CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 18 luglio 2007 [1]

I — Introduzione

1. La legge italiana conosce un rimedio efficace per l'acquisizione preventiva di elementi di prova volti a dimostrare la violazione di diritti di proprietà intellettuale. Su richiesta del titolare del diritto tutelato l'autorità giudiziaria competente — anche prima dell'inizio della causa di merito e inaudita altera parte — può ordinare la «descrizione» dell'oggetto sospettato di violare tale diritto. La descrizione viene eseguita da un ufficiale giudiziario, eventualmente assistito da un perito, il quale prende visione dell'oggetto, lo documenta e può sequestrare documenti e campioni ad esso relativi.

2. Il Tribunale civile di Genova ha formulato una rogatoria all'indirizzo dell'autorità competente nel Regno Unito, affinché questa eseguisse una corrispondente assunzione delle prove in ordine ad elementi probatori reperibili nel Regno Unito. L'autorità giudiziaria interpellata, tuttavia, ha rifiutato di dar seguito alla richiesta con la motivazione che misure di tal genere non sono conformi alla sua prassi.

3. Il Tribunale di Genova, mediante la sua ordinanza di rinvio, desidera ora che si chiarisca se una misura come la descrizione prevista dal diritto italiano possa essere qualificata come assunzione di prove, la cui esecuzione possa essere chiesta dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro sul fondamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale [2].

4. Come si evince dalle osservazioni degli Stati membri, negli ordinamenti giuridici nazionali sono presenti opinioni differenti in ordine ai requisiti che un'assunzione di prove deve soddisfare, nonché in ordine al ruolo che in tale ambito spetta alle autorità giudiziarie. Ciò comporta anche divergenti

1 — Lingua originale: il tedesco.

2 — GU L 174, pag. 1.

opinioni circa l'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001, che la Corte è chiamata ad interpretare per la prima volta nel presente procedimento.

II — Contesto normativo

A — *Convenzioni internazionali*

5. La Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aja il 18 marzo 1970 (in prosieguo: la «Convenzione dell'Aja»), vige solo tra undici Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia e il Regno Unito [3]. L'art. 1 della Convenzione dell'Aja dispone quanto segue:

«1. L'Autorità giudiziaria di uno Stato contraente può, in materia civile o commerciale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, chiedere a mezzo di rogatoria all'autorità competente di un altro Stato contraente di compiere ogni atto d'istruttoria, nonché ogni altro atto giudiziario.

2. Non può essere richiesto un atto di istruttoria per permettere alle parti di ottenere mezzi di prova che non siano destinati ad essere utilizzati in un procedimento in corso o futuro.

3. L'espressione "altri atti giudiziari" non comprende né la presentazione o la notifica di atti giudiziari, né le misure cautelative o esecutive».

6. L'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs) [4] contiene la seguente disciplina delle misure provvisorie in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale:

«1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire

3 — V. la lista degli Stati partecipanti alla Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja, consultabile all'indirizzo Internet http://www.hcch.net.

4 — L'accordo TRIPs *(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* costituisce l'allegato 1 C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).

l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;

b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

2. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

(...)».

B — *Normativa comunitaria*

7. Il regolamento n. 1206/2001 [5], che ai sensi del suo art. 21 prevale, per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, sulla Convenzione dell'Aja, all'art. 1 determina il proprio ambito d'applicazione come segue:

«1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede

a) che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove, o

b) di procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro.

2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

(...)».

5 — Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'art. 3 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del citato regolamento (ventunesimo 'considerando' del regolamento n. 1206/2001).

8. Il capo II del citato regolamento disciplina la trasmissione e l'esecuzione delle richieste. Le pertinenti disposizioni di tale capo prevedono quanto segue:

«Articolo 4

Forma e contenuto della richiesta

1. La richiesta è presentata utilizzando il formulario A o, laddove opportuno, il formulario I riportati nell'allegato. Essa contiene le seguenti indicazioni:

a) l'autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l'autorità giudiziaria richiesta;

b) l'identità e l'indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;

c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;

d) la descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire;

e) in caso di richiesta di audizione di una persona:

— il nome e l'indirizzo delle persone da esaminare;

— le domande da rivolgere alle persone da esaminare o i fatti sui quali devono essere esaminate;

— laddove opportuno, un riferimento all'esistenza, ai sensi del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di astenersi dal deporre;

— la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione giurata e, ove occorra, l'indicazione di eventuali formule particolari da usare all'uopo;

— laddove opportuno, ogni altra informazione di cui l'autorità giudiziaria richiedente ravvisi la necessità;

f) in caso di richiesta di ulteriore assunzione di prove, all'occorrenza, gli atti o altri oggetti da ispezionare;

g) laddove opportuno, la richiesta di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, nonché agli articoli 11 e 12 così come le informazioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni.

(...)».

«Articolo 7

Ricezione della richiesta

1. La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione della richiesta una dichiarazione di ricezione all'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario B che figura in allegato. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.

2. Se l'esecuzione di una richiesta presentata utilizzando il formulario A che figura in allegato, che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 5, esula dalla competenza dell'autorità giudiziaria alla quale è stata trasmessa, quest'ultima inoltra la richiesta all'autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il formulario A che figura in allegato».

«Articolo 10

Disposizioni generali sull'esecuzione delle richieste

(...)

2. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.

3. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dalla legge del proprio Stato membro, utilizzando il formulario A che figura in allegato. L'autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d'ordine

pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.

(...)».

«Articolo 13

Misure coercitive

Ove necessario, nell'eseguire una richiesta l'autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta per l'esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un'autorità nazionale o da una parte interessata.

Articolo 14

Rifiuto di esecuzione

(...)

2. In aggiunta ai motivi di cui al paragrafo 1, l'esecuzione di una richiesta può essere rifiutata soltanto se:

a) la richiesta non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 1, oppure

b) l'esecuzione, a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario,

(...)

3. L'esecuzione non può essere rifiutata dall'autorità giudiziaria richiesta per il solo motivo che, in conformità della legge del suo Stato membro, un'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l'esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d'azione al riguardo.

(...)».

9. Occorre infine richiamare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di

proprietà intellettuale [6] (in prosieguo: la «direttiva 2004/48»). Tale direttiva, che doveva essere attuata dagli Stati membri entro il 29 aprile 2006 [7], al capo II prevede procedure e mezzi di ricorso per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. A tal proposito l'art. 7 della direttiva dispone quanto segue:

«1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

(...)».

C — *Normativa nazionale*

10. Il codice della proprietà industriale (in prosieguo: il «CPI») [8] disciplina, tra l'altro, la tutela giudiziale della proprietà intellettuale. L'art. 128 del CPI prevede che il titolare di un diritto tutelato possa chiedere la descrizione degli oggetti costituenti violazione del suo diritto. La descrizione si estende agli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Il giudice competente per il giudizio di merito provvede con ordinanza non impugnabile, disponendo la descrizione. Tale giudice indica le misure per tutelare le informazioni riservate e può anche autorizzare il prelevamento di campioni. La convocazione della controparte può essere omessa quando essa potrebbe pregiu-

6 — GU L 157, pag. 45, rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16.

7 — V. art. 20 della direttiva 2004/48.

8 — D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

dicare l'attuazione del provvedimento. Qualora l'istanza di descrizione sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, l'autorità giudiziaria fissa un termine non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

11. Ai sensi dell'art. 129 del CPI il titolare di un diritto tutelato può altresì chiedere il sequestro degli oggetti costituenti violazione del suo diritto.

12. L'art. 130 del CPI prevede, tra l'altro, che la descrizione ed il sequestro siano eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario — con l'assistenza, ove occorra, di un perito — con l'impiego di mezzi tecnici, come apparecchi fotografici o di altra natura. Il richiedente, i suoi rappresentanti o i tecnici di sua fiducia possono essere autorizzati ad assistere all'esecuzione di tali misure.

III — Fatti e questioni pregiudiziali

13. Il 21 marzo 2005 il sig. Tedesco ha presentato un'istanza di descrizione presso il Tribunale civile di Genova, ai sensi degli artt. 128 e 130 del CPI, contro le ditte Tomasoni Fittings Srl (in prosieguo: la «Tomasoni»), con sede in Genova, e RWO (Marine Equipment) Ltd (in prosieguo: la «RWO»), con sede in Essex, Regno Unito.

14. Il sig. Tedesco ha sostenuto di essere l'inventore di un sistema di imbracatura e di aver fatto tutelare tale invenzione depositando una domanda di brevetto. La ditta RWO, che opera in Italia attraverso l'impresa distributrice Tomasoni, avrebbe messo in vendita un sistema di imbracatura con caratteristiche tecniche identiche, per il quale sarebbe stata presentata domanda di brevetto successiva a quella relativa al prodotto del ricorrente.

15. Il 5 maggio 2005 il Tribunale civile di Genova ha ordinato di procedere, inaudita altera parte, alla descrizione del prodotto sospettato di violare il diritto del ricorrente. In un primo momento la descrizione è stata eseguita in Italia presso la ditta Tomasoni. Il 20 giugno 2005 il Tribunale di Genova, sulla base del regolamento n. 1206/2001, ha rivolto una rogatoria all'ufficio del Senior Master [organo giurisdizionale britannico, che coadiuva la Queen's Bench Division; N.d.T.] of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales [giudice civile britannico, analogo ai nostri tribunali; N.d.T.]. L'autorità giudiziaria interpellata avrebbe dovuto effettuare una corrispondente descrizione del prodotto della RWO presso i locali della stessa secondo la legge italiana.

16. La descrizione avrebbe dovuto riguardare anche ulteriori elementi di prova della condotta denunziata quali, «a titolo esem-

plificativo ma non esaustivo», fatture, bolle di consegna, ordini, lettere di offerta, materiale pubblicitario, dati dell'archivio informatico e documenti doganali. Il Tribunale di Genova ha altresì autorizzato l'utilizzo di ogni mezzo tecnico, l'intervento di un perito ed il prelievo di esemplari a titolo di campione. Le operazioni avrebbero dovuto limitarsi a quanto necessario per l'indagine. Il ricorrente e i suoi rappresentanti o i suoi tecnici sono stati esclusi dalla consultazione dei documenti.

17. Con una nota informale il Senior Master ha comunicato il suo rifiuto di eseguire la descrizione con la motivazione che l'indagine e il sequestro di oggetti e documenti non sarebbero conformi alla prassi dei funzionari del Senior Master e che l'operazione richiesta non potrebbe essere eseguita seguendo l'iter dell'assistenza giudiziaria.

18. Con ordinanza 14 marzo 2006 il Tribunale civile di Genova ha quindi sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«a) Se la richiesta di procedere alla descrizione, nei termini di cui agli artt. 128 e 130 del codice italiano della proprietà industriale e intellettuale, secondo le modalità dettate da questo giudice nel caso di specie, sia, ai sensi e nei termini di cui al regolamento [(CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale,] da comprendersi tra gli atti di "assunzione delle prove" per [i] quali l'autorità giudiziaria di uno Stato membro può, in base al regolamento suddetto, chiedere all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all'assunzione della prova stessa.

b) Se, in caso affermativo e in caso di richiesta di descrizione incompleta o che non soddisfa le condizioni di cui all'art. 4 del regolamento, sussista per l'autorità giudiziaria richiesta l'obbligo:

— di trasmettere una dichiarazione di ricezione nei termini e nei modi di cui all'art. 7 del regolamento;

— di segnalare l'eventuale incompletezza della richiesta, onde consentire all'autorità giudiziaria richiedente di completare e/o adeguare la propria richiesta».

19. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte e orali il sig. Tedesco, i governi italiano, finlandese, svedese, sloveno, ellenico e spagnolo, l'Irlanda, il governo del Regno Unito nonché la Commissione delle Comunità europee.

IV — Valutazione

A — *Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale*

20. La domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale civile di Genova concerne questioni di interpretazione del regolamento n. 1206/2001, emanato sul fondamento dell'art. 61, lett. c), CE e dell'art. 67, n. 1, CE. Ai sensi dell'art. 68, n. 1, CE, nell'ambito del titolo quarto del Trattato CE sono ricevibili soltanto le domande di pronuncia pregiudiziale sollevate da giudizi nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno. La Commissione ed il governo spagnolo dubitano che tale ipotesi ricorra nel presente caso.

21. Dalla giurisprudenza relativa all'art. 234, terzo comma, CE risulta che la qualificazione di un giudice come di ultima istanza dipende da una valutazione in concreto; ciò significa che anche giudici di grado inferiore, le cui decisioni nel concreto procedimento non sono impugnabili, sono giudici di ultima istanza ai sensi dell'art. 234, terzo comma, CE [9]. L'obbligo per le giurisdizioni nazionali di disporre un rinvio pregiudiziale mira a garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi del diritto comunitario e, in particolare, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza in contrasto con le norme comunitarie [10]. Tale pericolo sussisterebbe anche nell'ipotesi in cui giudici di ultima istanza *nel caso concreto* potessero risolvere in via definitiva una questione dubbia di diritto comunitario senza dover adire la Corte.

22. Tali principi valgono a fortiori nella sfera dell'art. 68, n. 1, CE, giacché in quest'ambito solo giudici di ultima istanza possono adire in via pregiudiziale la Corte. La limitazione del diritto di disporre un rinvio pregiudiziale ai soli giudici di ultima istanza risulta problematica proprio in relazione al regolamento n. 1206/2001, il quale disciplina l'assistenza giudiziaria in materia di assunzione delle prove. In effetti, l'accertamento dei fatti è un'attività tipicamente di competenza dei giudici di grado inferiore, e non di quelli di ultima istanza. Per rendere in qualche modo possibile l'interpretazione del regolamento n. 1206/2001 da parte della

9 — V. sentenze 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/Enel (Racc. pag. 1127); 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I-6013, punto 25), e 4 giugno 2002, causa C-99/00, Lyckeskog (Racc. pag. I-4839, punti 14 e 15).

10 — Sentenza Lyckeskog, cit. alla nota 9 (punto 15).

Corte, la nozione di giudice di ultima istanza di cui all'art. 68, n. 1, CE non dev'essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo. In particolare non è ammesso ritenere che soltanto gli organi giurisdizionali superiori siano autorizzati a disporre un rinvio pregiudiziale.

23. Nel procedimento principale il Tribunale civile di Genova ha accolto un'istanza di descrizione. Tale procedimento concerne un'assunzione preventiva di mezzi di prova, che viene disposta con ordinanza non impugnabile [11].

24. La Commissione, tuttavia, obietta che il procedimento avente ad oggetto la descrizione si sarebbe già concluso con l'esecuzione, benché solo parziale, della descrizione stessa. Il Tribunale di Genova avrebbe ormai dato avvio al giudizio di merito, che si conclude con una sentenza impugnabile.

25. A tale obiezione si deve replicare che, in realtà, finora la rogatoria non ha portato all'effettiva assunzione preventiva di nessun mezzo di prova nel Regno Unito e il giudice a quo ritiene manifestamente tuttora necessaria l'assunzione della prova. Prima di rivolgere una nuova richiesta all'autorità giudiziaria del Regno Unito (ovvero prima di rinnovare la rogatoria originaria), il giudice a quo desidera che venga chiarito se una misura come la descrizione, di cui agli artt. 129 e 130 del CPI, rientri nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001.

26. Vero è che un giudice non assume la veste di giudice di ultima istanza ai sensi dell'art. 68, n. 1, CE in relazione ad ogni misura processuale che esso dispone con ordinanza non impugnabile. Piuttosto occorre che la sua decisione interlocutoria non impugnabile concluda un procedimento autonomo o una fase separata di un procedimento, e che la questione pregiudiziale concerna proprio quel procedimento o quella specifica fase.

27. Da quanto emerge dal fascicolo la descrizione di un oggetto che viola un diritto dà luogo ad un procedimento speciale. Ciò risulta già dal fatto che essa può essere domandata prima dell'inizio della causa di merito [12]. L'assunzione preventiva del mezzo di prova si conclude solo quando la descrizione viene effettivamente eseguita ovvero quando l'autorità giudiziaria che l'ha ordinata vi rinuncia, ad esempio perché essa si è rivelata impossibile.

11 — Art. 128, quarto comma, del CPI.

12 — V. art. 128, quinto comma, del CPI.

28. La prima questione pregiudiziale è rivolta proprio a chiarire se la descrizione possa essere eseguita allorché a un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro venga chiesto di assumere la prova sulla base del regolamento n. 1206/2001. Tale questione è, pertanto, strettamente connessa al procedimento speciale d'assunzione preventiva di mezzi di prova mediante descrizione. Poiché tale procedimento si conclude con un'ordinanza non impugnabile, il Tribunale di Genova è autorizzato ad adire in via pregiudiziale la Corte ai sensi dell'art. 68, n. 1, CE in combinato disposto con l'art. 234 CE. La prima questione pregiudiziale è, quindi, ricevibile.

29. La seconda questione pregiudiziale, invece, a mio avviso non è ricevibile.

30. Vero è che secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell'emanazione della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, quando le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [13].

31. Tuttavia la Corte ha altresì dichiarato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in presenza delle quali è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza [14]. Da una giurisprudenza costante risulta che il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia, in modo manifesto, che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta da tale giudice non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura teorica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte [15].

32. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice a quo desidera che si chiarisca quali obblighi sorgono a carico dell'autorità giudiziaria *interpellata* qualora la rogatoria sia incompleta o non soddisfi le condizioni di cui all'art. 4 del regolamento n. 1206/2001 e, in particolare, se tale autorità debba trasmettere una dichiarazione di ricezione nei

13 — V., ex pluris, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 59), e 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, Manfredi e a. (Racc. pag. I-6619, punto 26).

14 — Sentenza Manfredi e a., cit. alla nota 13 (punto 27).

15 — V., ex pluris, sentenze Bosman, cit. alla nota 13 (punto 61), e 10 gennaio 2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I-403, punto 24).

termini e nei modi di cui all'art. 7 del regolamento e se debba segnalare l'eventuale incompletezza della richiesta.

33. La soluzione di tale questione pregiudiziale non avrebbe alcuna ricaduta sulla decisione che il giudice a quo deve adottare nell'ambito dell'assunzione preventiva di mezzi di prova. Tale questione concerne, piuttosto, esclusivamente la condotta dell'autorità giudiziaria interpellata. Se dovessero sorgere dubbi sugli obblighi di tale autorità, spetterebbe eventualmente ad essa chiedere alla Corte di interpretare il regolamento n. 1206/2001.

34. La seconda questione, oltre ad essere priva di rilevanza per la causa principale, fa altresì riferimento ad una situazione teorica. Da un lato, infatti, dal fascicolo si desume che l'autorità giudiziaria interpellata ha effettivamente confermato la ricezione della richiesta nei termini prescritti mediante il formulario B [16]; né vi sono elementi per ritenere che l'autorità giudiziaria interpellata non confermerebbe correttamente la ricezione di una nuova rogatoria. Dall'altro, non risulta che la rogatoria originaria fosse incompleta, né che lo sia un'eventuale futura richiesta, così da rendere necessaria la richiesta di informazioni complementari mediante il formulario C [17].

B — *Sulla prima questione pregiudiziale*

35. La prima questione pregiudiziale dev'essere intesa alla luce del rigetto, da parte del Senior Master, della richiesta di assistenza giudiziaria. Dalla breve risposta fornita dall'autorità giudiziaria interpellata può desumersi che, ad avviso di tale autorità, la misura richiesta non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento.

36. La sua risposta potrebbe essere intesa, inoltre, anche quale richiamo al motivo di rigetto di cui all'art. 14, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1206/2001. In base a tale disposizione può essere rifiutata l'esecuzione di una rogatoria che, a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria interpellata, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario. Infine, poiché il Tribunale

16 — Il governo del Regno Unito ha prodotto, quale allegato 2 alle sue osservazioni, il formulario B datato 11 luglio 2005. Il Tribunale Civile di Genova, tuttavia, non menziona tale documento nella sua ordinanza di rinvio, ma sostiene che l'autorità giudiziaria interpellata avrebbe «dato atto, quanto meno, con la nota del 20 settembre 2005» della ricezione della richiesta. Non è chiaro, quindi, che cosa sia effettivamente successo con il formulario B.

17 — Si noti tuttavia che, per l'ipotesi in cui sussista il motivo di mancata esecuzione della rogatoria, presumibilmente ritenuto rilevante dall'autorità giudiziaria interpellata — vale a dire l'esclusione della misura richiesta dall'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001 —, il regolamento prevede l'utilizzo del formulario H. Il detto formulario, tuttavia, può essere utilizzato anche per comunicare altri motivi di rigetto, ad esempio nel caso in cui la rogatoria non rientri nelle attribuzioni del potere giudiziario. Qualora un'autorità giudiziaria si ritenga impossibilitata ad eseguire un'assunzione delle prove secondo una procedura particolare prevista dalle leggi dello Stato dell'autorità giudiziaria richiedente (art. 10, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 1206/2001), all'autorità giudiziaria richiedente dev'essere altresì trasmessa una comunicazione utilizzando il formulario E. Evidentemente l'autorità giudiziaria britannica interpellata non ha utilizzato nessuno dei predetti formulari.

civile di Genova ha chiesto che la sua rogatoria fosse eseguita secondo una procedura particolare prevista dalla legge italiana (art. 10, n. 3, del regolamento) [18], potrebbe venire in rilievo la riserva di cui all'art. 10, n. 3, seconda frase.

37. Per fornire una soluzione utile alla prima questione pregiudiziale sollevata dal giudice a quo, occorre pertanto verificare se una richiesta di descrizione di un oggetto sospettato di violare un brevetto, comprensiva dell'indagine, della documentazione e/o del sequestro dei relativi documenti commerciali nonché del prelievo di campioni, rientri nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001 e se alla sua esecuzione eventualmente osti uno dei summenzionati motivi di rigetto.

1. Ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001

38. Il regolamento n. 1206/2001 si applica, in base all'art. 1, n. 1, lett. a), dello stesso, in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove. Dal n. 2 del predetto art. 1 risulta inoltre che le prove di cui si chiede l'assunzione devono essere destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

39. Nel prosieguo intendo procedere prima di tutto all'interpretazione della nozione di assunzione delle prove, dopodiché illustrerò le particolari circostanze e i particolari requisiti giuridici che vengono in rilievo in sede di tutela giudiziaria contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Infine prenderò in esame le obiezioni sollevate contro l'applicazione del regolamento n. 1206/2001.

a) Interpretazione della nozione di assunzione delle prove

40. La nozione di «assunzione delle prove» di cui all'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1206/2001 non viene meglio definita dal legislatore comunitario.

18 — V. formulario A, punto 13 della richiesta, che figura come allegato A 1 alle osservazioni del Regno Unito.

41. Nella sua giurisprudenza relativa alla Convenzione di Bruxelles [19], la Corte ha stabilito il principio in base al quale le nozioni di tale convenzione devono essere interpretate in modo autonomo [20]. In relazione alla definizione di «materia civile e commerciale» di cui all'art. 1 della Convenzione di Bruxelles — definizione fondamentale per determinarne l'ambito d'applicazione — la Corte, in particolare, ha statuito che dalla Convenzione devono derivare agli Stati contraenti ed agli interessati diritti ed obblighi, per quanto possibile, uguali ed uniformi. Pertanto, i termini di tale disposizione non potrebbero essere interpretati come un semplice rinvio al diritto interno dell'uno o dell'altro Stato interessato [21].

42. Analoghe considerazioni valgono anche per la nozione di assunzione delle prove, dalla cui interpretazione dipende l'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001. Il suo significato e la sua portata devono essere determinati, pertanto, in modo autonomo facendo riferimento al significato letterale, alla genesi, alla ratio e allo scopo del regolamento.

43. Come risulta dal suo secondo 'considerando', il regolamento n. 1206/2001 è volto a favorire il corretto funzionamento del mercato interno, in quanto con esso la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove viene migliorata e, in particolare, semplificata e accelerata. Il raggiungimento di tale obiettivo viene agevolato se il meccanismo semplificato di assistenza giudiziaria istituito dal regolamento n. 1206/2001 viene applicato al maggior numero possibile di misure giudiziali di acquisizione di informazioni. La nozione di assunzione di prove, pertanto, non dovrebbe essere interpretata restrittivamente.

44. Dal combinato disposto dell'art. 1, n. 1, e dell'art. 4, n. 1, lett. e) e f), del regolamento n. 1206/2001 deriva quindi, prima di tutto, che l'oggetto della richiesta di assunzione di prove non ha confini ristretti [22]. Soprattutto oggetto della rogatoria non può essere soltanto l'assunzione di testimonianze. Piut-

19 — Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nonché dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

20 — V. sentenze 15 maggio 2003, causa C-266/01, Préservatrice foncière TIARD (Racc. pag. I-4867, punto 20), sulla nozione di «materia civile e commerciale», e 5 febbraio 2004, causa C-262/02, Frahuil (Racc. pag. I-1543, punto 22), sulla nozione di «materia contrattuale». La Corte ha applicato tale giurisprudenza anche al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (v. sentenza 13 luglio 2006, causa C-103/05, Reisch Montage, Racc. pag. I-6827, punto 29).

21 — Sentenza Préservatrice foncière TIARD, cit. alla nota 20 (punto 20).

22 — Anche la Commissione, nella Guida pratica per l'applicazione del regolamento sull'assunzione delle prove, attribuisce alla nozione di prova un significato ampio. A suo avviso tale nozione comprenderebbe, ad esempio, l'assunzione delle testimonianze sui fatti, l'interrogatorio delle parti, dei periti, la produzione di documenti, le verificazioni, l'accertamento dei fatti, la perizia sulla famiglia o sul benessere dei minori (v. punto 8 della Guida pratica, consultabile all'indirizzo Internet http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_it.pdf).

tosto, dall'art. 4, n. 1, lett. f), risulta che l'assunzione delle prove può riguardare anche atti o altri oggetti che possono essere presi in visione o esaminati da periti. La possibilità di disporre perizie è confermata inoltre dall'art. 18, n. 2, primo trattino, che disciplina il rimborso dei compensi versati per l'intervento di periti.

45. Gli oggetti menzionati dal Tribunale civile di Genova nell'ordinanza istruttoria — esemplari del sistema di imbracatura, nonché fatture di acquisto e di vendita, bolle di consegna, ordini, lettere commerciali di offerta, materiale pubblicitario, dati conservati nell'archivio informatico e documenti doganali ad essi relativi — costituiscono documenti e oggetti visionabili, che un'autorità giudiziaria può prendere in visione personalmente o far esaminare da un perito. Ne consegue che gli oggetti menzionati nell'ordinanza istruttoria in via di principio possono costituire oggetto di un'assunzione di prova ai sensi del regolamento n. 1206/2001.

b) Sull'assunzione preventiva di mezzi di prova in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale

46. L'ordinanza di rinvio trae origine da una rogatoria formulata nell'ambito di una speciale assunzione preventiva di mezzi di prova, relativa alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Per un siffatto procedimento sono previste, sia a livello internazionale che a livello comunitario, norme speciali che prendono in considerazione le particolari esigenze di tutela giuridica in situazioni di tal tipo. Di tali norme occorre tener conto per interpretare, qui di seguito, il regolamento n. 1206/2001.

47. Un'assunzione di prove presuppone di regola che l'oggetto e i mezzi di prova siano indicati dalla parte su cui grava l'onere probatorio. Tuttavia, il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, che viene a conoscenza di una violazione del suo diritto, spesso si imbatte nella difficoltà di non poter indicare con precisione i relativi elementi di prova e di non aver nemmeno accesso ai medesimi, in quanto essi si trovano nella disponibilità dell'autore della violazione o di un terzo. Inoltre in siffatte ipotesi il più delle volte occorre agire con urgenza, per limitare il danno causato dalla violazione del diritto e per raccogliere le prove prima di un loro deterioramento.

48. Per garantire un'effettiva tutela della proprietà intellettuale, pertanto, l'art. 50 dell'accordo TRIPs prevede la facoltà delle autorità giudiziarie di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci sia per impedire

la messa in vendita delle merci illecite, sia per preservare elementi di prova relativi alla presunta violazione.

49. L'art. 7 della direttiva 2004/48 si rifà a questa disposizione dell'accordo TRIPs [23]. In base al citato art. 7 le autorità giudiziarie devono poter disporre «celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione». Siffatte misure possono «includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti».

50. In Italia queste previsioni della direttiva hanno trovato attuazione nel diritto interno mediante gli artt. 128 e segg. del CPI. Altri Stati membri conoscono strumenti analoghi [24]. Nel Regno Unito la Section 7 del Civil Procedure Act 1997 [legge britannica del 1997, in materia di procedura civile], in combinato disposto con la Rule 25.1, n. 1, lett. h), consente l'adozione di un *search order*. Tali disposizioni codificano l'istituto giurisprudenziale noto come *Anton Piller Order* [25] [26].

51. In sede di interpretazione del regolamento n. 1206/2001 dovrebbe tenersi conto delle disposizioni e degli obiettivi della direttiva 2004/48, quantunque quest'ultima — come risulta dal suo undicesimo 'considerando' — di per sé non si propone di armonizzare le norme in materia di cooperazione giudiziaria [27]. Il citato 'considerando', infatti, prosegue affermando che «alcuni strumenti comunitari disciplinano queste materie in generale e, in linea di principio, si applicano anche alla proprietà intellettuale».

52. Tale motivazione induce ad approfondire l'analisi del sistema dell'assistenza giudiziaria, quale istituito dal regolamento n. 1206/2001, nei procedimenti previsti dalla direttiva 2004/48 per l'assunzione preventiva di mezzi di prova al fine di garantire un'effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale anche in casi di controversie transfrontaliere.

23 — V. il quarto, il quinto e il settimo 'considerando' della direttiva 2004/48. Per maggiori informazioni in argomento, v. McGuire, M.R., «Die neue Enforcement Directive 2004/48/CE und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen» in *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, pag. 255, nonché Ibbeken, A., «*Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*», Colonia e a., 2004.

24 — V., ad es., in Francia la saisie-contrefaçon di cui all'art. L. 615-5 del Code de la propriété intellectuelle. Per una comparazione tra gli ordinamenti tedesco, francese e britannico, v. Ibbeken, cit. alla nota 23.

25 — V. Anton Piller KG/Manufacturing Processes Ltd (1976) 1 All E.R: 779.

26 — V. Zuckerman, A., *Zuckerman on Civil Procedure*, 2ª ed., Londra, 2006, punto 14.175; sull'evoluzione di tale istituto, v. diffusamente Ibbeken, cit. alla nota 23, pagg. 111 e segg.

27 — Con riferimento ai fatti della causa principale occorre tener presente, tuttavia, l'ambito d'applicazione temporale della direttiva 2004/48. Essa è entrata in vigore il 22 giugno 2004 e doveva essere attuata entro il 29 aprile 2006 (v. artt. 20 e 21 della direttiva 2004/48). Prima della scadenza del relativo termine d'attuazione, le disposizioni di una direttiva devono essere prese in considerazione solo a limitati effetti (v. sentenza 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I-6057, punti 117 e segg.).

c) Obiezioni sollevate contro l'applicazione del regolamento n. 1206/2001

53. Mentre la maggior parte dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte si pronuncia a favore dell'applicazione del regolamento n. 1206/2001 in un caso come il presente, il governo ellenico, l'Irlanda ed il governo del Regno Unito si oppongono alla sua applicazione basandosi, fondamentalmente, sui seguenti argomenti:

— la descrizione implicherebbe misure di perquisizione e sequestro (*orders for search and seizure*), non comprese nel regolamento;

— il regolamento, al pari della Convenzione dell'Aja, non si estenderebbe alle misure cautelari ed esecutive (*provisional and protective measures*);

— le richieste misure di assunzione di prove dovevano essere domandate ad un'autorità giudiziaria britannica sul fondamento del regolamento n. 44/2001.

i) Sulla possibile applicazione del regolamento n. 1206/2001 alle misure di perquisizione e sequestro

54. Secondo il governo del Regno Unito la descrizione comprenderebbe misure di perquisizione e sequestro non rientranti nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001. L'assunzione di prove dovrebbe essere tenuta distinta dalle indagini preliminari alla vera e propria istruzione probatoria. Inoltre il regolamento non conterrebbe alcuna previsione diretta a tutelare i diritti degli interessati in casi di perquisizione e sequestro.

55. Un'assunzione di prove consiste nella percezione sensoriale e nella valutazione di un elemento di prova. Le deposizioni testimoniali vengono ascoltate, i documenti vengono letti, gli altri oggetti vengono ispezionati. L'assistenza giudiziaria si estende a tutte queste operazioni, come risulta dall'art. 4, n. 1, lett. e) e f), del regolamento n. 1206/2001.

56. Per poter procedere all'assunzione delle prove si presuppone che l'autorità giudiziaria o una persona dalla medesima delegata, ad esempio un perito, e possibilmente anche il rappresentante processuale di una parte, possa accedere agli elementi di prova. Colui che è in possesso dell'elemento di prova viene obbligato, dal provvedimento che ordina la descrizione o da un *search order*, a permettere tale accesso. Siffatti provvedimenti sono collegati, pertanto, in modo

inscindibile con l'assunzione delle prove. Ciò vale anche quando l'autorità giudiziaria non prende personalmente visione del materiale probatorio in loco, ma dà incarico a un'altra persona di documentare gli oggetti o di prelevare un campione, e la documentazione (fotocopie, foto, dati memorizzati su appositi supporti, o altro) o il campione viene direttamente esibito all'autorità giudiziaria solo in un momento successivo.

57. Nei casi di assunzione preventiva di mezzi di prova, inoltre, viene garantita anche la tutela dei diritti degli interessati. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria i corrispondenti provvedimenti istruttori di regola vengono eseguiti in conformità alle leggi dello Stato membro dell'autorità giudiziaria interpellata (art. 10, n. 2, del regolamento n. 1206/2001). In tal modo viene garantito il rispetto dei parametri processuali vigenti nel luogo di assunzione delle prove. Tali parametri tutelano i diritti della controparte e anche i diritti dei terzi nella cui disponibilità si trovano gli elementi di prova.

58. Quando l'assunzione delle prove viene eccezionalmente effettuata secondo una procedura particolare prevista dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente (art. 10, n. 3, del regolamento n. 1206/2001), la controparte o i terzi, che si trovano nel luogo di assunzione delle prove, si vedono posti di fronte ad una legislazione processuale straniera.

59. Tuttavia, le misure di assunzione preventiva di mezzi di prova relative alla violazione di diritti di proprietà intellettuale sono state armonizzate con la direttiva 2004/48. In quest'ambito le legislazioni processuali degli Stati membri — una volta correttamente attuata la direttiva — possono ancora divergere tra loro solo entro i margini di discrezionalità attuativa concessi dalla direttiva stessa. Peraltro, le legislazioni degli Stati membri devono conformarsi a principi di validità generale, quali il principio del processo equo, dell'inviolabilità del domicilio e della proprietà, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

60. Se, ciò nonostante, l'assunzione delle prove secondo la legislazione processuale straniera dovesse risultare incompatibile con le leggi nazionali o rivelarsi impossibile a causa di notevoli difficoltà d'ordine pratico, permane, quale estremo rimedio, la possibilità di rifiutare la richiesta (art. 10, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 1206/2001). Prima di giungere a ciò, tuttavia, l'autorità giudiziaria interpellata deve optare per un rimedio meno drastico, provando ad eseguire la misura richiestale con una procedura modificata che assicuri il rispetto delle garanzie previste dal diritto interno [28].

61. Occorre rilevare, infine, che le considerazioni finora svolte si riferiscono all'ipotesi

28 — Sul punto v. più ampiamente infra, paragrafo 111.

in cui colui che ha la disponibilità dell'elemento di prova partecipi spontaneamente all'assunzione delle prove. Solo quando l'interessato nega l'accesso agli elementi di prova si deve eventualmente ricorrere a mezzi coercitivi per effettuare l'assunzione delle prove. Queste più incisive aggressioni ai diritti dell'interessato sono attuate, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1206/2001, solo in conformità alla lex fori dell'autorità giudiziaria interpellata.

62. Con riferimento al presente caso, ciò significa che l'autorità giudiziaria britannica doveva eseguire la descrizione, in conformità alla richiesta fattale, in via di principio seguendo la procedura particolare prevista dagli artt. 128 e 130 del CPI, a meno che non sussistessero motivi di rigetto. L'assunzione di tale prova consiste principalmente nella documentazione del sistema di imbracatura e dei relativi documenti e dati. Essa può anche comprendere, ove occorra, il prelievo di documenti e di oggetti da visionare, allo scopo di sottoporre tali oggetti ad un perito o alla diretta valutazione dell'autorità giudiziaria interpellata o di quella richiedente. Nell'esecuzione di tali operazioni dev'essere rispettato il principio di proporzionalità.

63. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2004/48 dev'essere salvaguardata la tutela delle informazioni riservate. Quest'obbligo vale tanto per l'autorità giudiziaria interpellata quanto per quella richiedente. Il Tribunale civile di Genova, pertanto, pur avendo consentito al ricorrente e ai suoi procuratori di assistere alla descrizione, li ha esclusi dalla consultazione dei documenti prelevati e ha richiesto la trasmissione dei documenti in busta sigillata. Potrebbe ipotizzarsi, ad esempio, che il Tribunale di Genova introduca nel procedimento i documenti commerciali di particolare delicatezza solo qualora si convinca, sulla base della documentazione, che vi è stata una violazione del brevetto. Solo in tal caso risulta necessario conoscere le cifre esatte delle vendite per calcolare l'entità del danno.

64. Se la RWO non fornisce spontaneamente gli oggetti, l'art. 13 del regolamento n. 1206/2001 consente l'applicazione di mezzi coercitivi. Ove ciò sia possibile nel diritto britannico e risulti necessario per effettuare l'assunzione della prova, potrebbe essere sequestrato, ad esempio, un esemplare del sistema di imbracatura.

65. Pertanto non è corretta, in questi termini generali, la tesi secondo cui le misure richieste dal Tribunale civile di Genova non rientrerebbero, in quanto misure di perquisizione e sequestro, nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001.

ii) Divieto della pre-trial discovery

66. Le riserve del governo del Regno Unito in ordine all'estensione dell'assistenza giudi-

ziaria a misure di assunzione preventiva di mezzi di prova nella fase pre-processuale si ricollegano, evidentemente, anche al trattamento, sempre controverso nell'ambito della Conferenza dell'Aja, della cosiddetta *pre-trial discovery* [29].

67. A tale proposito occorre prima di tutto osservare che ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1206/2001 non sono ammesse le rogatorie intese a ottenere prove che non *siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti*. È dubbio che la rogatoria soddisfi in tutto e per tutto tali requisiti, dal momento che con essa è stata ordinata la descrizione di ulteriori elementi di prova riguardanti l'asserita violazione, quali — a titolo esemplificativo ma non esaustivo — fatture, bolle di consegna, ordini, lettere di offerta, materiale pubblicitario, dati dell'archivio informatico e documenti doganali.

68. A differenza della Convenzione dell'Aja (art. 23 della medesima), il regolamento n. 1206/2001 non contiene alcuna clausola esplicita di riserva in relazione alla *pre-trial discovery*. Tuttavia il Consiglio, all'atto dell'adozione del regolamento n. 1206/2001, ha formulato la seguente dichiarazione n. 54/01 [30]: «La "pre-trial discovery" comprese le indagini esplorative (cosiddette "fishing expeditions") sono escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento» [traduzione libera].

69. Secondo una costante giurisprudenza, una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio può essere presa in considerazione per l'interpretazione di un atto normativo qualora il suo contenuto trovi riscontro anche nel testo di tale atto e sia utile per precisare una nozione generale [31]. Nel presente contesto la dichiarazione inserita nel verbale chiarisce l'elemento «*utilizzo delle prove in procedimenti pendenti o previsti*», costitutivo della fattispecie di cui all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 1206/2001.

70. L'esclusione della *pre-trial discovery*, menzionata nella dichiarazione, non può essere intesa nel senso che è esclusa qualsivoglia procedura di accertamento dei fatti che preceda l'instaurazione del giudizio di merito. A tale interpretazione osta la lettera dell'art. 1, n. 2. Piuttosto la dichiarazione in esame chiarisce che gli elementi di prova

29 — Non è stato ancora chiarito che cosa precisamente comprenda la riserva di cui all'art. 23 della Convenzione dell'Aja. L'interpretazione della nozione di *pre-trial discovery* è stata oggetto di dichiarazioni esplicative degli Stati partecipanti e di numerose consultazioni della Conferenza dell'Aja (v. 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), punti 29-34, consultabile all'indirizzo Internet http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf; v. pure Nagel, H./Gottwald, P., *Internationales Zivilprozessrecht*, 6ª ed., Colonia, 2006, § 8, punti 68 e segg.). In via di principio si tratta di misure previste dalla *common law*, e soprattutto dal diritto americano, per procurarsi informazioni che si trovano nella disponibilità della controparte durante la fase che precede il dibattimento.

30 — V. documento del Consiglio 4 luglio 2001, n. 10571, pag. 16.

31 — V. sentenze 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen (Racc. pag. I-745, punto 18); 3 dicembre 1998, causa C-368/96, Generics (Racc. pag. I-7967, punti 26 e 27), e 10 gennaio 2006, causa C-402/03, Skov e Bilka (Racc. pag. I-199, punto 42).

devono essere determinati per lo meno con un grado di precisione tale che risulti chiaro il loro legame con il procedimento pendente o previsto, nonché nel senso che l'assistenza giudiziaria può riguardare soltanto gli elementi di prova veri e propri, e non già circostanze che si ricolleghino solo indirettamente al procedimento giudiziario.

71. Per evitare, in caso di provvedimenti istruttori con i quali si ordina la produzione di determinati documenti, un'indagine sulla controparte mediante una *fishing expedition* (tentativo irrituale di acquisire prove) occorre procedere alla seguente distinzione.

72. Un provvedimento istruttorio è inammissibile quando i documenti di cui si chiede la produzione siano rivolti solo a far emergere materiale probatorio utilizzabile, ma di per sé non soddisfino scopi probatori inerenti al processo (cosiddetto «*train of enquiry*» - ricerca illecita di materiali probatori rilevanti). In tali casi le prove vengono utilizzate solo in via indiretta. Pertanto, non risulta integrato l'elemento «utilizzo in un procedimento giudiziario», costitutivo della fattispecie.

73. È invece ammissibile un provvedimento istruttorio con cui si ordina la produzione di documenti che vengano trovati soltanto in sede di esecuzione dell'ordine stesso, purché tali documenti siano indicati o descritti con sufficiente precisione e presentino un legame diretto con l'oggetto della lite. Solo così può evitarsi che abbia luogo un'indagine a carico della controparte che vada al di là dell'oggetto della lite.

74. Nel procedimento principale il provvedimento istruttorio dell'autorità giudiziaria italiana, con il quale si chiede la descrizione di fatture di acquisto e di vendita, bolle di consegna, ordini, lettere commerciali di offerta, materiale pubblicitario, dati conservati nell'archivio informatico e documenti doganali, serve a rintracciare questi elementi di prova. Con l'aiuto dei documenti il ricorrente intende provare la violazione del brevetto in quanto tale e la sua portata e in tal modo stimare l'entità di eventuali pretese risarcitorie. Essendo tali elementi di prova destinati ad essere utilizzati nel procedimento pendente o in un procedimento previsto, la richiesta dell'autorità giudiziaria italiana risulta ammissibile.

75. Invece, il passo del predetto provvedimento istruttorio non è ammissibile quando l'autorità giudiziaria italiana chiede la descrizione di documenti ulteriori, non menzionati («in via esemplificativa ma non esclusiva»). Qui manca una precisa indicazione delle ulteriori tipologie di documenti.

iii) Distinzione fra assunzione delle prove e misure cautelari ed esecutive

76. Il governo ellenico, l'Irlanda ed il governo del Regno Unito, a differenza degli altri soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte, sono dell'avviso che la descrizione, comprensiva del sequestro di documenti e campioni, costituisca una misura cautelare o esecutiva e non un'assunzione delle prove ai sensi del regolamento n. 1206/2001. Questa tesi poggia su due premesse: la prima è che le misure cautelari ed esecutive non rientrino nell'ambito d'applicazione del regolamento; la seconda è che le misure di assunzione preventiva di mezzi di prova qui in discussione siano misure cautelari ed esecutive di tal fatta. Posso condividere la prima premessa, ma non la seconda.

— Le misure cautelari ed esecutive non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001

77. Prima dell'emanazione del regolamento n. 1206/2001 il fondamento primario dell'assistenza giudiziaria in materia di assunzione delle prove era costituito sostanzialmente dalla Convenzione dell'Aja, quanto meno tra gli Stati aderenti alla medesima, tra cui figuravano, tuttavia, solo undici Stati membri [32]. Il regolamento è rivolto a fornire un fondamento comune all'assistenza giudiziaria all'interno di tutta la Comunità (ad esclusione della Danimarca) e a semplificare ulteriormente tale assistenza [33].

78. L'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale [34] si rifaceva, per la determinazione dell'ambito d'applicazione, alla corrispondente formulazione di cui all'art. 1 della Convenzione dell'Aja. In base a tale previsione il regolamento avrebbe dovuto trovare applicazione alle richieste concernenti un atto di istruttoria o un altro atto giudiziario, ad eccezione della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari o di *misure cautelative o esecutive* [35]. Infatti, come sottolineato nel settimo e nell'ottavo 'considerando' dell'iniziativa tedesca, tali misure risultano, infatti, già disciplinate, da un lato, dal regolamento (CE) del Consiglio 29

32 — V. il sesto 'considerando' del regolamento n. 1206/2001.

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

34 — GU 2000, C 314, pag. 1.

35 — La traduzione in lingua inglese dell'iniziativa tedesca, alla quale fa riferimento il governo del Regno Unito, risulta sbagliata in questo punto, giacché tale formula viene resa con l'espressione «measures for the *preservation of evidence* or enforcement». Invece la versione in lingua francese, proprio come la versione originale in lingua tedesca [«Maßnahmen der Sicherung oder der Vollstreckung»], si riallaccia direttamente al testo della Convenzione dell'Aja, parlando di «mesures conservatoires ou d'exécution». Seguendo tale modello, la versione in lingua inglese avrebbe dovuto avere il seguente tenore: «orders for provisional or protective measures».

maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [36] e, dall'altro, dalla Convenzione di Bruxelles.

79. Discostandosi dall'iniziativa, il regolamento n. 1206/2001 rinuncia a comprendere nel proprio ambito d'applicazione gli «altri atti giudiziari» e menziona soltanto l'assunzione delle prove. Pertanto, le misure cautelari o esecutive non hanno nemmeno bisogno di essere espressamente escluse dall'ambito d'applicazione del regolamento, in quanto potrebbero essere considerate solo come altri atti giudiziari, ma non già come assunzione di prove. È quindi corretta l'opinione secondo cui le misure cautelari o esecutive non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento.

— Se un'assunzione preventiva di mezzi di prova costituisca una misura cautelare od esecutiva

80. Le precedenti valutazioni non implicano, tuttavia, che sia corretta anche la seconda premessa, cioè che una misura di assunzione preventiva di mezzi di prova, quale la descrizione richiesta nel procedimento principale, costituisca una misura cautelare o esecutiva alla quale non si applichi né la Convenzione dell'Aja né il regolamento n. 1206/2001 che su tale convenzione si basa. La correlazione genetica tra il regolamento n. 1206/2001 e la Convenzione dell'Aja non è quindi in grado di fornire alcun ulteriore contributo ai fini della distinzione tra l'assunzione di prove e le misure cautelari ed esecutive.

81. A seconda dello scopo perseguito si devono distinguere due tipi di misure provvisorie: i provvedimenti diretti a garantire la sentenza stessa, da una parte, e le misure di acquisizione e garanzia delle prove, dall'altra. Tale distinzione può essere illustrata sull'esempio della presente lite pendente dinanzi al Tribunale civile di Genova.

82. In caso di vittoria del ricorrente la sentenza imporrà al convenuto di porre fine all'illecito, ed eventualmente lo obbligherà a risarcire il danno. Un'efficace misura per tutelare tale diritto alla cessazione di un atto di concorrenza sleale è costituita dal sequestro della merce controversa o dei dispositivi destinati alla sua produzione.

83. Tuttavia, il presente procedimento non concerne una misura di tal tipo, diretta a garantire la successiva esecuzione della sentenza, come potrebbe essere, ad esempio, il sequestro di tutti gli esemplari esistenti del

36 — GU L 160, pag. 37.

sistema di imbracatura per impedirne la distribuzione. Una misura del genere avrebbe dovuto avere a fondamento l'art. 129 del CPI. Il giudice a quo, invece, ha chiesto all'autorità giudiziaria britannica di procedere ad un'assunzione preventiva di mezzi di prova ai sensi dell'art. 128 del CPI.

84. L'art. 7 della direttiva 2004/48 confonde infelicemente questi due tipi di misure provvisorie. All'inizio, infatti, tale disposizione parla di misure di protezione delle prove, ma poi tra queste misure menziona, tra l'altro, il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Come prima illustrato, queste in realtà non sono misure di assunzione preventiva di mezzi di prova, bensì misure provvisorie finalizzate alla tutela della domanda principale.

85. All'interno della direttiva 2004/48 una chiara separazione delle misure può anche risultare superflua. Essa è, invece, fondamentale per determinare l'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001. Difatti il regolamento non è assolutamente applicabile alle misure volte a garantire la domanda principale, mentre lo è senz'altro alle misure di assunzione preventiva di mezzi di prova.

86. Questa interpretazione della nozione di misure cautelari ed esecutive è confermata anche da una considerazionesistematica della sua funzione all'interno del regime istituito dalla Convenzione dell'Aja. L'esclusione di tali misure serve a delimitare i rispettivi ambiti d'applicazione della Convenzione dell'Aja e della Convenzione di Bruxelles. Tale finalità emerge espressamente nell'iniziativa tedesca per il regolamento [37].

87. Deve convenirsi con il governo del Regno Unito che anche la nozione di assunzione delle prove di cui al regolamento n. 1206/2001 non dovrebbe includere le misure cautelari ed esecutive, che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 44/2001, dal momento che anche qui sussiste la medesima esigenza di delimitazione degli ambiti d'applicazione.

88. L'Irlanda ed il governo del Regno Unito, tuttavia, sono anche del parere che le misure di assunzione preventiva di mezzi di prova qui in esame potessero essere richieste direttamente ad un'autorità giudiziaria britannica sul fondamento dell'art. 31 del regolamento n. 44/2001, con conseguente esclusione di qualsiasi rilevanza del regolamento n. 1206/2001.

89. L'art. 31 del regolamento n. 44/2001 prevede, analogamente all'art. 24 della Convenzione di Bruxelles, che «i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di

37 — V. il settimo e l'ottavo 'considerando' dell'iniziativa.

uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro».

90. Nella sentenza St. Paul Dairy Industries la Corte ha statuito che l'art. 24 della Convenzione di Bruxelles non si applica a misure autonome di assunzione preventiva di mezzi di prova, richieste in una fase antecedente all'instaurazione del giudizio di merito [38].

91. Per motivare tale statuizione la Corte ha rilevato, tra l'altro, che per provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles devono intendersi i provvedimenti volti, nelle materie oggetto della detta Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza [39]. Tale disposizione, quindi, vale per misure volte a preservare la pretesa di fatto e di diritto, e non già all'effettuazione di misure processuali, quali sono gli atti di istruzione probatoria [40].

92. La Corte ha segnalato, altresì, il pericolo di un'elusione delle norme stabilite nel regolamento n. 1206/2001 per l'assistenza giudiziaria in materia di assunzione delle prove nell'ipotesi in cui fosse possibile, sul fondamento dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles, chiedere direttamente misure di tale natura ad un giudice diverso dal giudice del merito [41]. La Corte in tal modo ha fatto implicitamente capire che misure autonome di assunzione preventiva di mezzi di prova devono essere qualificate come assunzione di prove ai sensi del regolamento n. 1206/2001.

93. Pertanto, l'iter indicato dall'Irlanda e dal Regno Unito come prioritario — vale a dire, far acquisire preventivamente le prove direttamente dal giudice del luogo dove si trovano gli elementi di prova, fondandosi sull'art. 31 del regolamento n. 44/2001 — in base alla giurisprudenza della Corte risulta precluso [42]. Conseguentemente non sorge nemmeno un problema di delimitazione se le

38 — Sentenza 28 aprile 2005, causa C-104/03, St. Paul Dairy Industries (Racc. pag. I-3481, punto 25). V. pure Geimer, R./Schütze, R.A., *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2ª ed., Monaco di Baviera, 2004, A 1 — art. 2 del regolamento n. 44/2001, punto 92, e art. 31 del regolamento n. 44/2001, punto 32.

39 — Sentenza St. Paul Dairy Industries, cit. alla nota 38 (punto 13).

40 — Così pure CFEM Facades SA/Bovis Construction Ltd (1992) I.L. Pr. 561 QBD, nonché Schlosser, P., *EU-Zivilprozessrecht*, 2ª ed., Monaco di Baviera, 2003, art. 32 del regolamento n. 44/2001, punto 7, e art. 1 della Convenzione dell'Aja, punto 4.

41 — Sentenza St. Paul Dairy Industries, cit. alla nota 38 (punto 23).

42 — Può essere senz'altro oggetto di discussione se il ricorrente non potesse scegliere tra entrambe le possibilità, cioè l'assunzione delle prove seguendo l'iter dell'assistenza giudiziaria e l'assunzione delle prove da parte del giudice del luogo dove si trovano gli elementi di prova. La seconda possibilità potrebbe essere forse più agevole, ma nasconde il pericolo che le prove assunte all'estero non siano riconosciute dal giudice del merito (in senso critico sull'orientamento della Corte, v., ad esempio, Mankowski, P., «Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa», in *Juristenzeitung* 2005, pag. 1144, e Hess, B./Zhou, C., «Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum», in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts – IPRax* 2007, pag. 183). Ma al di là della questione, se ed eventualmente a quali condizioni sia auspicabile l'applicazione della Convenzione di Bruxelles, o del regolamento n. 44/2001, ai procedimenti probatori autonomi, gli autori citati non mettono in dubbio il fatto che per tali procedimenti vale in ogni caso il regolamento n. 1206/2001.

misure di assunzione preventiva di mezzi di prova vengono considerate come un'ipotesi cui si applica il regolamento n. 1206/2001. Piuttosto, proprio l'esclusione di siffatte misure dall'ambito d'applicazione del regolamento n. 44/2001 impone che sia consentito percorrere l'iter dell'assistenza giudiziaria di cui al regolamento n. 1206/2001, affinché sia in qualche modo possibile ottenere l'assunzione preventiva di mezzi di prova in un altro Stato membro fondandosi sul diritto comunitario.

d) Conclusione parziale

94. A titolo di conclusione parziale si può pertanto affermare che la descrizione di cui agli artt. 128 e 130 del CPI, la cui esecuzione è stata richiesta dal Tribunale civile di Genova, costituisce un'assunzione di prove ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1206/2001. L'autorità giudiziaria interpellata avrebbe dovuto eseguirla per la parte in cui le misure risultano descritte con una precisione sufficiente a far emergere il collegamento tra le prove da assumere ed il procedimento (eventualmente ancora da instaurare), sempre che non sussistessero motivi di rigetto.

2. Motivi di rigetto

95. L'art. 14 del regolamento n. 1206/2001 indica i motivi per i quali l'autorità giudiziaria interpellata può rifiutare l'esecuzione della rogatoria. In particolare, in base all'art. 14, n. 2, lett. a), l'autorità giudiziaria interpellata può rifiutare l'esecuzione di una rogatoria se non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento di cui all'art. 1. Nel presente caso, tuttavia, la rogatoria rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento, come risulta dalla precedente analisi. L'esecuzione di una rogatoria può essere altresì rifiutata sul fondamento dell'art. 14, n. 2, lett. b), se tale esecuzione, a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria interpellata, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario.

96. L'art. 10, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 1206/2001 contiene inoltre una riserva di ordine pubblico per quelle rogatorie che devono essere eseguite secondo il diritto dell'autorità giudiziaria richiedente. Il giudice a quo ha fatto uso di tale possibilità, in quanto ha chiesto l'esecuzione di una descrizione secondo gli artt. 129 e 130 del CPI. In linea generale l'autorità giudiziaria interpellata deve accogliere anche una richiesta siffatta, a meno che la procedura richiesta non sia incompatibile con le leggi del suo Stato o risulti impossibile per notevoli difficoltà d'ordine pratico.

97. Entrambe queste ipotesi di rigetto rinviano alla normativa del diritto dello Stato dell'autorità giudiziaria interpellata. La Corte non può interpretare queste disposizioni nazionali per accertare quali competenze spettino al potere giudiziario in base al diritto di uno Stato membro, ovvero quali

procedure di assunzione delle prove siano incompatibili con il diritto nazionale o siano ineseguibili per motivi d'ordine pratico. Tali valutazioni sono riservate all'autorità giudiziaria interpellata.

98. Dalla giurisprudenza, tuttavia, risulta che quando una disposizione comunitaria rinvia alle legislazioni e agli usi nazionali, gli Stati membri non possono comunque adottare provvedimenti idonei a compromettere l'efficacia pratica della normativa comunitaria nel cui ambito tale disposizione si inscrive [43]. A tale riguardo, il regolamento appone limiti esterni alla discrezionalità dei legislatori nazionali, che vengono violati ogni qual volta il diritto nazionale in questione rischia di compromette l'efficacia pratica del regolamento stesso. Ciò considerato, spetta alla Corte interpretare il regolamento per verificare il rispetto dei predetti limiti.

99. A tale proposito, quale orientamento generale vale la regola per cui, per garantire l'efficacia del regolamento, la facoltà di rifiutare l'esecuzione di una rogatoria diretta all'assunzione di prove dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali ben definite, come sottolinea l'undicesimo 'considerando' del regolamento n. 1206/2001.

100. Secondo il governo del Regno Unito l'autorità giudiziaria interpellata avrebbe respinto la rogatoria perché essa non rientrava nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1206/2001. Tale autorità non avrebbe fatto richiamo a possibili motivi di rigetto [44]. Tuttavia, al pari dell'Irlanda, il Regno Unito ritiene altresì che l'esecuzione delle misure richieste comunque non rientri nei poteri delle giurisdizioni britanniche.

101. Nella *common law*, infatti, l'acquisizione delle prove non sarebbe di competenza dell'autorità giudiziaria né rientrerebbe tra i servizi che coadiuvano un'autorità giudiziaria. Spetterebbe, invece, alle parti stesse fornire le prove. Il *supervising solicitor*, il quale notifica ed esegue un *search order* ai sensi della Section 7 del Civil Procedure Act 1997, pur essendo un organo indipendente dell'amministrazione giudiziaria (*officer of the court*) incaricato dall'autorità giudiziaria, non sarebbe tuttavia un funzionario (*agent*) al servizio dell'autorità giudiziaria.

102. Il governo svedese, quello finlandese e la Commissione, tuttavia, rispondendo ad un quesito della Corte hanno giustamente osservato che occorre distinguere tra l'*ordine* che dispone una misura istruttoria e l'*esecuzione* di tale ordine. L'esecuzione di una rogatoria non può essere rifiutata per il solo motivo che l'esecuzione di determinate procedure di assunzione delle prove non rientra tra i compiti delle autorità giudiziarie. Decisivo è invece il fatto che le autorità

43 — Sentenza 18 gennaio 2007, causa C-385/05, CGT e a.(Racc. pag. I-611, punto 35), con rinvio alla sentenza 9 settembre 2003, causa C-151/02, Jaeger (Racc. pag. I-8389, punto 59).

44 — In tal senso depone la circostanza che l'autorità giudiziaria interpellata non ha rispedito indietro la rogatoria utilizzando i formulari E o H.

giudiziarie abbiano il potere di ordinare le misure richieste. La Section 7 del Civil Procedure Act 1997, in combinato disposto con la parte 25 delle Civil Procedure Rules, in via di principio sembra concedere un siffatto potere alle autorità giudiziarie britanniche [45].

103. Inoltre, come giustamente rileva la Commissione, non è indispensabile che il «potere giudiziario» possa essere esercitato soltanto da persone che, a livello organizzativo, sono incardinate nell'ordinamento giudiziario. Anche un *supervising solicitor*, che riceve dall'autorità giudiziaria — quantunque su richiesta di parte — l'incarico di provvedere alla regolare notifica ed esecuzione di un *search order*, può essere considerato parte del potere giudiziario. In tal senso depone il fatto che solo a determinati *solicitors* particolarmente esperti viene affidata tale funzione [46]. Inoltre la necessaria neutralità nell'esecuzione del loro compito è garantita dal fatto che essi non possono appartenere al medesimo studio legale del rappresentante del richiedente [47].

104. Se si ritenesse che soltanto gli atti di istruzione probatoria eseguiti direttamente dall'autorità giudiziaria rientrino nel potere giudiziario, l'efficacia pratica del regolamento risulterebbe eccessivamente limitata. Infatti non potrebbero essere ricomprese nemmeno le perizie, poiché anch'esse non vengono effettuate direttamente dall'autorità giudiziaria, bensì da un perito.

105. Conseguentemente il rigetto non può essere motivato invocando un difetto di competenza nell'ipotesi in cui una misura di assunzione preventiva di mezzi di prova, come la descrizione di cui agli artt. 128 e 130 del CPI, in base al diritto dello Stato membro interpellato non venga eseguita direttamente dall'autorità giudiziaria, bensì da un organo dell'amministrazione giudiziaria (*officer of the court*), incaricato dall'autorità giudiziaria.

106. L'obiezione secondo cui nella *common law* l'istruzione probatoria viene gestita dalle parti potrebbe essere intesa anche come un rinvio alla riserva di cui all'art. 10, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 1206/2001. In base a tale disposizione l'autorità giudiziaria interpellata può rifiutare l'esecuzione di una rogatoria secondo la procedura prevista dalla legge dello Stato dell'autorità giudiziaria richiedente, se detta procedura è incompatibile con le leggi del proprio Stato o se risulta impossibile per notevoli difficoltà d'ordine pratico.

107. A tal proposito occorre prima di tutto constatare che tale riserva non viene in

45 — Nella prassi le autorità giudiziarie sembrano fare un uso piuttosto limitato di tale strumento. Evidentemente è più usuale obbligare le parti stesse a produrre i documenti e gli oggetti che si trovano in loro possesso (*disclosure*). Solo quando il procedimento della *disclosure* non basta ad assicurare le prove, viene in rilievo l'adozione di un *search oder* (v. Zuckerman, A., *Zuckerman on Civil Procedure*, 2ª ed., Londra, 2006, punto 14.177).

46 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.2.

47 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.6.

rilievo già nell'ipotesi in cui la misura richiesta secondo il diritto straniero non coincide perfettamente con il diritto e con la prassi nazionali [48]. Altrimenti l'art. 10, n. 3, del regolamento n. 1206/2001 non troverebbe mai applicazione. Invero, nel regolamento tale riserva è stata formulata in termini che esplicitamente superano la previsione dell'art. 9, n. 2, della Convenzione dell'Aja, che consente il rigetto quando la richiesta di eseguire l'assunzione delle prove secondo una procedura particolare non è conforme agli usi giudiziari interni dello Stato interpellato.

108. Piuttosto l'autorità giudiziaria interpellata prima di tutto deve cercare, per quanto possibile, di eseguire nel modo più soddisfacente la misura prevista nella legge dello Stato richiedente con i mezzi che sono a sua disposizione.

109. A tale proposito occorre tener presente che il fatto che un'autorità giudiziaria di uno Stato membro si rivolga direttamente, con la sua rogatoria, ad un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro costituisce l'essenza dell'assistenza giudiziaria, disciplinata dal regolamento n. 1206/2001. L'assistenza giudiziaria non può essere resa eccessivamente gravosa imponendo alle parti del procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria richiedente obblighi troppo ampi nella fase di esecuzione dell'istruzione probatoria nello Stato dell'autorità giudiziaria interpellata [49].

110. Inoltre, in base all'art. 18, n. 1, del regolamento n. 1206/2001, in via di principio non possono essere chieste tasse o spese per l'esecuzione di una rogatoria. L'autorità giudiziaria interpellata può soltanto chiedere, in base all'art. 18, n. 2, il rimborso dei compensi versati ai periti o agli interpreti, nonché il rimborso delle spese risultanti dall'assunzione delle prove secondo una procedura particolare ai sensi dell'art. 10, nn. 3 e 4.

111. Quando non è possibile eseguire alla lettera la rogatoria secondo la legge straniera a causa di contrastanti disposizioni nazionali o a causa di notevoli difficoltà d'ordine pratico, la rogatoria non può essere sic et simpliciter rispedita indietro senza averla eseguita in toto. Piuttosto l'autorità giudiziaria interpellata — in base ad un'interpretazione del regolamento n. 1206/2001 doverosamente a favore dell'assistenza giudiziaria — deve eseguire la misura richiesta in forma modificata, in modo da renderla compatibile con le disposizioni del proprio diritto nazionale [50]. Qualora nemmeno ciò sia possibile, resta sempre la possibilità di applicare per analogia una procedura prevista dal proprio diritto nazionale [51].

48 — V. Rauscher, T./v. Hein, J., *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2ª ed., Monaco di Baviera, 2006, art. 10 del regolamento n. 1206/2001, punto 13.

49 — In caso di escussione di testimoni con gli strumenti dell'assistenza giudiziaria disciplinata dal regolamento n. 1206/2001, è, ad esempio, espressamente previsto nella Practice Direction 34 — Depositions and Court Attendance by Witnesses, 11.3, che il Treasury Solicitor [organo britannico che funge da procuratore della Corona in determinate materie; N.d.T.] faccia le veci del richiedente dinanzi all'autorità giudiziaria interpellata. V. in argomento, anche, Layton, A./Mercer, H., *European Civil Practice*, 2ª ed., Londra, 2004, punto 7.062.

50 — V. Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, II ed., Monaco di Baviera, 2006, art. 10 del regolamento n. 1206/2001, punti 22 e segg.

51 — V. Huber, in Gebauer/Wiedmann, *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, Stoccarda e a., 2005, cap. 29, punto 133.

112. Nella presente fase processuale, tuttavia, la Corte non è chiamata ad interpretare in via definitiva le pertinenti disposizioni del regolamento, relative ad eventuali motivi di rigetto o ad eventuali riserve. Piuttosto tali questioni dovrebbero essere prima affrontate dall'autorità giudiziaria interpellata. Detta autorità, se dovesse aver dubbi sulla portata di tali disposizioni, avrebbe il diritto e il dovere — in qualità di giudice di ultima istanza — di adire la Corte, la quale a quel punto, informata in merito alle circostanze in fatto e in diritto, sarebbe in grado di pronunciarsi in modo più compiuto sull'interpretazione degli artt. 14, n. 2, lett. b), e 10, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 1206/2001.

V — Conclusioni

113. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale proposta dal Tribunale ivile di Genova come segue:

Misure di assunzione preventiva di mezzi di prova, quale la descrizione di cui agli artt. 128 e 130 del codice italiano della proprietà industriale, costituiscono assunzioni di prove, che rientrano nell'ambito d'applicazione di cui all'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, e che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro deve eseguire su richiesta dell'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, sempre che non sussistano motivi di rigetto.