CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
J. KOKOTT
van 18 juli 2007 [1]

I — Inleiding

1. Het Italiaanse recht kent een effectieve methode voor het beschermen en verkrijgen van bewijsmateriaal om een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten aan te tonen. Op verzoek van de houder van een intellectuele-eigendomsrecht kan het bevoegde gerecht — ook reeds vóór de instelling van het beroep in de hoofdzaak en zonder de tegenpartij te horen — de „beschrijving" (descrizione) gelasten van het beweerdelijk inbreukmakende voorwerp. De beschrijving wordt uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder, zo nodig bijgestaan door een deskundige, waarbij eerstgenoemde het voorwerp aan waarneming onderwerpt en documenteert en de desbetreffende documenten en monsters in beslag kan nemen.

2. Het Tribunale Civile di Genova richtte een rechtshulpverzoek aan de bevoegde instantie in het Verenigd Koninkrijk, met het oog op de uitvoering van een handeling tot het verkrijgen van bewijs met betrekking tot bewijsmateriaal dat zich in het Verenigd Koninkrijk bevond. Het aangezochte gerecht weigerde evenwel gevolg te geven aan dit verzoek, op grond dat dit soort maatregelen niet tot zijn praktijk behoorden.

3. Met zijn verzoek om een prejudiciële beslissing wenst het Tribunale thans te vernemen of een maatregel als de beschrijving in de zin van het Italiaanse recht moet worden aangemerkt als het verrichten van een handeling tot het verkrijgen van bewijs, om de uitvoering waarvan een gerecht van een lidstaat het gerecht van een andere lidstaat kan verzoeken met een beroep op verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken. [2]

4. Blijkens de opmerkingen van de lidstaten bestaan er in de nationale rechtsordes verschillende opvattingen ten aanzien van de eisen die moeten worden gesteld aan een handeling tot het verkrijgen van bewijs, en de rol die daarbij is weggelegd voor de rechterlijke instanties. Daardoor bestaan er ook

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — PB L 174, blz. 1.

uiteenlopende opvattingen over de werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001, die het Hof in de onderhavige zaak voor het eerst moet uitleggen.

II — Rechtskader

A — *Internationale overeenkomsten*

5. Het Verdrag van 's-Gravenhage van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken (hierna: „HBV") geldt slechts tussen elf lidstaten van de Europese Unie, waaronder Italië en het Verenigd Koninkrijk. [3] Artikel 1 HBV luidt:

„In burgerlijke en in handelszaken kan de rechterlijke autoriteit van een Verdragsluitende Staat overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die Staat, bij wege van rogatoire commissie aan de bevoegde autoriteit van een andere Verdragsluitende Staat verzoeken, een handeling tot het verkrijgen van bewijs (onderzoekshandeling) of andere gerechtelijke handelingen te verrichten.

Een onderzoekshandeling kan niet worden verzocht met het doel partijen in staat te stellen, zich bewijs te verschaffen dat niet bestemd is om te dienen tot gebruik in een reeds aanhangige of in een toekomstige procedure.

De term ‚andere gerechtelijke handelingen' heeft geen betrekking op de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken, noch op maatregelen tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging."

6. Artikel 50 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-overeenkomst) [4] bevat de volgende regeling inzake voorlopige maatregelen bij de inbreuk op een intellectueleeigendomsrecht:

„1. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid om onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatregelen te gelasten:

a) om te beletten dat zich een inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom voordoet, en met name om te

3 — Zie de lijst van verdragsstaten van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, beschikbaar op de internetsite http://www.hcch.net.

4 — De TRIPs-overeenkomst (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) vormt bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-overeenkomst), die namens de Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1).

beletten dat goederen in het verkeer onder hun rechtsmacht worden gebracht, met inbegrip van ingevoerde goederen onmiddellijk na inklaring door de douane;

b) om met betrekking tot de vermeende inbreuk van belang zijnd bewijsmateriaal te beschermen.

2. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid, wanneer passend, voorlopige maatregelen te treffen zonder de wederpartij te hebben gehoord, met name wanneer uitstel vermoedelijk onherstelbare schade voor de houder van het recht zal veroorzaken, of wanneer er een aantoonbaar risico is dat bewijsmateriaal zal worden vernietigd.

[...]"

B — *Gemeenschapsrecht*

7. Artikel 1 van verordening nr. 1206/2001 [5], die volgens artikel 21 ervan voor de aangelegenheden die zij bestrijkt voorrang heeft op het Haags Bewijsverdrag, bepaalt de werkingssfeer van de verordening als volgt:

„1. Deze verordening is van toepassing in burgerlijke en handelszaken wanneer het gerecht van een lidstaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die staat:

a) het bevoegde gerecht van een andere lidstaat verzoekt, een handeling tot het verkrijgen van bewijs te verrichten; of

b) verzoekt een handeling tot het verkrijgen van bewijs rechtstreeks in een andere lidstaat te mogen verrichten.

2. Er mag geen verzoek worden gedaan met het doel partijen in staat te stellen, zich bewijs te verschaffen dat niet bestemd is voor gebruik in een reeds aanhangige of in een voorgenomen procedure.

[...]"

5 — Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, gemeld dat zij wensen deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze verordening (punt 21 van de considerans van verordening nr. 1206/2001).

8. Hoofdstuk II van deze verordening regelt de verzending en uitvoering van verzoeken. De relevante bepalingen ervan luiden als volgt:

Vorm en inhoud van het verzoek

1. Het verzoek wordt ingediend met gebruikmaking van formulier A in de bijlage of, in voorkomend geval, formulier I. Het verzoek bevat de volgende gegevens:

a) het verzoekende en voor zover nodig het aangezochte gerecht;

b) de namen en adressen van de partijen en eventueel van hun vertegenwoordigers;

c) de aard en het onderwerp van het geding en een beknopte uiteenzetting van de feiten;

d) een omschrijving van de handeling tot het verkrijgen van bewijs die moet worden verricht;

e) bij een verzoek om een persoon te verhoren:

— de namen en adressen van de te verhoren personen,

— de vragen die aan de te verhoren personen moeten worden gesteld, dan wel de feiten waarover zij moeten worden verhoord,

— in voorkomend geval de vermelding van een recht van verschoning gegrond op de wet van de lidstaat van het verzoekende gerecht,

— het verzoek om de verklaring onder ede of belofte af te nemen en, eventueel, de formule die daarbij moet worden gebruikt,

— in voorkomend geval alle andere informatie die het verzoekende gerecht noodzakelijk acht,

f) bij een verzoek om enige andere vorm van bewijsverkrijging, de stukken of andere voorwerpen die moeten worden onderzocht;

g) in voorkomend geval een verzoek krachtens artikel 10, leden 3 en 4, en de artikelen 11 en 12 en de voor de toepassing van die bepalingen noodzakelijke inlichtingen.

[...]

Ontvangst van het verzoek

1. Het aangezochte bevoegde gerecht stuurt het verzoekende gerecht binnen zeven dagen na ontvangst van het verzoek een ontvangstbewijs, met gebruikmaking van formulier B in de bijlage. Indien het verzoek niet voldoet aan de in de artikelen 5 en 6 gestelde voorwaarden, maakt het aangezochte gerecht daarvan een aantekening in het ontvangstbewijs.

2. Indien de uitvoering van een verzoek dat met gebruikmaking van formulier A in de bijlage is ingediend en dat aan de in artikel 5 gestelde voorwaarden voldoet, niet behoort tot de bevoegdheid van het gerecht waaraan het verzoek is gericht, stuurt dit gerecht het verzoek door aan het wel bevoegde gerecht in dezelfde lidstaat en stelt het het verzoekende gerecht hiervan in kennis met gebruikmaking van formulier A in de bijlage.

[...]

Algemene bepalingen betreffende de uitvoering van het verzoek

[...]

2. Het aangezochte gerecht voert het verzoek uit overeenkomstig zijn nationale wet.

3. Het verzoekende gerecht kan met gebruikmaking van formulier A in de bijlage van het aangezochte gerecht verlangen dat het verzoek wordt uitgevoerd volgens een bijzondere vorm waarin wordt voorzien door zijn nationale wet. Aan die wens wordt door het aangezochte gerecht gehoor gegeven, tenzij deze vorm niet verenigbaar is met de wet van de lidstaat van het aangezochte gerecht, dan wel wegens grote praktische

moeilijkheden niet mogelijk is. Indien het aangezochte gerecht op een van deze gronden geen gehoor geeft aan de wens, stelt het het verzoekende gerecht hiervan in kennis met gebruikmaking van formulier E in de bijlage.

[...]

Dwangmaatregelen

Voor zover nodig past het aangezochte gerecht bij de uitvoering van het verzoek de daartoe passende dwangmaatregelen toe waarin de wet van de lidstaat van het aangezochte gerecht voorziet, in de gevallen en in de mate waarin het daartoe verplicht zou zijn bij de uitvoering van een soortgelijk verzoek van de autoriteiten van de eigen staat of van een belanghebbende partij.

Weigering van uitvoering

[...]

2. Afgezien van de in lid 1 genoemde gronden kan de uitvoering van een verzoek niet worden geweigerd dan indien:

a) het verzoek niet binnen de werkingssfeer van deze verordening zoals bepaald in artikel 1 valt; of

b) de uitvoering van het verzoek volgens de wet van de lidstaat van het aangezochte gerecht niet behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht; of

[...]

3. De uitvoering kan door het aangezochte gerecht niet worden geweigerd op de enkele grond dat de wet van zijn lidstaat aan dat gerecht uitsluitende rechtsmacht toekent ten aanzien van de zaak waarop het verzoek betrekking heeft, dan wel dat de wet van die lidstaat een rechtsvordering als waarop het verzoek betrekking heeft niet toekent.

[...]"

9. Verder dient te worden gewezen op richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004

betreffende de handhaving van intellectueleeigendomsrechten [6] (hierna: „richtlijn 2004/48"). Deze richtlijn, die door de lidstaten vóór 29 april 2006 moest worden geïmplementeerd [7], regelt in hoofdstuk II de procedures en rechtsmiddelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Hiertoe bepaalt artikel 7 van de richtlijn:

„1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties, reeds voordat een bodemprocedure is begonnen, op verzoek van een partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd tot staving van haar beweringen dat er inbreuk op haar intellectuele-eigendomsrecht is gemaakt of zal worden gemaakt, onmiddellijk afdoende voorlopige maatregelen kunnen gelasten om het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te beschermen, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd. Tot deze maatregelen kunnen behoren de gedetailleerde beschrijving, met of zonder monsterneming, dan wel de fysieke inbeslagneming van de litigieuze goederen en, in voorkomend geval, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten. Deze maatregelen worden genomen, zo nodig zonder dat de wederpartij wordt gehoord, met name indien het aannemelijk is dat uitstel de rechthebbende onherstelbare schade zal berokkenen, of indien er een aantoonbaar gevaar voor vernietiging van bewijsmateriaal bestaat.

Maatregelen ter verkrijging van bewijsmateriaal die zijn genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, worden uiterlijk onmiddellijk na de uitvoering ervan ter kennis van de betrokken partijen gebracht. Op verzoek van deze partijen vindt een herziening plaats, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.

[...]"

C — *Nationaal recht*

10. De Codice della Proprietà Industriale (Italiaanse wet op de industriële eigendom; hierna: „CPI") [8] regelt onder meer de rechterlijke bescherming van de intellectuele eigendom. Artikel 128 CPI bepaalt dat de houder van een intellectuele-eigendomsrecht kan verzoeken om de beschrijving (descrizione) van een voorwerp dat inbreuk maakt op zijn recht. De beschrijving strekt zich uit tot bewijsmateriaal voor de vermeende inbreuk en voor de omvang hiervan. De in de hoofdzaak bevoegde rechter beslist over het uitvaardigen van het bevel tot beschrijving bij niet voor beroep vatbare beslissing. Hij stelt maatregelen vast ter bescherming van vertrouwelijke informatie en kan voorts machtigen tot het inbeslagnemen van monsters. Het

6 — PB L 157, blz. 45, gerectificeerd in PB 2004, L 195, blz. 16.

7 — Zie artikel 20 van richtlijn 2004/48.

8 — D.Lgs. nr. 30/05 van 10 februari 2005.

horen van de tegenpartij kan achterwege blijven, wanneer de uitvoering van het bevel daardoor gevaar loopt. Wordt het verzoek tot beschrijving ingediend vóór de instelling van het beroep in de hoofdzaak, dan stelt het gerecht een termijn van ten hoogste 30 dagen voor de instelling van het beroep.

11. Krachtens artikel 129 CPI kan de rechthebbende bovendien verzoeken dat de goederen die inbreuk maken op zijn recht in beslag worden genomen.

12. Artikel 130 CPI bepaalt onder meer dat de beschrijving en inbeslagneming worden verricht door een gerechtsdeurwaarder, zo nodig bijgestaan door een deskundige, met gebruikmaking van technische apparatuur zoals fototoestellen en andere hulpmiddelen. Verzoeker en de door hem aangewezen vertegenwoordigers of technici kunnen worden gemachtigd bij de uitvoering van de maatregelen aanwezig te zijn.

III — Feiten en prejudiciële vragen

13. Op 21 maart 2005 heeft Tedesco krachtens de artikelen 128 en 130 CPI bij het Tribunale Civile di Genova een verzoek tot beschrijving ingediend tegen de vennootschappen Tomasoni Fittings srl (hierna: „Tomasoni"), gevestigd in Genua, en RWO (Marine Equipment) Ltd (hierna: „RWO"), gevestigd in Essex, Verenigd Koninkrijk.

14. Hij stelt dat hij de uitvinder is van een harnassysteem en dat hij deze uitvinding door een octrooiaanvraag heeft laten beschermen. De vennootschap RWO, die in Italië actief is via de verkoopmaatschappij Tomasoni, heeft een harnassysteem met identieke technische kenmerken in de handel gebracht, waarvoor later dan voor verzoekers product een aanvraag voor een octrooi is ingediend.

15. Het Tribunale Civile di Genova gelastte op 5 mei 2005, zonder de tegenpartijen te hebben gehoord, de beschrijving van het beweerdelijk inbreukmakende product. De beschrijving werd in eerste instantie uitgevoerd bij de vennootschap Tomasoni in Italië. Op 20 juni 2005 heeft het Tribunale op basis van verordening nr. 1206/2001 een verzoek ingediend bij het bureau van de Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales. Het aangezochte gerecht werd verzocht om een overeenkomstige beschrijving naar Italiaans recht van het product van RWO te verrichten in de bedrijfspanden van RWO.

16. De beschrijving diende ook betrekking te hebben op ander bewijsmateriaal aangaande het gelaakte gedrag, „bijvoorbeeld, maar niet

uitsluitend": facturen, leverings- en bestelbonnen, offertes, reclamemateriaal, gegevens uit computerbestanden en douanedocumenten. Voorts heeft het Tribunale het gebruik van alle technische middelen, de inschakeling van een deskundige en het nemen van monsters toegestaan, en bepaald dat de activiteiten zich dienden te beperken tot wat strikt noodzakelijk voor het onderzoek was. Verzoeker en zijn vertegenwoordigers of technici werden uitgesloten van inzage in de stukken.

17. In een informeel schrijven weigerde de Senior Master de beschrijving uit te voeren, op grond dat de opsporing en inbeslagneming van goederen en documenten niet tot de praktijk van de ambtenaren van de Senior Master behoorden en de uit te voeren activiteit niet via de weg van de rechtshulp kon worden verricht.

18. Daarop heeft het Tribunale Civile di Genova bij beslissing van 14 maart 2006 het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„a) Is het verzoek tot het verrichten van een beschrijving in de zin van de artikelen 128 en 130 van de Codice della Proprietà Industriale op de door de verwijzende rechter in het onderhavige geval bepaalde wijze een maatregel tot ‚bewijsverkrijging' in de zin van verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, in het kader waarvan het gerecht van een lidstaat krachtens deze verordening het bevoegde gerecht van een andere lidstaat kan verzoeken om zelf handelingen tot het verkrijgen van bewijs te verrichten?

b) Zo ja, is het aangezochte gerecht in geval van een onvolledig verzoek tot beschrijving of een verzoek dat niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 van de verordening, verplicht om:

— binnen de termijnen en op de wijze bepaald in artikel 7 van de verordening een ontvangstbewijs te verzenden;

— te wijzen op de eventuele onvolledigheid van het verzoek, om het verzoekende gerecht de mogelijkheid te bieden dit verzoek aan te vullen en/of aan te passen?"

19. Tijdens de procedure voor het Hof hebben Tedesco, de Italiaanse, de Finse, de Zweedse, de Sloveense, de Griekse en de Spaanse regering, Ierland, de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen schriftelijke en mondelinge opmerkingen ingediend.

IV — Beoordeling

A — *Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing*

20. Het verzoek van het Tribunale Civile di Genova om een prejudiciële beslissing betreft vragen over de uitlegging van de op basis van de artikelen 61, sub c, en 67, lid 1, EG vastgestelde verordening nr. 1206/2001. Krachtens artikel 68, lid 1, EG zijn in het kader van titel IV van het EG-Verdrag enkel ontvankelijk prejudiciële vragen van nationale rechterlijke instanties waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep. De Commissie en de Spaanse regering betwijfelen of dit in casu het geval is.

21. Volgens de rechtspraak inzake artikel 234, derde alinea, EG dient de vraag wanneer een nationale rechterlijke instantie moet worden gekwalificeerd als rechterlijke instantie in laatste aanleg concreet te worden benaderd, dat wil zeggen dat ook lagere rechters waarvan de beslissingen in het concrete geding niet meer vatbaar zijn voor hoger beroep, rechterlijke instanties in laatste aanleg in de zin van artikel 234, derde alinea, EG vormen. [9] De verplichting van nationale rechters tot het voorleggen van prejudiciële vragen heeft tot doel de eenvormige uitlegging en toepassing van het gemeenschapsrecht te verzekeren en met name te voorkomen dat zich in een lidstaat een nationale rechtspraak ontwikkelt die niet met de regels van het gemeenschapsrecht strookt. [10] Dit gevaar bestaat ook wanneer *in het concrete geval* rechterlijke instanties in laatste aanleg een vraag van gemeenschapsrecht waarover zij twijfel koesteren definitief zouden kunnen beantwoorden, zonder deze aan het Hof te moeten voorleggen.

22. Deze beginselen gelden a fortiori in het kader van artikel 68, lid 1, EG, aangezien in dit kader sowieso enkel rechterlijke instanties in laatste aanleg bevoegd zijn om prejudiciële vragen voor te leggen. De beperking van het recht om prejudiciële vragen voor te leggen tot rechterlijke instanties in laatste aanleg, blijkt met name problematisch te zijn in samenhang met verordening nr. 1206/2001, die de rechtshulp bij bewijsverkrijging regelt. Het vaststellen van feiten is namelijk typisch een taak van lagere rechters, en niet van rechterlijke instanties in laatste aanleg. Om de uitlegging door het Hof van verordening nr. 1206/2001 al mogelijk te maken, mag het begrip rechter-

9 — Zie arresten van 15 juli 1964, Costa (6/64, Jurispr. blz. 1203); 4 november 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013, punt 25), en 4 juni 2002, Lyckeskog (C-99/00, Jurispr. blz. I-4839, punten 14 en 15).

10 — Arrest Lyckeskog (aangehaald in voetnoot 9, punt 15)

lijke instantie in laatste aanleg in de zin van artikel 68, lid 1, EG niet te eng worden uitgelegd. Inzonderheid is het niet toegestaan enkel de hoogste rechterlijke instanties als bevoegd tot prejudiciële verwijzing aan te merken.

23. In het hoofdgeding heeft het Tribunale Civile di Genova een verzoek tot beschrijving ingewilligd. Bij deze procedure gaat het om een maatregel ter bescherming respectievelijk verkrijging van bewijsmateriaal, die wordt gelast bij een niet voor beroep vatbare beslissing. [11]

24. De Commissie brengt hiertegen evenwel in dat de procedure tot het gelasten van de beschrijving reeds is afgesloten door de afhandeling van het verzoek, ook al was deze slechts gedeeltelijk. Het Tribunale heeft daarop de bodemprocedure aangevangen, die met een voor beroep vatbaar vonnis zal worden afgesloten.

25. Daartegenover moet worden vastgesteld dat het verzoek tot dusver in feite niet tot de uitvoering van een maatregel ter bescherming respectievelijk verkrijging van bewijsmateriaal in het Verenigd Koninkrijk heeft geleid. De verwijzende rechter acht de bewijsverkrijging evenwel kennelijk nog steeds noodzakelijk. Alvorens een nieuw verzoek aan de rechter in het Verenigd Koninkrijk te richten (respectievelijk het eerste verzoek te herhalen), wenst hij te vernemen of een maatregel als de beschrijving in de zin van de artikelen 129 en 130 CPI binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001 valt.

26. Niet elke procedurele maatregel die een gerecht bij niet voor beroep vatbare beslissing treft, maakt deze instantie tot een rechterlijke instantie in laatste aanleg in de zin van artikel 68, lid 1, EG. De niet voor beroep vatbare tussenbeslissing moet veeleer een zelfstandige procedure of een afzonderlijke fase van de procedure afsluiten, en de prejudiciële vraag moet betrekking hebben op deze procedure respectievelijk op deze fase van de procedure.

27. Voor zover uit het dossier kan worden opgemaakt, vormt de beschrijving van een inbreukmakend voorwerp een bijzondere procedure. Dit blijkt alleen al uit het feit dat het verzoek ertoe kan worden ingediend vóór de instelling van het beroep in de hoofdzaak. [12] De procedure ter bescherming respectievelijk verkrijging van bewijsmateriaal is pas afgesloten wanneer de beschrijving daadwerkelijk is verricht of wanneer het gerecht dat de beschrijving heeft gelast daarvan afziet, bijvoorbeeld omdat deze onmogelijk blijkt te zijn.

11 — Artikel 128, lid 4, CPI.

12 — Zie artikel 128, lid 5, CPI.

28. De eerste prejudiciële vraag strekt er bepaaldelijk toe, te vernemen of de beschrijving kan worden verricht door een gerecht van een andere lidstaat te verzoeken om een handeling tot het verkrijgen van bewijs te verrichten op basis van verordening nr. 1206/2001. Bijgevolg houdt deze vraag nauw verband met de afzonderlijke procedure ter bescherming respectievelijk verkrijging van bewijsmateriaal door middel van een beschrijving. Aangezien deze procedure wordt afgesloten met een niet voor beroep vatbare beslissing, is het Tribunale krachtens artikel 68, lid 1, EG juncto artikel 234 EG bevoegd een prejudicieel verzoek in te dienen bij het Hof. De eerste prejudiciële vraag is derhalve ontvankelijk.

29. De tweede prejudiciële vraag is echter mijns inziens niet-ontvankelijk.

30. Het is juist dat het volgens vaste rechtspraak in het kader van de in artikel 234 EG neergelegde samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt, en dat wanneer de gestelde prejudiciële vragen betrekking hebben op de uitlegging van het gemeenschapsrecht, het Hof derhalve in beginsel verplicht is daarop te antwoorden. [13]

31. Het Hof heeft echter ook geoordeeld dat het in uitzonderlijke gevallen, ter toetsing van zijn eigen bevoegdheid, een onderzoek dient in te stellen naar de omstandigheden waaronder het door de nationale rechter is geadieerd. [14] Volgens vaste rechtspraak is het afwijzen van een verzoek van een nationale rechter slechts mogelijk, wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het gemeenschapsrecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of wanneer het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die voor hem noodzakelijk zijn om een nuttig antwoord te geven op de gestelde vragen. [15]

32. Met de tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen welke verplichtingen er rusten op het *aangezochte* gerecht in geval van een onvolledig verzoek of een verzoek dat niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 van verordening nr. 1206/2001, en met name of dit gerecht binnen de termijnen en op de wijze bepaald in artikel 7

13 — Zie met name arresten van 15 december 1995, Bosman (C-415/93, Jurispr. blz. I-4921, punt 59), en 13 juli 2006, Manfredi e.a. (C-295/04–C-298/04, Jurispr. blz. I-6619, punt 26).

14 — Arrest Manfredi e.a. (aangehaald in voetnoot 13, punt 27).

15 — Zie met name arresten Bosman (aangehaald in voetnoot 13, punt 61) en van 10 januari 2006, IATA en ELFAA (C-344/04, Jurispr. blz. I-403, punt 24).

van de verordening een ontvangstbewijs dient te verzenden en moet wijzen op de eventuele onvolledigheid van het verzoek.

33. Het antwoord op deze prejudiciële vraag zou geen invloed hebben op de beslissing die de verwijzende rechter in het kader van de procedure ter bescherming van bewijsmateriaal neemt. Dit antwoord betreft daarentegen enkel handelingen van het aangezochte gerecht. Mochten er twijfels bestaan omtrent de verplichtingen van laatstgenoemd gerecht, dan staat het aan dat gerecht om, zo nodig, het Hof te verzoeken om uitlegging van verordening nr. 1206/2001.

34. Behalve dat de tweede vraag niet relevant is voor het hoofdgeding, heeft deze voorts betrekking op een hypothetische situatie. Enerzijds bevat het dossier namelijk aanwijzingen dat het aangezochte gerecht de ontvangst van het verzoek daadwerkelijk binnen de gestelde termijn middels formulier B heeft bevestigd. [16] Niets wijst erop dat het aangezochte gerecht de ontvangst van een nieuw verzoek niet volgens de regels zou bevestigen. Anderzijds is onduidelijk of het eerdere respectievelijk een toekomstig verzoek onvolledig was respectievelijk zal zijn, zodat middels formulier C om aanvullende gegevens had cq. zal moeten worden verzocht. [17]

B — *Eerste prejudiciële vraag*

35. De eerste prejudiciële vraag moet worden opgevat in het licht van de afwijzing door de Senior Master van het rechtshulpverzoek. Uit het beknopte antwoord van het aangezochte gerecht kan worden opgemaakt dat de maatregel zijns inziens niet binnen de werkingssfeer van de verordening valt.

36. Zijn antwoord zou bovendien ook kunnen worden uitgelegd als een beroep op de weigeringsgrond van artikel 14, lid 2, sub b, van verordening nr. 1206/2001. Volgens deze bepaling kan de uitvoering van een verzoek dat volgens de wet van de lidstaat van het aangezochte gerecht niet behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht, worden geweigerd. Aangezien het Tribunale Civile di Genova van het aangezochte gerecht heeft verlangd dat het verzoek zou

16 — De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft het op 11 juli 2005 gedateerde formulier B als bijlage 2 bij haar schriftelijke opmerkingen overgelegd. Het Tribunale Civile di Genova maakt in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing evenwel geen melding van dit document, doch stelt dat het aangezochte gerecht de ontvangst van het verzoek „in ieder geval heeft bevestigd middels een schrijven van 20 september 2005". Wat er feitelijk met formulier B is gebeurd, blijft dus onduidelijk.

17 — Voor de voor het aangezochte gerecht vermoedelijk doorslaggevende reden voor de niet-uitvoering, namelijk dat de verlangde maatregel niet binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001 valt, voorziet de verordening evenwel in formulier H. Dit formulier kan echter ook worden gebruikt voor het meedelen van andere weigeringsgronden, bijvoorbeeld de grond dat het verzoek niet behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht. Wanneer een gerecht zich niet in staat acht tot het uitvoeren van een handeling tot het verkrijgen van bewijs in een bijzondere vorm krachtens de wet van de lidstaat van het verzoekende gerecht (artikel 10, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 1206/2001), is het bovendien verplicht het verzoekende gerecht hiervan in kennis te stellen met gebruikmaking van formulier E. Kennelijk heeft het aangezochte Engelse gerecht geen van deze formulieren gebruikt.

worden uitgevoerd volgens een bijzondere vorm waarin wordt voorzien door de Italiaanse wet (artikel 10, lid 3, van de verordening) [18], zou voorts het voorbehoud van artikel 10, lid 3, tweede zin, van toepassing kunnen zijn.

37. Om de verwijzende rechter een nuttig antwoord te geven op de eerste vraag, dient derhalve te worden onderzocht of een verzoek tot beschrijving van een voorwerp waarvan wordt gesteld dat het inbreuk maakt op een octrooi, welke beschrijving tevens inhoudt het opsporen, documenteren en/of meenemen van de bijbehorende bedrijfsgegevens en het nemen van monsters, binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001 valt, en of eventueel een van de genoemde weigeringsgronden zich verzet tegen de uitvoering van deze beschrijving.

1. Werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001

38. Zoals bepaald in artikel 1, lid 1, sub a, daarvan, is verordening nr. 1206/2001 van toepassing in burgerlijke en handelszaken, wanneer het gerecht van een lidstaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen van die staat het bevoegde gerecht van een andere lidstaat verzoekt een handeling tot het verkrijgen van bewijs te verrichten. Uit lid 2 van deze bepaling volgt voorts dat de bewijzen om de verkrijging waarvan wordt verzocht, bestemd moeten zijn voor gebruik in een reeds aanhangige of in een voorgenomen procedure.

39. Hierna zal ik allereerst ingaan op de uitlegging van het begrip handeling tot het verkrijgen van bewijs en vervolgens op de bijzondere omstandigheden en rechtsvoorschriften die bij de rechterlijke bescherming tegen de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten van belang zijn. Daarna zal ik de bezwaren tegen de toepassing van verordening nr. 1206/2001 bespreken.

a) Uitlegging van het begrip handeling tot het verkrijgen van bewijs

40. Het begrip „handeling tot het verkrijgen van bewijs" in de zin van artikel 1, lid 1, sub a, van verordening nr. 1206/2001 wordt door de gemeenschapswetgever niet nader gedefinieerd.

18 — Zie formulier A, punt 13 van het verzoek, dat als bijlage A 1 bij de schriftelijke opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk is gevoegd.

41. In zijn rechtspraak met betrekking tot het Verdrag van Brussel [19] heeft het Hof het beginsel geformuleerd dat de begrippen van dit verdrag autonoom moeten worden uitgelegd. [20] Aangaande de voor de werkingssfeer beslissende definitie van het begrip burgerlijke en handelszaken in de zin van artikel 1 van het Executieverdrag stelde het Hof met name vast dat uit het Executieverdrag voor de verdragsluitende staten en de belanghebbende personen zo gelijk en eenvormig mogelijke rechten en verplichtingen dienen voort te vloeien. Derhalve mogen de bewoordingen van deze bepaling niet worden opgevat als een eenvoudige verwijzing naar het nationale recht van een van de betrokken staten. [21]

42. Hetzelfde geldt voor het begrip handeling tot het verkrijgen van bewijs, waarvan de uitlegging beslissend is voor de werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001. De betekenis en reikwijdte van dit begrip moeten derhalve, met inachtneming van de woordbetekenis, de ontstaansgeschiedenis, de opzet en het doel van de verordening, autonoom worden bepaald.

43. Verordening nr. 1206/2001 strekt tot bevordering van de goede werking van de interne markt, doordat de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging wordt verbeterd en, in het bijzonder, vereenvoudigd en bespoedigd, zoals volgt uit punt 2 van de considerans ervan. Dit doel wordt bevorderd wanneer het vereenvoudigde rechtshulpmechanisme van verordening nr. 1206/2001 op zo veel mogelijk maatregelen van gerechtelijke informatieverschaffing van toepassing is. Het begrip bewijsverkrijging mag daarom niet eng worden uitgelegd.

44. Om te beginnen volgt uit de onderlinge samenhang tussen artikel 1, lid 1, en artikel 4, lid 1, sub e en f, van verordening nr. 1206/2001 dat het voorwerp van het verzoek tot het verrichten van een handeling tot het verkrijgen van bewijs niet precies afgebakend is. [22] Met name kan niet enkel worden verzocht om het horen van getuigen.

19 — Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 1972, L 299, blz. 32), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 304, blz. 1 en — gewijzigde tekst — blz. 77), het Verdrag van 25 oktober 1982 inzake de toetreding van de Helleense Republiek (PB L 388, blz. 1), het Verdrag van 26 mei 1989 inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 285, blz. 1) en het Verdrag van 29 november 1996 inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB 1997, C 15, blz. 1; hierna: „Executieverdrag").

20 — Zie arresten van 15 mei 2003, Préservatrice foncière TIARD (C-266/01, Jurispr. blz. I-4867, punt 20), inzake het begrip „burgerlijke en handelszaken", en 5 februari 2004, Frahuil (C-265/02, Jurispr. blz. I-1543, punt 22), inzake het begrip „verbintenissen uit overeenkomst". Deze rechtspraak heeft het Hof ook getransponeerd naar verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1) (zie arrest van 13 juli 2006, Reisch Montage, C-103/05, Jurispr. blz. I-6827, punt 29).

21 — Arrest Préservatrice foncière TIARD (aangehaald in voetnoot 20, punt 20).

22 — Ook de Commissie kent in haar praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijging een ruime betekenis toe aan het begrip bewijs. Zij betoogt dat het begrip „bewijs" bijvoorbeeld omvat: het horen van getuigen, partijen of deskundigen, het overleggen van documenten, verificaties, het vaststellen van de feiten en deskundig onderzoek naar het welzijn van gezin of kind (zie punt 8 van de praktische handleiding, beschikbaar op de internetsite http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_nl.htm).

Uit artikel 4, lid 1, sub f, blijkt veeleer dat handelingen tot het verkrijgen van bewijs zich ook kunnen uitstrekken tot stukken of andere voorwerpen die aan waarneming kunnen worden onderworpen of door deskundigen kunnen worden onderzocht. De mogelijkheid van deskundigenbewijs wordt voorts bevestigd door artikel 18, lid 2, eerste streepje, dat de terugbetaling regelt van vergoedingen die voor het inschakelen van deskundigen zijn betaald.

45. De in de instructiemaatregel van het Tribunale Civile di Genova genoemde voorwerpen, te weten exemplaren van het harnassysteem, alsmede de bijbehorende aankoop- en verkoopfacturen, leverings- en bestelbonnen, offertes, reclame en promotiemateriaal, gegevens in computerbestanden en douanedocumenten, vormen stukken respectievelijk voorwerpen voor eigen waarneming door de rechter of die een gerecht door een deskundige kan laten onderzoeken. Bijgevolg lenen de in de instructiemaatregel genoemde voorwerpen zich in beginsel voor een bewijsverkrijging in de zin van verordening nr. 1206/2001.

b) Bescherming en verkrijging van bewijsmateriaal bij de inbreuk op intellectueleeigendomsrechten

46. De achtergrond van het verzoek om een prejudiciële beslissing is een rechtshulpverzoek in het kader van een bijzondere procedure ter bescherming van bewijsmateriaal bij inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht. Voor deze procedure bestaan zowel op internationaal als op gemeenschapsniveau specifieke regelingen, die rekening houden met de bijzondere vereisten die in deze situatie worden gesteld aan de rechtsbescherming. Deze vereisten dienen bij de verdere uitlegging van verordening nr. 1206/2001 in aanmerking te worden genomen.

47. Voor een bewijsverkrijging wordt over het algemeen als voorwaarde gesteld dat degene op wie de bewijslast rust het te bewijzen feit en het bewijsmateriaal aanduidt. De houder van een intellectueleeigendomsrecht die kennis heeft gekregen van een inbreuk op zijn recht, wordt echter vaak geconfronteerd met het probleem dat hij het bewijsmateriaal niet precies kan aanduiden en evenmin toegang hiertoe heeft, omdat het zich in het bezit van de inbreukpleger of een derde bevindt. Bovendien is in deze gevallen meestal spoed geboden, om de schade als gevolg van de inbreuk te beperken en de bewijzen te beschermen voordat de bewijssituatie verslechtert.

48. Voor een effectieve bescherming van de intellectuele eigendom voorziet artikel 50 van de TRIPs-overeenkomst derhalve in de bevoegdheid van de rechterlijke autoriteiten om onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatregelen te gelasten om te beletten

dat inbreukmakende goederen in het verkeer worden gebracht en om bewijzen van een vermeende rechtsinbreuk te beschermen.

49. Artikel 7 van richtlijn 2004/48 haakt aan bij deze bepaling van de TRIPs-overeenkomst. Volgens deze bepaling kunnen de rechterlijke instanties „onmiddellijk afdoende voorlopige maatregelen [...] gelasten om het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te beschermen". [23] Tot deze maatregelen „kunnen behoren de gedetailleerde beschrijving, met of zonder monsterneming, dan wel de fysieke inbeslagneming van de litigieuze goederen en, in voorkomend geval, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten".

50. In Italië zetten de artikelen 128 e.v. CPI deze bepalingen van de richtlijn in nationaal recht om. Andere lidstaten kennen soortgelijke instrumenten. [24] In het Verenigd Koninkrijk staat Section 7 van de Civil Procedure Act 1997 juncto Rule 25.1, lid 1, sub h, de vaststelling toe van een *search order*. Deze bepalingen codificeren het in de rechtspraak ontwikkelde instrument van de *Anton Piller Order* [25]. [26]

51. Bij de uitlegging van verordening nr. 1206/2001 moet rekening worden gehouden met de bepalingen en doelstellingen van richtlijn 2004/48, ondanks het feit dat laatstgenoemde richtlijn volgens punt 11 van de considerans ervan zelf niet ten doel heeft de regels inzake justitiële samenwerking te harmoniseren. [27] Er bestaan namelijk — zoals in het aangehaalde punt 11 voorts wordt verklaard — „communautaire instrumenten die deze onderwerpen in het algemeen regelen en die, in beginsel, ook van toepassing zijn op de intellectuele eigendom".

52. Deze verklaring maakt het aannemelijk dat de weg van de rechtshulp overeenkomstig verordening nr. 1206/2001 open moet staan in de procedures ter bescherming van bewijsmateriaal waarin richtlijn 2004/48 voorziet, teneinde ook in grensoverschrijdende situaties een effectieve bescherming van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen.

23 — Zie punten 4, 5 en 7 van de considerans van richtlijn 2004/48. Zie nader McGuire, „Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen", *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, blz. 255, en Ibbeken, „Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz", Köln e.a., 2004.

24 — Zie bijvoorbeeld in Frankrijk de saisie-contrefaçon krachtens artikel L. 615-5 van de Code de la propriété intellectuelle. Voor een rechtsvergelijkend overzicht van het Duitse, Franse en Engelse recht zie Ibbeken (aangehaald in voetnoot 23).

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

26 — Zie Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, tweede druk, Londen, 2006, punt 14.175; voor een gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling zie Ibbeken (aangehaald in voetnoot 23, blz. 111 e.v.).

27 — Gelet op de feiten van het hoofdgeding, dient evenwel rekening te worden gehouden met de werkingssfeer ratione temporis van richtlijn 2004/48. Zij trad op 22 juni 2004 in werking en moest uiterlijk 29 april 2006 zijn omgezet (zie artikelen 20 en 21 van richtlijn 2004/48). Er bestaat slechts een beperkte verplichting om reeds vóór het verstrijken van de omzettingstermijn van een richtlijn rekening te houden met de bepalingen ervan (zie arrest van 4 juli 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Jurispr. blz. I-6057, punten 117 e.v.).

c) Bezwaren tegen de toepassing van verordening nr. 1206/2001

i) Geen toepassing van verordening nr. 1206/2001 op bevelen tot huiszoeking en inbeslagneming?

53. Terwijl de meeste partijen zich uitspreken vóór toepassing van verordening nr. 1206/2001 in een geval als het onderhavige, komen de Griekse regering, Ierland en de regering van het Verenigd Koninkrijk hiertegen op, in essentie op basis van de volgende argumenten:

54. De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat de beschrijving bevelen tot huiszoeking en inbeslagneming omvat, die niet binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001 vallen. Bewijsverkrijgingen moeten worden onderscheiden van onderzoekshandelingen vóór de eigenlijke bewijsvergaring. Bovendien bevat de verordening geen bepalingen die bij huiszoekingen en inbeslagnemingen de rechten van de betrokkenen beschermen.

— Bij de beschrijving gaat het om bevelen tot huiszoeking en inbeslagneming (orders for search and seizure), die niet onder de verordening vallen.

55. Een bewijsverkrijging bestaat in de zintuiglijke waarneming en beoordeling van bewijsmateriaal. Er worden getuigenverklaringen aangehoord, stukken gelezen en andere voorwerpen onderzocht. De rechtshulp strekt zich uit tot al deze handelingen, zoals volgt uit artikel 4, lid 1, sub e en f, van verordening nr. 1206/2001.

— De verordening strekt zich, net als het Haags Bewijsverdrag, niet uit tot maatregelen tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging (provisional and protective measures).

56. Als voorwaarde voor het verrichten van een handeling tot het verkrijgen van bewijs geldt dat het gerecht of een door het gerecht gemachtigde persoon, bijvoorbeeld een deskundige, mogelijk ook een vertegenwoordiger van een van de partijen, toegang tot het bewijsmateriaal krijgt. Door het bevel tot beschrijving of door een search order wordt de houder van het bewijsmiddel verplicht deze toegang te verschaffen. Dergelijke bewijsverkrijgingsbevelen zijn derhalve onlosmakelijk verbonden met de bewijsver-

— De verlangde beschermingsmaatregelen moeten op grond van richtlijn nr. 44/2001 bij een Engels gerecht worden aangevraagd.

krijging. Dit geldt ook wanneer het gerecht de bewijsobjecten niet zelf ter plekke aan waarneming onderwerpt, maar een andere persoon inschakelt om de voorwerpen te documenteren of monsters te nemen, en de documentatie (fotokopieën, foto's, gegevens op informatiedragers e.d.) of het monster pas op een later tijdstip rechtstreeks aan het gerecht wordt voorgelegd.

57. Bij maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal blijft bovendien ook de bescherming van de rechten van de betrokkenen gewaarborgd. Binnen het kader van de rechtshulp worden dergelijke bewijsverkrijgingsbevelen doorgaans gegeven in overeenstemming met het recht van de lidstaat van het aangezochte gerecht (artikel 10, lid 2, van verordening nr. 1206/2001). Daardoor wordt gewaarborgd dat wordt voldaan aan de procedurele normen die gelden ter plaatse van de bewijsverkrijging. Deze normen beschermen de rechten van de wederpartij alsmede de rechten van derden die dit materiaal in hun bezit hebben.

58. Wanneer de handeling tot het verkrijgen van bewijs bij wijze van uitzondering wordt verricht volgens een bijzondere vorm waarin wordt voorzien door het recht van de lidstaat van de verzoekende rechter (artikel 10, lid 3, van verordening nr. 1206/2001), dan wordt de wederpartij of de derde ter plaatse van de bewijsverkrijging geconfronteerd met buitenlands procesrecht.

59. Maatregelen ter bescherming van bewijzen van een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten zijn evenwel door richtlijn 2004/48 geharmoniseerd. Het procesrecht van de lidstaten kan — mits de richtlijn correct is omgezet — kan hier thans enkel nog onderlinge verschillen vertonen voor zover de richtlijn omzettingsmarges laat. Voor het overige dient het recht van de lidstaten te voldoen aan algemeen geldende beginselen, zoals de beginselen van een eerlijke procesgang en van bescherming van de woning en de eigendom, die door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) worden gegarandeerd.

60. Wanneer de bewijsverkrijging naar buitenlands procesrecht desondanks niet verenigbaar is met het nationale recht, dan wel wegens grote praktische moeilijkheden niet mogelijk is, rest als laatste uitweg de afwijzing van het verzoek (artikel 10, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 1206/2001). Als minder vergaand middel moet het aangezochte gerecht echter eerst trachten de verlangde maatregel in zodanig gewijzigde vorm uit te voeren dat wordt voldaan aan de nationale garanties. [28]

61. Ten slotte zij erop gewezen dat de voorgaande opmerkingen betrekking hebben

28 — Zie hierover verder punt 111 hierna.

op het geval waarin de houder van een bewijsmiddel vrijwillig aan de bewijsverkrijging meewerkt. Enkel wanneer de betrokkene geen toegang tot de bewijsmiddelen verleent, moeten, indien nodig, ter uitvoering van de bewijsverkrijging dwangmaatregelen worden ingezet. Deze verdergaande ingrepen in de rechten van de betrokkene richten zich overeenkomstig artikel 13 van verordening nr. 1206/2001 uitsluitend naar de lex fori van het aangezochte gerecht.

62. Toegepast op het onderhavige geval betekent dit dat het Engelse gerecht de beschrijving overeenkomstig het verzoek in beginsel dient uit te voeren volgens de bijzondere procedure van de artikelen 128 en 130 CPI, voor zover geen weigeringsgronden van toepassing zijn. Daarbij bestaat de bewijsverkrijging in eerste instantie in de documentatie van het harnassysteem en de desbetreffende documenten en gegevens. Zij kan zich ook uitstrekken tot het meenemen van stukken en voorwerpen voor waarneming, voor zover dit noodzakelijk is om de voorwerpen aan een deskundige of, voor een rechtstreekse bewijswaardering, aan het aangezochte of verzoekende gerecht over te kunnen leggen. Hierbij dient het evenredigheidsbeginsel in acht te worden genomen.

63. Voorts dient ingevolge artikel 7 van richtlijn 2004/48 de bescherming van vertrouwelijke informatie te worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt zowel voor het aangezochte als voor het verzoekende gerecht. Daarom heeft het Tribunale Civile di Genova verzoeker en zijn gemachtigden weliswaar toegestaan aanwezig te zijn bij de beschrijving, doch uitgesloten dat zij inzage zouden krijgen in de ingenomen documentatie, en verzocht om de documentatie in een gesloten enveloppe te verzenden. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het Tribunale de gevoelige bedrijfsdocumentatie pas in de procedure brengt wanneer het op grond van deze stukken overtuigd is van de inbreuk op het octrooi. Alleen in dit geval is, teneinde de omvang van de schade te kunnen vaststellen, kennis van de verkoopcijfers noodzakelijk.

64. Wanneer RWO de voorwerpen niet vrijwillig afgeeft, staat artikel 13 van verordening nr. 1206/2001 het gebruik van dwangmiddelen toe. Voor zover dit naar Engels recht mogelijk en voor de uitvoering van de bewijsverkrijging noodzakelijk is, kan bijvoorbeeld een monster van het harnassysteem in beslag worden genomen.

65. Daarom kan niet in algemene zin worden gesteld dat de door het Tribunale Civile di Genova verlangde maatregelen als maatregelen van huiszoeking en inbeslagneming niet binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001 vallen.

ii) Verbod van pre-trial discovery

66. De bezwaren van de regering van het Verenigd Koninkrijk tegen de uitbreiding

van de rechtshulp tot maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal vóór een proces houden kennelijk ook verband met de herhaaldelijk binnen het kader van de Haagse Conferentie besproken behandeling van de zogenoemde *pre-trial discovery.* [29]

67. Vooraf moet worden vastgesteld dat ingevolge artikel 1, lid 2, van verordening nr. 1206/2001 geen verzoek om bewijsverkrijging mag worden gedaan met het doel partijen in staat te stellen, zich bewijs te verschaffen dat *niet bestemd is voor gebruik in een reeds aanhangige of in een voorgenomen procedure.* Of het verzoek geheel aan dit vereiste voldoet, valt evenwel te betwijfelen, gezien het feit dat het bevel tot beschrijving zich ook richt op ander bewijsmateriaal voor het gelaakte gedrag, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: facturen, leverings- en bestelbonnen, offertes, reclamemateriaal, gegevens uit computerbestanden, douanedocumenten.

68. In tegenstelling tot het Haags Bewijsverdrag (artikel 23 HBV) bevat verordening nr. 1206/2001 geen uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van *pre-trial discovery.* De Raad heeft naar aanleiding van de vaststelling van verordening nr. 1206/2001 evenwel de navolgende verklaring nr. 54/01 [30] gegeven: „De werkingssfeer van deze verordening strekt zich niet uit tot ‚pre-trial discovery', met inbegrip van zogenoemde ‚fishing expeditions' [‚visexpedities']."

69. Volgens vaste rechtspraak kan een verklaring in de notulen van de Raad bij de uitlegging van een rechtshandeling in aanmerking worden genomen, voor zover de inhoud ervan ook is terug te vinden in de tekst van de betrokken handeling en erop is gericht een algemeen begrip te preciseren. [31] In het kader van de onderhavige procedure preciseert de verklaring in de notulen de toepassingsvoorwaarde „gebruik van bewijs in een reeds aanhangige of in een voorgenomen procedure" in de zin van artikel 1, lid 2, van verordening nr. 1206/2001.

70. De in de verklaring genoemde uitsluiting van *pre-trial discovery* kan daarbij niet aldus worden opgevat dat elke procedure tot het vaststellen van feiten vóór de inleiding van de gerechtelijke procedure in de hoofdzaak zou zijn uitgesloten. De bewoordingen van

29 — Wat dit voorbehoud van artikel 23 HBV precies omvat, is niet definitief vastgesteld. De uitlegging van het begrip pre-trail discovery was voorwerp van interpretatieve verklaringen van de verdragsluitende staten en van verscheidene beraadslagingen van de Haagse Conferentie (zie *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], punten 29-34, beschikbaar op de internetsite http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf; zie ook Nagel/Gottwald, *Internationales Zivilprozessrecht*, zesde druk, Keulen 2006, § 8, punten 68 e.v.). In principe gaat het om maatregelen die zijn neergelegd in de common law, en vooral in het Amerikaanse recht, inzake de verschaffing van informatie die zich vóór de behandeling bevindt in het bezit van de tegenpartij.

30 — Zie document van de Raad nr. 10571/01, blz. 16, van 4 juli 2001.

31 — Zie arresten van 26 februari 1991, Antonissen (C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18); 3 december 1998, Generics (C-368/96, Jurispr. blz. I-7967, punten 26 en 27), en 10 januari 2006, Skov en Bilka (C-402/03, Jurispr. blz. I-199, punt 42).

artikel 1, lid 2 staan hieraan in de weg. Veeleer verduidelijkt de verklaring dat het bewijsmateriaal ten minste zo nauwkeurig moet zijn bepaald, dat het verband met de reeds aanhangige of voorgenomen procedure duidelijk is, en dat de rechtshulp enkel betrekking mag hebben op het bewijsmateriaal zelf, en niet op omstandigheden die slechts indirect verband houden met de gerechtelijke procedure.

71. Om het vissen naar informatie bij de tegenpartij middels zogenoemde visexpeditie (*„fishing expeditions"*) te voorkomen, is het van belang bij bewijsverkrijgingsbevelen ten aanzien van bepaalde documenten het volgende onderscheid te maken:

72. Een bewijsverkrijgingsbevel is niet toelaatbaar, wanneer de documenten om verkrijging waarvan wordt verzocht leiden tot de opsporing van mogelijk bruikbaar bewijsmateriaal, maar zelf niet dienen voor bewijsdoeleinden in de procedure (de zogenoemde *„train of enquiry"* — de ontoelaatbare opsporing van relevant bewijsmateriaal). In deze gevallen wordt het bewijsmateriaal enkel indirect gebruikt. De toepassingsvoorwaarde „voor gebruik in een [...] procedure" is dan niet vervuld.

73. Een bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van documenten die pas bij de uitvoering van het bevel worden gevonden is daarentegen wel toelaatbaar, wanneer deze documenten voldoende nauwkeurig zijn gespecificeerd of beschreven en direct verband houden met het litigieuze voorwerp. Alleen zo kan worden voorkomen dat ten nadele van de tegenpartij wordt gevist naar informatie die verder gaat dan die in verband met het litigieuze voorwerp.

74. In het hoofdgeding strekt het bewijsverkrijgingsbevel van het Italiaanse gerecht, waarmee de beschrijving wordt verlangd van aankoop- en verkoopfacturen, leverings- en bestelbonnen, offertes, reclame en promotiemateriaal, gegevens in computerbestanden en douanedocumenten, tot het opsporen van dit bewijsmateriaal. Met behulp van deze documenten wil verzoeker de inbreuk op het octrooi als zodanig alsmede de omvang hiervan bewijzen, en aldus de hoogte van een mogelijke schadevergoeding kunnen berekenen. Voor zover dit bewijsmateriaal is bedoeld om te worden gebruikt in de reeds aanhangige of in een voorgenomen procedure, is het verzoek van het Italiaanse gerecht derhalve toelaatbaar.

75. Ontoelaatbaar is het voornoemde bewijsverkrijgingsbevel van het Italiaanse gerecht evenwel voor zover het de beschrijving verlangt van andere, niet genoemde documenten („bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend"). Een nauwkeurige aanduiding van deze andere soorten documenten ontbreekt hier.

iii) Afbakening van handelingen tot het verkrijgen van bewijs ten opzichte van maatregelen tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging

76. De Griekse regering, Ierland en de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn, anders dan de andere partijen, van mening dat de beschrijving, met inbegrip van de inbeslagneming van documentatie en monsters, een maatregel tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging en geen handeling tot het verkrijgen van bewijs in de zin van verordening nr. 1206/2001 vormt. Deze stelling berust op twee premissen, te weten, ten eerste, dat maatregelen tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging niet binnen de werkingssfeer van de verordening vallen en, ten tweede, dat de onderhavige maatregelen tot bescherming van bewijs dergelijke maatregelen tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging zijn. De eerste premisse kan ik volgen, de tweede echter niet.

— Maatregelen tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging vallen niet binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001

77. Vóór de vaststelling van verordening nr. 1206/2001 vormde in wezen het Haags Bewijsverdrag de relevante grondslag voor de rechtshulp bij de verkrijging van bewijs — althans tussen de staten die het verdrag hebben gesloten, waartoe evenwel slechts elf lidstaten behoorden. [32] De verordening heeft tot doel de rechtshulp binnen de gehele Gemeenschap (met uitzondering van Denemarken) een gemeenschappelijke grondslag te geven en verder te vereenvoudigen. [33]

78. Het door de Bondsrepubliek Duitsland voorgelegde initiatief met het oog op de aanneming van een verordening van de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken [34], sloot voor wat betreft de bepaling van de werkingssfeer aan bij de overeenkomstige formulering in artikel 1 HBV. Volgens deze formulering moest de verordening worden toegepast op verzoeken tot het verrichten van een handeling tot het verkrijgen van bewijs of een andere gerechtelijke handeling, met uitzondering van de betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, en van *conservatoire en executiemaatregelen.* [35] Deze maatregelen vallen namelijk enerzijds reeds onder verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de beteke-

32 — Zie punt 6 van de considerans van verordening nr. 1206/2001.

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

34 — PB 2000, C 314, blz. 1.

35 — De Engelse vertaling van het Duitse initiatief, waarnaar de regering van het Verenigd Koninkrijk verwijst, lijkt onjuist te zijn, aangezien deze passage hierin wordt vertaald met „measures for the *preservation of evidence* or enforcement". De Franse taalversie sluit daarentegen, evenals de Duitse originele versie, direct aan bij de bewoordingen van het HBV en spreekt van „mesures conservatoires ou d'exécution". Wanneer dit voorbeeld wordt gevolgd, zou de Engelse versie moeten luiden: „orders for provisonal or protective measures".

ning en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken [36] en anderzijds onder het Executieverdrag, zoals wordt onderstreept in de punten 7 en 8 van de considerans van het Duitse initiatief.

79. In tegenstelling tot voornoemd initiatief heeft verordening nr. 1206/2001 „andere gerechtelijke handelingen" niet binnen haar werkingssfeer gebracht en spreekt zij alleen over bewijsverkrijgingen. Maatregelen tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging behoeven dan ook niet uitdrukkelijk van de werkingssfeer te worden uitgesloten, aangezien zij enkel als andere gerechtelijke handelingen, doch niet als handelingen tot het verkrijgen van bewijs zouden kunnen worden aangemerkt. Het is dus juist ervan uit te gaan dat maatregelen tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging niet binnen de werkingssfeer van de verordening vallen.

— Is een procedure ter bescherming van bewijsmateriaal een maatregel tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging?

80. Of ook de tweede premisse, inhoudende dat een maatregel ter bescherming en verkrijging van bewijsmateriaal zoals de in het hoofdgeding verlangde beschrijving, een maatregel tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging vormt, waarop het Haags Bewijsverdrag en daarop voortbouwend ook verordening nr. 1206/2001 niet van toepassing zijn, juist is, is daarmee evenwel nog niet gezegd. De wetshistorische samenhang tussen verordening nr. 1206/2001 en het Bewijsverdrag biedt derhalve verder geen steun bij de afbakening van handelingen tot het verkrijgen van bewijs ten opzichte van maatregelen tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging.

81. Afhankelijk van het nagestreefde doel, moeten twee soorten voorlopige maatregelen van elkaar worden onderscheiden, namelijk enerzijds bevelen die dienen ter waarborging van het vonnis zelf, en anderzijds maatregelen die dienen ter verkrijging en bescherming van bewijzen. Dit kan worden aangetoond aan de hand van het voorbeeld van de onderhavige zaak voor het Tribunale Civile di Genova.

82. Wanneer verzoeker in het gelijk wordt gesteld, zal verweerster bij het vonnis worden verplicht de inbreuk te staken en, in voorkomend geval, schadevergoeding te betalen. Een effectieve maatregel ter waarborging van de verbodsvordering is de inbeslagneming van de inbreukmakende goederen of de installaties die worden gebruikt bij de vervaardiging hiervan.

83. Om een dergelijke maatregel ter waarborging van de latere tenuitvoerlegging van het vonnis — dus bijvoorbeeld om de inbeslagneming van de gehele voorraad harnassystemen, teneinde de verspreiding

36 — PB L 160, blz. 37.

ervan te voorkomen — gaat het in de onderhavige context evenwel niet. Die maatregel had moeten worden gebaseerd op artikel 129 CPI. De verwijzende rechter heeft het Engelse gerecht daarentegen verzocht om een maatregel ter bescherming van bewijsmateriaal krachtens artikel 128 CPI.

84. Artikel 7 van richtlijn 2004/48 haalt deze twee soorten voorlopige maatregelen op ongelukkige wijze door elkaar. In het opschrift van de bepaling wordt namelijk gesproken van maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal, waartoe dan vervolgens echter onder meer worden gerekend de inbeslagneming van de litigieuze goederen en, in voorkomend geval, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen alsmede de desbetreffende documenten. Zoals aangegeven, zijn dit feitelijk geen maatregelen ter bescherming van bewijs, doch voorlopige maatregelen ter waarborging van de hoofdvordering.

85. In het kader van richtlijn 2004/48 is een duidelijke scheiding van de maatregelen wellicht onnodig. Voor het bepalen van de werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001 is zij evenwel van groot belang. Op voorlopige maatregelen ter waarborging van de hoofdvordering is de verordening namelijk in het geheel niet van toepassing. Zij is wel van toepassing op maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal.

86. Deze opvatting van het begrip maatregelen tot bewaring van recht en tot tenuitvoerlegging wordt ook bevestigd door een systematische benadering van de functie van dit begrip binnen de normatieve context van het Haags Bewijsverdrag. De uitsluiting van dergelijke maatregelen moet de werkingssferen van het Bewijsverdrag en het Executieverdrag van elkaar afbakenen. Deze doelstelling wordt uitdrukkelijk opgenomen door het Duitse initiatief voor de verordening. [37]

87. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft mijns inziens gelijk waar zij stelt dat maatregelen tot bewaring van recht of tot tenuitvoerlegging die binnen de werkingssfeer van verordening nr. 44/2001 vallen, eveneens moeten worden uitgesloten van het begrip bewijsverkrijging in de zin van verordening nr. 1206/2001, aangezien in dat opzicht dezelfde behoefte aan afbakening bestaat.

88. Ierland en de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn evenwel voorts van mening dat de betrokken maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal op grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 direct bij een Engels gerecht hadden kunnen worden aangevraagd, zodat een beroep op verordening nr. 1206/2001 is uitgesloten.

89. Artikel 31 van verordening nr. 44/2001 bepaalt op soortgelijke wijze als artikel 24 Executieverdrag dat „[i]n de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewa-

37 — Zie punten 7 en 8 van de considerans van het initiatief.

rende maatregelen [...] bij de gerechten van die staat [kunnen] worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen".

90. In het arrest St. Paul Dairy heeft het Hof vastgesteld dat artikel 24 Executieverdrag niet van toepassing is op zelfstandige maatregelen ter bescherming en verkrijging van bewijsmateriaal in de fase voorafgaand aan het instellen van beroep. [38]

91. Het Hof voerde hiertoe onder meer aan dat onder voorlopige maatregelen in de zin van artikel 24 Executieverdrag moet worden verstaan de maatregelen die, met betrekking tot de onder het toepassingsgebied van het Executieverdrag vallende materies, bedoeld zijn om een feitelijke situatie of rechtssituatie in stand te houden ter bewaring van rechten waarvan de erkenning voor het overige wordt gevorderd voor de rechter die van het bodemgeschil kennis neemt. [39] De bepaling geldt derhalve voor maatregelen ter bescherming van materieelrechtelijke aanspraken en niet voor maatregelen ter uitvoering van procedurele maatregelen als bewijsverkrijgingen. [40]

92. Voorts wees het Hof op het gevaar dat de in verordening nr. 1206/2001 neergelegde rechtshulpregeling bij bewijsverkrijging zou kunnen worden omzeild, wanneer op basis van artikel 24 Executieverdrag direct om bewijsverkrijgingsmaatregelen zou kunnen worden verzocht bij een gerecht dat niet bevoegd is om kennis te nemen van het bodemgeschil. [41] Impliciet heeft het Hof daarmee te kennen gegeven dat zelfstandige maatregelen ter bescherming en verkrijging van bewijsmateriaal zijn aan te merken als bewijsverkrijging in de zin van verordening nr. 1206/2001.

93. De mogelijkheid om op basis van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 bewijsmateriaal direct door een gerecht in de plaats waar het bewijsmateriaal zich bevindt te laten beschermen, welke mogelijkheid volgens Ierland en het Verenigd Koninkrijk voorrang heeft, staat derhalve volgens de rechtspraak van het Hof niet open. [42] Bijgevolg ontstaat er ook geen afbakeningspro-

38 — Arrest van 28 april 2005 (C-104/03, Jurispr. blz. I-3481, punt 25). Zie ook Geimer/Schütze, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, tweede druk, München, 2004, A 1 — Artikel 2 EuGVVO (verordening nr. 44/2001), punt 92, en artikel 31 EuGVVO (verordening nr. 44/2001), punt 32.

39 — Arrest St. Paul Dairy (aangehaald in voetnoot 38, punt 13).

40 — Zo ook CFEM Facades SA/Bovis Construction Ltd [1992] I. L. Pr. 561 QBD, en Schlosser, *EU-Zivilprozessrecht*, tweede druk, München, 2003, artikel 32 EuGVVO (verordening nr. 44/2001), punt 7, en artikel 1 HBV, punt 4.

41 — Arrest St. Paul Dairy (aangehaald in voetnoot 38, punt 23).

42 — Men kan natuurlijk van mening verschillen over de vraag of de verzoeker niet zou moeten kunnen kiezen uit beide mogelijkheden: ofwel bewijsverkrijging via de weg van de rechthulp, ofwel bewijsverkrijging door een gerecht in de plaats waar het bewijsmateriaal zich bevindt. De tweede weg kan mogelijk sneller zijn, doch bergt het gevaar in zich dat de in het buitenland verkregen bewijzen door het gerecht in het bodemgeschil niet worden erkend. (Kritiek op het standpunt van het Hof onder meer bij: Mankowski, „Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa", *Juristenzeitung* 2005, blz. 1144, en Hess/Zhou, „Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum", *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax* 2007, blz. 183). Los van de vraag of, en zo ja, onder welke omstandigheden de toepassing van het Executieverdrag respectievelijk verordening nr. 44/2001 op zelfstandige bewijsprocedures wenselijk is, twijfelen de aangehaalde auteurs er evenwel niet aan dat voor deze procedures in alle gevallen verordening nr. 1206/2001 geldt.

bleem wanneer maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal worden aangemerkt als maatregelen waarop verordening nr. 1206/2001 van toepassing is. Het uitsluiten van dergelijke maatregelen van de werkingssfeer van verordening nr. 44/2001 gebiedt juist veeleer dat de weg van de rechtshulp overeenkomstig verordening nr. 1206/2001 openstaat, teneinde de bescherming van bewijsmateriaal in een andere lidstaat op basis van het gemeenschapsrecht überhaupt mogelijk te maken.

d) Voorlopige conclusie

94. Als voorlopige conclusie kan worden vastgesteld dat de door het Tribunale Civile di Genova verzochte uitvoering van een beschrijving in de zin van de artikelen 128 en 130 CPI een bewijsverkrijging in de zin van artikel 1 van verordening nr. 1206/2001 vormt. Het aangezochte gerecht is verplicht om dit verzoek in te willigen, voor zover de maatregelen voldoende nauwkeurig zijn beschreven, zodat het verband tussen het te verkrijgen bewijsmateriaal en de (eventueel nog in te leiden) procedure duidelijk is, en er geen weigeringsgronden zijn.

2. Weigeringsgronden

95. Artikel 14 van verordening nr. 1206/2001 stelt de gronden vast waarop het aangezochte gerecht de uitvoering van een verzoek kan weigeren. Krachtens artikel 14, lid 2, sub a, kan het aangezochte gerecht de uitvoering van een verzoek met name weigeren, wanneer het niet binnen de werkingssfeer van deze verordening zoals bepaald in artikel 1 valt. In casu valt de materie evenwel binnen deze werkingssfeer, zoals ik hierboven heb aangetoond. Voorts kan uitvoering van een verzoek worden geweigerd op basis van artikel 14, lid 2, sub b, wanneer zij volgens de wet van de lidstaat van het aangezochte gerecht niet behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht.

96. Artikel 10, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 1206/2001 bevat bovendien een openbare-orde-voorbehoud voor verzoeken die volgens het recht van het verzoekende gerecht moeten worden uitgevoerd. Van deze mogelijkheid heeft de verwijzende rechter gebruikgemaakt, aangezien hij heeft verzocht om uitvoering van een beschrijving overeenkomstig de artikelen 129 en 130 CPI. Het aangezochte gerecht dient een dergelijk verzoek over het algemeen ook in te willigen, tenzij de verzochte vorm niet verenigbaar is met de wet van de lidstaat van het aangezochte gerecht, dan wel wegens grote praktische moeilijkheden niet mogelijk is.

97. Beide weigeringsmogelijkheden bevatten verwijzingen naar de vereisten van het recht van de staat van het aangezochte gerecht. Het is niet aan het Hof om deze nationale voorschriften uit te leggen teneinde te kunnen vaststellen welke bevoegdheden de rechterlijke macht krachtens het recht van

een lidstaat heeft of welke vormen van bewijsverkrijging onverenigbaar zijn met het nationale recht, respectievelijk om feitelijke redenen niet uitvoerbaar zijn. Deze beoordelingen blijven voorbehouden aan het aangezochte gerecht.

98. Uit de rechtspraak volgt evenwel dat de lidstaten, wanneer in een gemeenschapsbepaling wordt verwezen naar de nationale wettelijke regelingen en praktijken, geen maatregelen mogen nemen die de nuttige werking van de communautaire regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, kunnen ondermijnen.[43] In zoverre stelt de verordening grenzen aan de vrijheid van de nationale wetgever, die worden overschreden wanneer de bepalingen van het betrokken nationale recht het nuttig effect van verordening in twijfel trekken. Binnen deze context is het de taak van het Hof om de verordening met het oog op de inachtneming van deze grenzen uit te leggen.

99. Als algemeen richtsnoer daarbij geldt dat de mogelijkheid om de uitvoering van een verzoek om een bewijsverkrijging te weigeren, beperkt dient te zijn tot strikt begrensde buitengewone gevallen, teneinde de doeltreffendheid van de verordening te waarborgen, zoals wordt onderstreept in punt 11 van de considerans van verordening nr. 1206/2001.

100. De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt dat het aangezochte gerecht het verzoek heeft afgewezen omdat het niet binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1206/2001 viel. Het heeft zich niet gebaseerd op mogelijke weigeringsgronden.[44] Evenals Ierland meent het Verenigd Koninkrijk evenwel dat uitvoering van de verlangde maatregelen in ieder geval ook niet binnen de bevoegdheid van de Engelse gerechten valt.

101. In de *common law* is het verzamelen van bewijsmateriaal niet de taak van het gerecht of de daarbij ondergebrachte diensten. Integendeel, partijen dienen zelf bewijzen te vergaren. De *supervising solicitor*, die krachtens Section 7 van de Civil Procedure Act 1997 een *search order* betekent en ten uitvoer legt, is weliswaar een door het gerecht aangesteld, onafhankelijk rechtsplegend orgaan (*officer of the court*), doch geen ambtenaar (*agent*) van het gerecht.

102. De Zweedse en de Finse regering, alsmede de Commissie hebben in hun antwoorden op een vraag van het Hof daarentegen terecht betoogd dat onderscheid moet worden gemaakt tussen het *gelasten* van een maatregel van bewijsvergaring en het *ten uitvoer leggen* hiervan. De uitvoering van een verzoek om bewijsverkrijging kan niet alleen worden geweigerd omdat de tenuitvoerlegging van bepaalde vormen van bewijsverkrijging niet tot de taken van de

43 — Arrest van 18 januari 2007, Confédération générale du travail e.a. (C-385/05, Jurispr. blz. I-617, punt 35), onder verwijzing naar het arrest van 9 september 2003, Jaeger (C-151/02, Jurispr. blz. I-8389, punt 59).

44 — Dit wordt bevestigd door het feit dat het aangezochte gerecht het verzoek niet met gebruikmaking van formulier E of H heeft teruggezonden.

gerechten behoort. Integendeel, beslissend is de vraag of de gerechten bevoegd zijn de verlangde maatregelen te gelasten. Section 7 van de Civil Procedure Act 1997 juncto deel 25 van de Civil Procedure Rules lijkt de Engelse gerechten in beginsel de desbetreffende bevoegdheden te verlenen. [45]

103. Zoals de Commissie terecht onderstreept, is het bovendien geen dwingend vereiste dat de „rechterlijke bevoegdheid" alleen kan worden uitgeoefend door organisatorisch bij de rechterlijke macht ondergebrachte personen. Ook een *supervising solicitor* die — ook wanneer dit geschiedt op verzoek van een partij — door het gerecht wordt aangesteld om te zorgen voor een regelmatige betekening en uitvoering van een *search order*, kan worden beschouwd als behorend tot de rechterlijke macht. Hiervoor pleit dat enkel bepaalde, zeer ervaren *solicitors* met deze taak worden belast. [46] Bovendien mogen zij, om de vereiste neutraliteit bij de uitvoering van hun taak te waarborgen, niet behoren tot hetzelfde advocatenkantoor als de vertegenwoordiger van verzoeker. [47]

104. Wanneer enkel door het gerecht zelf uitgevoerde maatregelen van bewijsvergaring zouden worden aangemerkt als vallend binnen de rechterlijke bevoegdheid, zou het nuttig effect van de verordening te zeer worden ingeperkt. Dan zouden bijvoorbeeld ook geen deskundigenrapporten kunnen worden verkregen, die ook niet door het gerecht zelf, maar door een deskundige worden opgesteld.

105. Bijgevolg kan, wanneer een maatregel ter bescherming van bewijs zoals de beschrijving in de zin van de artikelen 128 en 130 CPI volgens het recht van de aangezochte lidstaat niet door het gerecht zelf ten uitvoer wordt gelegd, maar door een rechtsplegend orgaan (*officer of the court*) dat het gerecht heeft aangesteld, de weigering niet worden gebaseerd op het ontbreken van rechterlijke bevoegdheid.

106. Het bezwaar dat het verkrijgen van bewijsmateriaal naar *common law* een zaak is van partijen, zou ook kunnen worden opgevat als een verwijzing naar het voorbehoud van artikel 10, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 1206/2001. Volgens deze bepaling kan het aangezochte gerecht de uitvoering van een verzoek in een vorm waarin wordt voorzien door het recht van de staat van het verzoekende gerecht weigeren, wanneer deze niet verenigbaar is met de wet van deze staat, dan wel wegens grote praktische moeilijkheden niet mogelijk is.

107. Dienaangaande moet allereerst worden vastgesteld dat dit voorbehoud niet reeds

45 — In de praktijk lijken de gerechten veeleer restrictief van dit instrument gebruik te maken. Kennelijk is het gebruikelijker om partijen zelf te verplichten tot het geven van inzage in, respectievelijk het tonen van de zich in hun bezit bevindende documenten en voorwerpen (*disclosure*). Alleen wanneer de *disclosure*-procedure niet volstaat ter bescherming van het bewijsmateriaal, komt de uitvaardiging van een *search oder* in aanmerking (zie Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, tweede druk, Londen, 2006, punt 14.177).

46 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.2.

47 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.6.

toepassing vindt wanneer de verlangde maatregel naar buitenlands recht niet precies overeenstemt met het nationale recht en de nationale praktijk. [48] Ware dit anders, dan zou artikel 10, lid 3, van verordening nr. 1206/2001 elke betekenis verliezen. De formulering van het voorbehoud in de verordening gaat in dit opzicht uitdrukkelijk verder dan die van artikel 9, tweede alinea, HBV, dat een weigering toestaat wanneer het verzoek om de bewijsverkrijging in een bijzondere vorm toe te passen, niet overeenstemt met de rechterlijke gebruiken van de aangezochte staat.

108. Veeleer dient het aangezochte gerecht zich om te beginnen naar beste vermogen in te zetten om de in het recht van de verzoekende staat geregelde maatregel, met de middelen die hem ter beschikking staan, zo volledig mogelijk uit te voeren.

109. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat het wezen van de rechtshulp volgens verordening nr. 1206/2001 erin is gelegen dat een gerecht uit een lidstaat zich met zijn bewijsverzoek rechtstreeks richt tot een gerecht in een andere lidstaat. De rechtshulp mag niet buitensporig moeilijk worden gemaakt doordat de partijen in de procedure voor het verzoekende gerecht bij het verzamelen van bewijsmateriaal in de staat van het aangezochte gerecht te vergaande verplichtingen krijgen opgelegd. [49]

110. Bovendien mogen overeenkomstig artikel 18, lid 1, van verordening nr. 1206/2001 voor de uitvoering van een verzoek in beginsel geen rechten of kosten worden verlangd. Krachtens artikel 18, lid 2, kan het aangezochte gerecht enkel verzoeken om terugbetaling van de vergoedingen die betaald zijn aan deskundigen en tolken, alsmede van de kosten die veroorzaakt zijn door de handeling tot verkrijging van bewijs volgens een bijzondere procedure in de zin van artikel 10, leden 3 en 4.

111. Voor zover een letterlijke uitvoering van het verzoek volgens het buitenlandse recht niet mogelijk is wegens daarmee strijdige nationale bepalingen of grote praktische moeilijkheden, mag het verzoek niet zonder meer in zijn geheel worden geretourneerd zonder dat daaraan uitvoering is gegeven. Integendeel, het aangezochte gerecht dient ingevolge de vereiste rechtshulpvriendelijke uitlegging van verordening nr. 1206/2001 de verlangde maatregel in zodanig gewijzigde vorm uit te voeren dat deze verenigbaar is met de vereisten van nationaal recht. [50] Wanneer ook dit niet mogelijk is, rest nog de mogelijkheid van een analoge procedure naar nationaal recht. [51]

48 — Zie Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, tweede druk, München, 2006, artikel 10 EG-Bew VO (verordening nr. 1206/2001), punt 13.

49 — Wanneer getuigen worden gehoord in het kader van de rechtshulp krachtens verordening nr. 1206/2001, bepaalt Practice Direction 34 — Depostions and Court Attendance by Witnesses, 11.3, bijvoorbeeld uitdrukkelijk dat de Treasury Solicitor de rol van verzoeker voor het aangezochte gerecht overneemt. Zie in dit verband ook Layton/Mercer, *European Civil Practice*, tweede druk, Londen, 2004, punt 7.062.

50 — Zie Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, tweede druk, München, 2006, artikel 10 EG-Bew VO (verordening nr. 1206/2001), punten 22 e.v.

51 — Zie Huber in: Gebauer/Wiedmann, *Zivilrecht unter europäischem Einfluss*, Stuttgart, 2005, hoofdstuk 29, punt 133.

112. In de huidige stand van de procedure is het Hof evenwel niet bevoegd om een definitieve uitlegging te geven van de toepasselijke bepalingen van de verordening ten aanzien van mogelijke weigeringsgronden of voorbehouden. De behandeling van deze vragen is in de eerste plaats vooral een zaak van het aangezochte gerecht. Wanneer dit gerecht twijfels heeft omtrent de draagwijdte van de bepalingen, dan is het, als rechterlijke instantie in laatste aanleg, bevoegd en verplicht zich tot het Hof te wenden, dat dan met kennis van de feitelijke en rechtssituatie een nader standpunt kan bepalen over de uitlegging van de artikelen 14, lid 2, sub b, en 10, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 1206/2001.

V — Conclusie

113. Op grond van bovenstaande overwegingen geef ik het Hof in overweging, de eerste prejudiciële vraag van het Tribunale Civile Genua als volgt te beantwoorden:

„Maatregelen ter bescherming en verkrijging van bewijsmateriaal als een beschrijving in de zin van de artikelen 128 en 130 van de Italiaanse Codice della Proprietà Industriale zijn handelingen tot het verkrijgen van bewijs die binnen de werkingssfeer vallen van artikel 1 van verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, en die het gerecht van een lidstaat op verzoek van het gerecht van een andere lidstaat moet uitvoeren, voor zover geen weigeringsgronden van toepassing zijn."