107. Det bemærkes hertil, at denne undtagelse ikke allerede finder anvendelse, fordi

45 — I praksis synes retterne snarere tilbageholdende med at gøre brug af dette instrument. Det er tilsyneladende mere almindeligt, at parterne selv pålægges at fremlægge de dokumenter og genstande, de har i deres varetægt (*disclosure*). Kun såfremt *disclosure*-proceduren ikke er tilstrækkelig som bevissikring, udstedes der en *search order* (jf. Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure,* 2. udg., London, 2006, punkt 14.177).

46 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.2.

47 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.6.

den foranstaltning, der anmodes om i henhold til fremmed ret, ikke præcis kendes tilsvarende i national ret og national praksis [48]. I modsat fald ville artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 1206/2001 være indholdsløs. Formuleringen af undtagelsen i forordningen er således klart mere omfattende end artikel 9, stk. 2, i Haager-konventionen, der tillader, at en anmodning afvises, såfremt den anmodende myndighed begærer, at der iagttages særlig formkrav, og disse ikke kan anvendes på grund af de retlige sædvaner i den stat, anmodningen rettes til.

108. Den anmodede ret skal derimod gøre alt, hvad der står i dens magt, for så vidt muligt ved hjælp af sine egne midler at udføre den foranstaltning, der er hjemlet i den anmodende stats lovgivning.

109. Det skal herved tages i betragtning, at det væsentlige ved retsanmodninger ifølge forordning nr. 1206/2001 er, at en ret i en medlemsstat kan rette en anmodning om bevisoptagelse direkte til en ret i en anden medlemsstat. Retsanmodninger må ikke vanskeliggøres uforholdsmæssigt derved, at parterne i sagen ved den anmodende ret pålægges for omfattende forpligtelser ved udførelsen af bevisoptagelsen i den stat, hvor den anmodede ret er beliggende [49].

110. Endvidere følger det af artikel 18, stk. 1, i forordning nr. 1206/2001, at udførelse af en anmodning som udgangspunkt ikke giver anledning til krav om refusion af gebyrer og omkostninger. I henhold til artikel 18, stk. 2, kan den anmodede ret alene kræve refusion af godtgørelser, der er betalt til sagkyndige og tolke, og af omkostninger, der er foranlediget af bevisoptagelse i henhold til en særlig procedure som omhandlet i artikel 10, stk. 3 og 4.

111. Såfremt en anmodning ikke kan udføres efter bogstaven i overensstemmelse med fremmed ret som følge af modstridende nationale bestemmelser eller på grund af større praktiske vanskeligheder, må anmodningen ikke uden videre tilbagesendes som i det hele uekspederet. Den foreskrevne fortolkning af forordning nr. 1206/2001 til støtte for retsanmodninger tilsiger, at den anmodede ret derimod udfører den foranstaltning, der anmodes om, i en modificeret form, således at den er forenelig med national ret [50]. Såfremt dette heller ikke er muligt, kan der endelig anvendes analoge retsskridt i henhold til national ret [51].

48 — Jf. Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. udg., München, 2006, art. 10 i forordning nr. 1206/2001, punkt 13.

49 — Ved vidneafhøringer, der foretages i henhold til retsanmodninger i medfør af forordning nr. 1206/2001, fremgår det f.eks. udtrykkeligt af Practice Direction 34 — Depostions and Court Attendance by Witnesses, 11.3, at Treasury Solicitor ved den anmodede ret påtager sig rekvirentens opgaver. Jf. endvidere Layton/Mercer, *European Civil Practice*, 2. udg., London, 2004, punkt 7.062.

50 — Jf. Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. udg., München, 2006, art. 10 i forordning nr. 1206/2001, punkt 22 f.

51 — Jf. Huber i: Gebauer/Wiedmann, *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, bl.a. Stuttgart 2005, kap. 29, punkt 133.

112. På det processuelle stadium, hvor sagen nu befinder sig, påhviler det imidlertid ikke Domstolen at tage endeligt stilling til forordningens bestemmelser om eventuelle begrundelser for afvisning eller forbehold. Det tilkommer derimod i første række den anmodede ret at tage stilling til disse spørgsmål. Såfremt den nærer tvivl om bestemmelsernes rækkevidde, er den i kraft af, at den er en ret i sidste instans, berettiget og forpligtet til at forelægge en præjudiciel anmodning for Domstolen, der herefter på baggrund af den faktiske og retlige situation ville kunne tage nærmere stilling til fortolkningen af artikel 14, stk. 2, litra b), og artikel 10, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 1206/2001.

V — Forslag til afgørelse

113. På grundlag af de anførte betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare det første præjudicielle spørgsmål, som Tribunale Civile di Genova har forelagt, således:

»Foranstaltninger med henblik på sikring og tilvejebringelse af bevis, som f.eks. en beskrivelse i henhold til artikel 128 og 130 i den italienske Codice della Proprietà Industriale, udgør en bevisoptagelse, som er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område, og som en ret i en medlemsstat efter anmodning fra en ret i anden medlemsstat skal udføre, medmindre der er grundlag for at afvise anmodningen.«