CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 18 de julio de 2007 [1]

I. Introducción

1. En el Derecho italiano existe una vía efectiva para asegurar y obtener medios de prueba para acreditar la vulneración de derechos de propiedad intelectual. A solicitud del titular del derecho, el órgano jurisdiccional competente –ya antes de la interposición de la demanda en el litigio principal y sin oír a la parte contraria– puede ordenar la «descripción» *(descrizione)* del objeto que supuestamente vulnera el derecho. La descripción es efectuada por un agente judicial acompañado, en su caso, de un perito; éste examina el objeto, lo documenta y puede incautar los documentos y muestras relativos al mismo.

2. El Tribunale civile di Genova remitió una solicitud de cooperación judicial al órgano competente del Reino Unido, para que éste procediera a la correspondiente obtención de pruebas en relación con los medios de prueba situados en el Reino Unido. Sin embargo, el órgano jurisdiccional requerido no dio curso a la solicitud debido a que tales medidas no se corresponden con su praxis.

3. Mediante su petición de decisión prejudicial, el Tribunale desea que se elucide si una medida como la descripción prevista en el Derecho italiano ha de calificarse de diligencia de obtención de pruebas, al objeto de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro pueda solicitar a un tribunal de otro Estado miembro su realización sobre la base del Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil. [2]

4. Como se desprende de las observaciones de los Estados miembros, en los ordenamientos jurídicos nacionales existen criterios divergentes sobre los requisitos que deben establecerse respecto a una diligencia de obtención de pruebas y sobre el papel que a tal respecto corresponde atribuir a los órganos jurisdiccionales. Ello da lugar asimismo a opiniones divergentes sobre el

1 — Lengua original: alemán.

2 — DO L 174, p. 1.

ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001, que el Tribunal de Justicia debe interpretar por primera vez en el presente asunto.

II. Marco jurídico

A. *Convenios internacionales*

5. El Convenio de La Haya relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, de 18 de marzo de 1970 (en lo sucesivo, «CPRU») se aplica únicamente entre once Estados miembros de la Unión Europea, entre los que se cuentan Italia y el Reino Unido. [3] El artículo 1 del CPRU dispone:

«1. En materia civil o mercantil, la Autoridad judicial de un Estado Contratante podrá, en conformidad a las disposiciones de su legislación, solicitar, de la autoridad competente de otro Estado Contratante, por comisión rogatoria, la obtención de pruebas, así como la realización de otras actuaciones judiciales.

2. No se empleará una comisión rogatoria para obtener pruebas que no estén destinadas a utilizarse en un procedimiento ya incoado o futuro.

3. La expresión "otras actuaciones judiciales" no comprenderá ni la notificación de documentos judiciales ni las medidas de conservación o de ejecución.»

6. El artículo 50 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo TRIPS») [4] recoge las siguientes normas en materia de medidas provisionales en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual:

«1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las

3 — Véase la lista de Estados participantes en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que puede descargarse de http://www.hcch.net.

4 — El Acuerdo TRIPS *(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* se encuentra recogido en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, que fue aprobado en nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los ámbitos comprendidos en sus competencias, por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1).

mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

[...]»

B. *Derecho comunitario*

7. El Reglamento nº 1206/2001, [5] el cual, conforme a su artículo 21, prevalecerá, por lo que se refiere a la materia de su ámbito de aplicación, sobre el Convenio de La Haya relativo a la obtención de pruebas, establece su ámbito de aplicación en el artículo 1 del siguiente modo:

«1. El presente Reglamento será de aplicación en materia civil o mercantil cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, solicite

a) la práctica de diligencias de obtención de pruebas al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro, o

b) la realización de diligencias de obtención de pruebas directamente en otro Estado miembro.

2. No se solicitará la obtención de pruebas que no estén destinadas a utilizarse en una causa iniciada o que se prevea incoar.

[...]»

5 — El Reino Unido e Irlanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo relativo a la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, han notificado por escrito su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento (considerando vigésimo primero del Reglamento nº 1206/2001).

8. El capítulo II de este Reglamento regula la notificación y ejecución de las solicitudes. Sus disposiciones pertinentes tienen el siguiente tenor:

«Artículo 4

Forma y contenido de la solicitud

1. La solicitud se presentará mediante el formulario A o, en su caso, el formulario I que figura en el anexo, y contendrá los siguientes datos:

a) el órgano jurisdiccional requirente y, en su caso, el órgano jurisdiccional requerido;

b) el nombre y la dirección de las partes en la causa y, en su caso, de sus representantes;

c) el tipo de causa judicial y el objeto de la misma, así como una exposición sumaria de los hechos;

d) la descripción de las diligencias de obtención de pruebas solicitadas;

e) tratándose de una solicitud dirigida a tomar declaración a una persona:

— el nombre y la dirección de dicha persona,

— las preguntas que hayan de formularse a las personas que deban declarar o los hechos sobre los que vayan a prestar declaración,

— en su caso, la indicación sobre la existencia de un derecho de los testigos a no prestar declaración con arreglo al ordenamiento jurídico del Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente,

— en su caso, la petición de recibir la declaración bajo juramento o promesa de decir la verdad y, en su caso, la fórmula que haya de emplearse,

— en su caso, cualquier otra información que el órgano jurisdiccional requirente estime necesaria;

f) tratándose de la solicitud de obtención de cualquier otra prueba, los documentos u otros objetos que deban examinarse;

g) en su caso, las solicitudes a tenor de los apartados 3 y 4 del artículo 10 y los artículos 11 y 12, así como las aclaraciones necesarias para la aplicación de dichas disposiciones.

[...]

Artículo 7

Recepción de la solicitud

1. El órgano jurisdiccional requerido competente expedirá al órgano jurisdiccional requirente, en un plazo de siete días tras la recepción de la solicitud, un acuse de recibo por medio del formulario B que figura en el anexo. Si la solicitud no cumple los requisitos establecidos en el artículo 5 y en el artículo 6, el órgano jurisdiccional requerido lo hará constar en el acuse de recibo.

2. En caso de que la ejecución de una solicitud, presentada mediante el formulario A que figura en el anexo y que cumpla los requisitos del artículo 5, no fuera de la competencia del órgano jurisdiccional al que se transmitió, este último trasladará la solicitud al órgano jurisdiccional competente de su Estado miembro e informará de ello al órgano jurisdiccional requirente mediante el formulario A que figura en el anexo.

[...]

Artículo 10

Disposiciones generales sobre la ejecución de la solicitud

[...]

2. El órgano jurisdiccional requerido ejecutará la solicitud aplicando el Derecho de su Estado miembro.

3. El órgano jurisdiccional requirente podrá pedir que la solicitud se ejecute de acuerdo con alguno de los procedimientos especiales previstos en el Derecho de su Estado miembro, mediante el formulario A que figura en el anexo. El órgano jurisdiccional requerido cumplirá dicha petición, a no ser que el procedimiento en cuestión sea incompatible con el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido o que existan grandes dificultades de hecho.

En caso de que el órgano jurisdiccional requerido no acceda a la petición por alguno de los motivos arriba citados, informará al órgano jurisdiccional requirente mediante el formulario E que figura en el anexo.

[...]

Artículo 13

Medidas coercitivas

Si fuera necesario, el órgano jurisdiccional requerido recurrirá para la ejecución de la solicitud a medidas coercitivas adecuadas en los casos y en la medida previstos por el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido para la ejecución de solicitudes presentadas con el mismo fin por autoridades nacionales o por una de las partes.

Artículo 14

Denegación de la ejecución

[...]

2. Además de por los motivos citados en el apartado 1, la ejecución de una solicitud sólo podrá denegarse:

a) si la solicitud no se inscribe en el ámbito de aplicación del presente Reglamento a que se refiere el artículo 1;

b) si según el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido la ejecución de la solicitud no entra en el ámbito de las competencias judiciales;

[...]

3. La ejecución no podrá denegarse por el órgano jurisdiccional requerido únicamente por el hecho de que, de acuerdo con el Derecho de su Estado miembro, un órgano jurisdiccional de dicho Estado tenga competencia exclusiva en el asunto de que se trate o no disponga de un procedimiento equivalente a aquel para el que se cursó la solicitud.

[...]»

9. Asimismo, ha de hacerse referencia a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,

relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual [6] (en lo sucesivo, «Directiva 2004/48»). Esta Directiva, a la que los Estados miembros debían adaptar su Derecho interno a más tardar el 29 de abril de 2006, [7] regula en su capítulo II los procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A tal fin, el artículo 7 de la Directiva dispone:

«1. Los Estados miembros garantizarán que, antes incluso de iniciarse un procedimiento sobre el fondo, las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia de una de las partes que haya presentado pruebas razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a ser infringido, dictar medidas provisionales rápidas y eficaces para proteger pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, sin perjuicio de que se garantice la protección de toda información confidencial. Dichas medidas podrán incluir la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías litigiosas y, en los casos en que proceda, de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de dichas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas. Estas medidas se tomarán, en caso de ser necesario sin que sea oída la otra parte, en particular cuando sea probable que el retraso vaya a ocasionar daños irreparables al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas.

En los casos en que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento de pruebas sin haber oído a la otra parte, se notificarán sin demora a las partes afectadas y a más tardar después de la ejecución de las medidas. A petición de las partes afectadas tendrá lugar una revisión, que incluirá el derecho a ser oídas, con el fin de decidir, en un plazo razonable tras la notificación de las medidas, si éstas serán modificadas, revocadas o confirmadas.

[...]»

C. Derecho nacional

10. El Codice della Proprietà Industriale (en lo sucesivo, «CPI») [8] regula, entre otras materias, la tutela jurisdiccional de la propiedad intelectual. El artículo 128 del CPI prevé que el titular de un derecho de propiedad intelectual puede exigir la descripción *(descrizione)* de un objeto que vulnere su derecho. La descripción se extiende a los medios de prueba de la supuesta infracción y de su alcance. El órgano jurisdiccional competente en el litigio principal se pronuncia mediante resolución no susceptible de recurso sobre la orden de descripción. Adoptará medidas destinadas a proteger la información confidencial y podrá asimismo autorizar la incautación de mues-

6 — DO L 157, p. 45, con corrección de errores en DO L 195, p. 16.

7 — Véase el artículo 20 de la Directiva 2004/48.

8 — D. Lgs. nº 30/05 de 10 de febrero de 2005.

tras. Puede prescindirse de la audiencia a la parte contraria cuando ello pone en peligro la ejecución de la orden. Si la solicitud de descripción ha sido presentada antes de la interposición de la demanda en el litigio principal, el tribunal establecerá un plazo máximo de 30 días para la interposición de la demanda.

11. De conformidad con el artículo 129 del CPI, el titular del derecho de propiedad intelectual puede solicitar, además, la incautación de las mercancías que vulneran su derecho.

12. El artículo 130 del CPI prevé, entre otras cosas, que la descripción y la incautación serán realizadas –siempre que sea necesario, con el apoyo de un perito– por un agente judicial que utilizará equipos técnicos tales como aparatos de fotografía y otros medios. Puede autorizarse la asistencia del solicitante, sus representantes o de técnicos de su confianza a la ejecución de las medidas.

III. Hechos y cuestiones prejudiciales

13. El 21 de marzo de 2005, el Sr. Tedesco presentó ante el Tribunale civile di Genova una solicitud de realización de una descripción, de conformidad con los artículos 128 y 130 del CPI, frente a las sociedades Tomasoni Fittings srl (en lo sucesivo, «Tomasoni»), con domicilio social en Génova, y RWO (Marine Equipment) Ltd (en lo sucesivo, «RWO»), con domicilio social en Essex, Reino Unido.

14. En dicha solicitud afirmó que es el inventor de un sistema de arnés y que ha obtenido la protección de dicha invención mediante una solicitud de patente. La sociedad RWO, que opera en Italia a través de la empresa de distribución Tomasoni, ha comercializado un sistema de arnés con las mismas características técnicas cuya patente se solicitó con posterioridad a la del producto del demandante.

15. El 5 de mayo de 2005, el Tribunale civile di Genova ordenó, sin oír a las otras partes, la descripción del producto que supuestamente vulnera los derechos. La descripción fue realizada en un primer momento en las instalaciones de la empresa Tomasoni en Italia. El 20 de junio de 2005, el citado órgano jurisdiccional remitió, sobre la base del Reglamento nº 1206/2001, una solicitud de cooperación judicial a la oficina del Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales. El órgano jurisdiccional requerido debía realizar la correspondiente descripción del producto de RWO conforme al Derecho italiano en las instalaciones de esta empresa.

16. La descripción debía hacer referencia igualmente a otros elementos de prueba del comportamiento reprochado, tales como «a

título meramente enunciativo y no limitativo», facturas de compra y venta, albaranes de entrega, pedidos, cartas de oferta comercial, material publicitario y promocional, datos almacenados en archivos informáticos y documentos aduaneros. Asimismo, el Tribunale autorizó la utilización de todos los medios técnicos, la intervención de un perito y la toma de ejemplares como muestra. Estas actividades debían limitarse a lo necesario para las averiguaciones. Se excluyó al solicitante y a sus representantes o técnicos del examen de la documentación.

17. El Senior Master rechazó la realización de la descripción mediante un escrito informal debido a que la búsqueda e incautación de bienes y documentos no es función de los agentes del Senior Master y a que no se trata de una materia que deba ser tramitada conforme al procedimiento de solicitud de cooperación.

18. Mediante resolución de 14 marzo de 2006, el Tribunale civile di Genova planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«a) La solicitud de realización de la descripción, conforme a lo previsto en los artículos 128 y 130 del Codice della Proprietá Industriale e Intellettuale italiano, según las modalidades establecidas por este juez en el caso de autos, ¿está comprendida, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, en los actos de "obtención de pruebas" para los que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro puede, en virtud de dicho Reglamento, solicitar a los órganos jurisdiccionales competentes de otro Estado miembro que procedan a la realización de diligencias de obtención de dichas pruebas?

b) En caso de respuesta afirmativa y si la solicitud de descripción es incompleta o no cumple los requisitos previstos en el artículo 4 del Reglamento, ¿está obligado el órgano jurisdiccional requerido:

— a remitir un acuse de recibo en los plazos y modalidades previstos en el artículo 7 del Reglamento;

— a señalar la insuficiencia de la solicitud para permitir al órgano jurisdiccional requirente completar o adaptar su solicitud?»

19. En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia han presentado observaciones escritas y orales el Sr. Tedesco, los Gobiernos italiano, finlandés, sueco, esloveno, griego y español, Irlanda, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades Europeas.

IV. Apreciación

A. *Admisibilidad de la petición de decisión prejudicial*

20. La petición de decisión prejudicial del Tribunale civile di Genova versa sobre cuestiones de interpretación del Reglamento nº 1206/2001, que fue adoptado sobre la base de los artículos 61 CE, letra c), y 67 CE, apartado 1. De conformidad con el artículo 68 CE, apartado 1, en el marco del título IV del Tratado sólo cabe admitir el planteamiento de peticiones de decisión prejudicial por órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno. La Comisión y el Gobierno español albergan dudas sobre si tal es aquí el caso.

21. Según la jurisprudencia sobre el artículo 234 CE, párrafo tercero, la calificación como órgano jurisdiccional de última instancia está sujeta a una consideración concreta; es decir, los tribunales de instancias inferiores cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso en el procedimiento de que se trate constituyen órganos jurisdiccionales de última instancia en el sentido del artículo 234 CE, párrafo tercero. [9] La obligación de remisión que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales tiene por objetivo garantizar la interpretación y aplicación uniformes del Derecho comunitario e impedir en particular que se consolide en un Estado miembro una jurisprudencia que no se ajuste a las normas de Derecho comunitario. [10] Este riesgo existiría también si *en el caso concreto* los órganos jurisdiccionales de última instancia pudieran responder con carácter definitivo a una cuestión de Derecho comunitario sobre la que se albergan dudas sin tener que recurrir al Tribunal de Justicia.

22. Con mayor motivo se aplican estos principios en el marco del artículo 68 CE, apartado 1, dado que en este marco sólo están autorizados para plantear peticiones de decisión prejudicial los órganos jurisdiccionales de última instancia. A este respecto, la limitación del derecho de remisión a los tribunales de última instancia resulta ser problemática precisamente en relación con el Reglamento nº 1206/2001, que regula la cooperación judicial en materia de obtención de pruebas. En efecto, la comprobación de hechos es la función típica de los órganos jurisdiccionales de instancias inferiores y no de última instancia. Para que el Tribunal de Justicia pueda hacer una interpretación del Reglamento nº 1206/2001, el concepto de

9 — Véanse las sentencias de 15 de julio de 1964, Costa (6/64, Rec. p. 1253); de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013), apartado 25, y de 4 de junio de 2002, Lyckeskog (C-99/00, Rec. p. I-4839), apartados 14 y 15.

10 — Sentencia Lyckeskog, citada en la nota 9, apartado 15.

órgano jurisdiccional de última instancia a efectos del artículo 68 CE, apartado 1, no podrá ser interpretado de forma excesivamente restrictiva. En particular, se prohíbe considerar únicamente a los tribunales superiores como facultados para plantear cuestiones prejudiciales.

23. En el litigio principal, el Tribunale civile di Genova acogió una solicitud de realización de descripción. Este procedimiento versa sobre una medida de aseguramiento o, en su caso, obtención de pruebas que se ordena mediante una resolución no susceptible de recurso. [11]

24. Sin embargo, la Comisión opone que el procedimiento de adopción de la medida de descripción ya se cerró mediante su realización, si bien sólo parcial. El Tribunale actuó a partir de entonces en el procedimiento principal, el cual se cerró con una sentencia susceptible de ulterior recurso.

25. Frente a lo anterior ha de hacerse constar que hasta ahora la solicitud no ha dado efectivamente lugar a la adopción de una medida de aseguramiento u obtención de pruebas en el Reino Unido. Ahora bien, el órgano jurisdiccional remitente sigue considerando manifiestamente que la obtención de pruebas es necesaria. Antes de dirigir una nueva solicitud al tribunal del Reino Unido (o de remitir de nuevo la primera solicitud), quiere que se elucide si una medida como la descripción a efectos de los artículos 129 y 130 del CPI está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001.

26. Ciertamente, un tribunal no puede convertirse en un órgano jurisdiccional de última instancia en el sentido del artículo 68 CE, apartado 1, como consecuencia de cualquier medida procesal que ordene mediante una resolución no susceptible de recurso. Antes bien, la resolución no susceptible de recurso debe poner fin a un procedimiento autónomo o a una fase procesal separada, y la cuestión prejudicial debe referirse precisamente a este procedimiento o fase procesal.

27. Por cuanto se desprende de los autos, la descripción de un objeto litigioso constituye un procedimiento separado. Ello se desprende ya de la circunstancia de que puede solicitarse antes de la interposición de la demanda en el litigio principal. [12] El procedimiento de aseguramiento u obtención de pruebas no se cierra hasta que la descripción se haya realizado efectivamente o el órgano jurisdiccional que haya ordenado proceder a la descripción renuncie a la realización de la misma, por ejemplo porque ésta resulta imposible.

11 — Artículo 128, apartado 4, del CPI.

12 — Véase el artículo 128, apartado 5, del CPI.

28. Mediante la primera cuestión prejudicial se pretende justamente elucidar si la descripción puede realizarse solicitando a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, sobre la base del Reglamento nº 1206/2001, la realización de diligencias de obtención de pruebas. Por consiguiente, esta cuestión guarda una estrecha relación con el procedimiento separado de aseguramiento u obtención de pruebas mediante una descripción. Dado que este procedimiento se cierra con una resolución no susceptible de recurso, el Tribunale está facultado para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de conformidad con el artículo 68 CE, apartado 1, en relación con el artículo 234 CE. En consecuencia, proceder declarar la admisibilidad de la primera cuestión prejudicial.

29. Sin embargo, a mi juicio procede declarar la inadmisibilidad de la segunda cuestión prejudicial.

30. Con arreglo a una reiterada jurisprudencia, dentro del marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 234 CE, ciertamente corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, desde el momento en que las cuestiones prejudiciales planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, en principio el Tribunal de Justicia está obligado a pronunciarse. [13]

31. Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha declarado que sólo en casos excepcionales está obligado a examinar las circunstancias en las que un juez nacional le plantea una cuestión a fin de verificar su propia competencia. [14] A este respecto, resulta de una jurisprudencia reiterada que una petición presentada por un órgano jurisdiccional nacional sólo puede ser rechazada cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. [15]

32. Mediante la segunda cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente desea que se aclare qué obligaciones incumben al órgano jurisdiccional *requerido* cuando la petición es incompleta o bien no cumple los requisitos del artículo 4 del Reglamento nº 1206/2001, en particular si ha de remitir un acuse de recibo en los plazos y modali-

13 — Véanse, entre otras, las sentencias de 15 de diciembre de 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921), apartado 59, y de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C-295/04 a C-298/04, Rec. p. I-6619), apartado 26.

14 — Sentencia Manfredi y otros, citada en la nota 13, apartado 27.

15 — Véanse, entre otras, las sentencias Bosman, citada en la nota 13, apartado 61, y de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403), apartado 24.

dades previstos en el artículo 7 del Reglamento y señalar la eventual insuficiencia de la solicitud.

33. La respuesta a esta cuestión prejudicial no influiría en modo alguno en la decisión que adopte el órgano jurisdiccional remitente en el marco del procedimiento de aseguramiento de pruebas. Más bien, afecta únicamente a las actuaciones del órgano jurisdiccional requerido. Si existieran dudas sobre sus obligaciones, incumbiría a este órgano jurisdiccional solicitar en su caso al Tribunal de Justicia una interpretación del Reglamento nº 1206/2001.

34. Abstracción hecha de la falta de pertinencia de la segunda cuestión prejudicial para el litigio principal, ésta hace referencia a una situación hipotética. En efecto, por un lado, los autos contienen referencias a que el órgano jurisdiccional requerido confirmó expresamente en tiempo oportuno la recepción de la solicitud mediante el formulario B. [16] No existe ningún punto de apoyo para afirmar que el órgano jurisdiccional requerido no confirmaría debidamente la recepción de una nueva petición. Por otro lado, no es evidente que la anterior petición fuera incompleta o que, en su caso, una futura petición sería incompleta, de suerte que deba reclamarse información complementaria mediante el formulario C. [17]

B. *Sobre la segunda cuestión prejudicial*

35. La primera cuestión prejudicial ha de entenderse a la luz de la denegación de la solicitud de cooperación judicial por el Senior Master. De la breve respuesta del órgano jurisdiccional requerido cabe inferir que, en su opinión, la medida no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento.

36. Además, su respuesta podría interpretarse también como una invocación del motivo de denegación establecido en el artículo 14, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 1206/2001. Según esta disposición, puede denegarse la ejecución de una solicitud que, según el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido, no entre en el ámbito de las competencias judiciales. Dado que el Tribunale civile di Genova ha solicitado la ejecución de

16 — El Gobierno del Reino Unido presenta el formulario B, de 11 de julio de 2005, como anexo 2 de su escrito de observaciones. Sin embargo, el Tribunale civile di Genova no menciona este documento en su resolución de remisión, sino que señala que el órgano jurisdiccional requerido «ha acusado recibo al menos mediante la nota de 20 de septiembre de 2005». Sigue sin aclararse, pues, qué ocurrió realmente con el formulario B.

17 — Para el motivo, desde el punto de vista del órgano jurisdiccional requerido, supuestamente decisivo para no dar curso a la solicitud, a saber, que la medida solicitada no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001, el Reglamento dispone el formulario H. Ello es tanto más sorprendente en la medida en que el Reglamento adopta de este modo disposiciones para un caso en el que no es en modo alguno aplicable. Ahora bien, el formulario H puede utilizarse también para comunicar otros motivos de denegación, por ejemplo cuando la solicitud no está comprendida en el ámbito de las competencias judiciales. En el caso de que el Derecho del Estado del órgano jurisdiccional requerido impida a éste realizar una diligencia de obtención de pruebas (artículo 10, apartado 3, segunda frase, del Reglamento nº 1206/2001), deberá informarse de ello al órgano jurisdiccional requirente mediante el formulario E. Resulta manifiesto que el órgano jurisdiccional inglés requerido no ha utilizado ninguno de estos formularios.

la petición en un procedimiento especial previsto por el Derecho italiano (artículo 10, apartado 3, del Reglamento), [18] podría aplicarse además la reserva establecida en el artículo 10, apartado 3, segunda frase.

37. En consecuencia, al objeto de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil a la primera cuestión prejudicial, ha de examinarse si una solicitud de descripción de un objeto que supuestamente vulnera una patente, con inclusión de la búsqueda, anotación y/o incautación de la correspondiente documentación comercial, así como de la toma de muestras, está incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001, y si se opone a su ejecución, en su caso, alguno de los motivos de denegación.

1. Ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001

38. De conformidad con su artículo 1, apartado 1, letra a), el Reglamento nº 1206/2001 será de aplicación en materia civil o mercantil cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, solicite la práctica de diligencias de obtención de pruebas al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro. Asimismo, del apartado 2 de la citada disposición se sigue que las pruebas cuya obtención se solicita deben estar destinadas a utilizarse en una causa ya iniciada o que se prevea incoar.

39. En lo sucesivo quiero, en primer lugar, abordar la interpretación del concepto de obtención de pruebas y, a continuación, las circunstancias específicas y criterios jurídicos que resultan relevantes en la tutela jurisdiccional frente a la vulneración de derechos de propiedad intelectual. Por último, me ocuparé de las objeciones formuladas contra la aplicación del Reglamento nº 1206/2001.

a) Interpretación del concepto de obtención de pruebas

40. El concepto «obtención de pruebas» a efectos del artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 1206/2001 no es definido con más precisión por el legislador comunitario.

18 — Véase el formulario A, punto 13 de la solicitud, que se adjunta como anexo A 1 a las observaciones escritas del Reino Unido.

41. En su jurisprudencia sobre el Convenio de Bruselas, [19] el Tribunal de Justicia ha establecido el principio de que los conceptos del Convenio deben interpretarse de forma autónoma. [20] En relación con la definición, decisiva para la delimitación del ámbito de aplicación, de la materia civil y mercantil a efectos del artículo 1 del Convenio de Bruselas, el Tribunal de Justicia ha señalado en particular que debe asegurarse, en la medida de lo posible, la igualdad y la uniformidad de los derechos y obligaciones que resultan del Convenio para los Estados contratantes y las personas interesadas. Por consiguiente, no cabe interpretar los términos utilizados en esta disposición como una mera remisión al Derecho interno de uno u otro de los Estados interesados. [21]

42. Lo mismo ha de afirmarse en relación con el concepto de obtención de pruebas, de cuya interpretación depende el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001. Su significado y alcance deben determinarse, pues, a la vista de su sentido literal, la génesis normativa, la sistemática y la finalidad del Reglamento.

43. Mediante el Reglamento nº 1206/2001 se pretende garantizar el buen funcionamiento del mercado interior mejorando la cooperación entre los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la obtención de pruebas y, especialmente, simplificando y acelerando ésta, como se desprende de su segundo considerando. Este objetivo se fomenta cuando el mecanismo de asistencia judicial simplificada del Reglamento nº 1206/2001 se aplica al mayor número posible de medidas de obtención de información judicial. El concepto de obtención de pruebas no debe, pues, interpretarse de forma estricta.

44. De la combinación del artículo 1, apartado 1, y del artículo 4, apartado 1, letras e) y f), del Reglamento nº 1206/2001 se infiere a tal respecto, en primer lugar, que el objeto de la solicitud de realización de diligencias de obtención de pruebas no está delimitado de forma estricta. [22] Sobre todo, no puede solicitarse únicamente la toma de declara-

19 — Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), en la versión modificada por los Convenios de 9 de octubre de 1978, relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1; EE 01/02, p. 13) y –texto modificado– p. 77); de 25 de octubre de 1982, relativo a sobre la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; EE 01/03, p. 324); de 26 de mayo de 1989, relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1), y de 29 de noviembre de 1996, relativo a la adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).

20 — Véanse las sentencias de 15 de mayo de 2003, Préservatrice foncière TIARD (C-266/01, Rec. p. I-4867), apartado 20, relativa al concepto de «materia civil y mercantil», y de 5 de febrero de 2004, Frahuil (C-265/02, Rec. p. I-1543), apartado 22, sobre el concepto de «materia contractual». El Tribunal de Justicia ha trasladado esta jurisprudencia al Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1) (véase la sentencia de 13 de julio de 2006, Reisch Montage, C-103/05, Rec. p. I-6827), apartado 29.

21 — Sentencia Préservatrice foncière TIARD, citada en la nota 20, apartado 20.

22 — La Comisión también atribuye un significado amplio al concepto de prueba en su Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativa a las diligencias de obtención de pruebas. Afirma que el concepto de «prueba» comprende, por ejemplo, la toma de declaración a los testigos, las partes y los peritos, la presentación de documentos, las verificaciones, la determinación de los hechos y las pruebas periciales (familia y bienestar infantil) (véase el punto 8 de la Guía práctica, que puede descargarse en http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_es.pdf).

ción a testigos. Antes bien, del artículo 4, apartado 1, letra f), se desprende que la obtención de pruebas puede extenderse también a documentos o a otros objetos que puedan ser inspeccionados o examinados por peritos. La posibilidad de la prueba pericial viene además confirmada por el artículo 18, apartado 2, primer guión, que regula el pago de honorarios por la intervención de expertos.

45. Los objetos citados por el Tribunale civile di Genova en la resolución sobre obtención de pruebas, a saber, ejemplares del sistema de arnés, así como facturas de compra y venta, albaranes de entrega, pedidos, cartas de oferta comercial, material publicitario y promocional, datos almacenados en archivos informáticos y documentos aduaneros relacionados con lo anterior, constituyen documentos u objetos de inspección ocular que un órgano jurisdiccional puede inspeccionar ocularmente por sí mismo o bien someter al dictamen de un perito. Por consiguiente, los objetos mencionados en la resolución sobre pruebas pueden ser, en principio, materia de una diligencia de obtención de pruebas a efectos del Reglamento nº 1206/2001.

b) Sobre el aseguramiento y obtención de pruebas en caso de vulneración de derechos de la propiedad intelectual

46. El trasfondo de la petición de decisión prejudicial lo constituye una solicitud de cooperación judicial en el marco de un procedimiento especial de aseguramiento de pruebas en caso de vulneración de un derecho de la propiedad intelectual. A estos procedimientos se aplican regímenes especiales tanto a nivel internacional como en el Derecho comunitario, que tienen en cuenta las exigencias específicas de tutela jurisdiccional en esta situación. Tales exigencias han de tenerse en consideración en la ulterior interpretación del Reglamento nº 1206/2001.

47. Una obtención de pruebas presupone en general que el asunto probatorio y los medios de prueba sean designados por quien esté obligado a aportarlos. Ahora bien, el titular del derecho de propiedad intelectual que tiene conocimiento de la vulneración de su derecho tropieza a menudo con la dificultad de que no puede designar con precisión los elementos de prueba a tal fin y tampoco puede acceder a ellos, porque se hallan en manos del infractor o de un tercero. Además, en la mayor parte de estos casos es necesario actuar con rapidez para limitar el perjuicio causado por la vulneración del derecho y conservar las pruebas antes de que la situación probatoria empeore.

48. En consecuencia, para una efectiva protección de la propiedad intelectual, el artículo 50 del Acuerdo TRIPS prevé la facultad de los órganos jurisdiccionales para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas, por un lado, a evitar la comercialización de mercancías que vulneren los derechos de propiedad

intelectual y, por otro, a preservar las pruebas relacionadas con la presunta infracción de tales derechos.

49. El artículo 7 de la Directiva 2004/48 se inspira en esta disposición del Acuerdo TRIPS. [23] Según el citado artículo, los órganos jurisdiccionales deberán poder «dictar medidas provisionales rápidas y eficaces para proteger pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción». Las medidas «podrán incluir la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías litigiosas y, en los casos en que proceda, de los materiales e instrumentos utilizados en la producción de dichas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas».

50. En Italia, los artículos 128 y siguientes del CPI adaptan el Derecho interno a estas exigencias de la Directiva. En otros Estados miembros existen instrumentos similares. [24] En el Reino Unido, el artículo 7 de la Civil Procedure Act 1997, en relación con la norma 25.1, apartado 1, letra h), permite la adopción de una *search order*. Estas disposiciones codifican el instrumento de la *Anton Piller Order,* [25] desarrollado por la jurisprudencia. [26]

51. Las normas y los objetivos de la Directiva 2004/48 han de ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar el Reglamento nº 1206/2001, aunque éste, a tenor de su undécimo considerando, no persigue el mismo objetivo de armonizar las normas en materia de cooperación judicial. [27] En efecto, como se señala en el considerando antes citado, «estas materias están reguladas con carácter general por instrumentos comunitarios, que, en principio, son igualmente aplicables a la propiedad intelectual».

52. Este razonamiento apunta a la apertura de la vía de la cooperación judicial prevista en el Reglamento nº 1206/2001 en los procedimientos previstos por la Directiva 2004/48 para el aseguramiento de pruebas, al objeto de garantizar una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual incluso en supuestos transfronterizos.

23 — Véanse los considerandos cuarto, quinto y séptimo de la Directiva 2004/48. Más detalles al respecto en: McGuire, Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen, *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht,* 2004, p. 255, e Ibbeken, *Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Colonia y otros, 2004.

24 — Véase en Francia, por ejemplo, la saisie-contrefaçon prevista en el artículo L. 615-5 del Code de la propriété interlectuelle. Ibbeken, citado en la nota 24, realiza un estudio comparativo de la normativa alemana, francesa e inglesa.

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

26 — Véase Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, 2ª ed., Londres, 2006, número marginal 14.175; expone ampliamente su evolución Ibbeken, citado en la nota 24, pp. 111 y ss.

27 — Efectivamente, a la vista de los hechos del litigio principal, debe tenerse en consideración el ámbito de aplicación temporal de la Directiva 2004/48. Entró en vigor el 22 de junio de 2004 y el plazo de transposición expiraba el 29 de abril de 2006 (véanse los artículos 20 y 21 de la Directiva 2004/48). La toma en consideración de las exigencias de una directiva antes de la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno es necesaria sólo de forma limitada [véase la sentencia de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros (C-212/04, Rec. p. I-6057), apartados 117 y ss.].

c) Objeciones a la aplicación del Reglamento nº 1206/2001

i) ¿No se aplica el Reglamento nº 1206/2001 a las medidas de búsqueda e incautación?

53. Mientras que la mayoría de las partes aboga por la aplicación del Reglamento nº 1206/2001 en un caso como el de autos, el Gobierno helénico, Irlanda y el Gobierno del Reino Unido se oponen a una aplicación del Reglamento esencialmente sobre la base de los siguientes argumentos:

54. El Gobierno del Reino Unido alega que la descripción incluye medidas de búsqueda e incautación que no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001. La obtención de pruebas debe ser distinguida de las actuaciones de investigación previas a las verdaderas diligencias probatorias. Además, el Reglamento no contiene ninguna norma que proteja los derechos de los afectados en situaciones de registros e incautaciones.

— La descripción constituye una medida de búsqueda e incautación *(orders for search and seizure)* que el Reglamento no comprende.

55. Una diligencia de obtención de pruebas consiste en la percepción sensorial y valoración de un elemento de prueba. Las declaraciones de un testigo son oídas, los documentos son leídos, los demás objetos son examinados. La asistencia judicial se extiende a todas estas operaciones, tal como se desprende del artículo 4, apartado 1, letras e) y f), del Reglamento nº 1206/2001.

— El Reglamento no se extiende, al igual que el Convenio de La Haya relativo a la obtención de pruebas, a las medidas cautelares y de ejecución *(provisional and protective measures).*

— Las medidas de protección pretendidas deben ser solicitadas sobre la base del Reglamento nº 44/2001 ante un tribunal inglés.

56. Constituye un requisito para la realización de diligencias de obtención de pruebas el hecho de que el órgano jurisdiccional o una persona autorizada por éste, por ejemplo un perito, y posiblemente también el representante procesal de una parte, acceda a los elementos probatorios. Al ordenarse una descripción o al adoptarse una *search order* se obliga al titular del elemento de prueba a garantizar el acceso al mismo. Tales exhortos en materia probatoria están, pues, inseparablemente unidos a la obtención de pruebas. Ello es igualmente cierto cuando no es el

propio órgano jurisdiccional el que procede a realizar una inspección ocular *in situ,* sino otra persona, con la finalidad de documentar los objetos o de tomar muestras, y cuando la documentación (fotocopias, fotos y datos almacenados en soportes o similares) o la muestra les son presentadas al órgano jurisdiccional inmediatamente después.

57. En el caso de las medidas de aseguramiento de pruebas, queda además garantizada la protección de los derechos de los afectados. Los correspondientes exhortos de obtención de pruebas se adoptan en el marco de la cooperación judicial, por regla general, conforme al Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido (artículo 10, apartado 2, del Reglamento nº 1206/2001). De este modo se garantiza la observancia de los estándares procesales aplicables en el lugar de obtención de la prueba. Estos estándares protegen los derechos de la parte contraria y de los terceros en cuya posesión se hallan los medios de prueba.

58. Cuando, con carácter excepcional, la obtención de pruebas se realice siguiendo un procedimiento especial previsto en el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente (artículo 10, apartado 3, del Reglamento nº 1206/2001), la parte contraria o los terceros se ven enfrentados, en el lugar de la obtención de pruebas, a una normativa procesal ajena.

59. Sin embargo, las medidas de aseguramiento de pruebas de la vulneración de derechos de propiedad intelectual han sido armonizadas mediante la Directiva 2004/48. Entretanto, la respectiva normativa procesal de los Estados miembros –supuesta la debida adaptación del Derecho interno a la Directiva– puede divergir entre sí sólo en la medida en que la Directiva fija un margen para la adaptación del Derecho interno. Por otro lado, el Derecho de los Estados miembros debe ajustarse a principios de aplicación general, tales como el principio de un procedimiento justo, y de protección de la vivienda y de la propiedad, garantizados por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»).

60. Si, a pesar de ello, la obtención de pruebas conforme a la normativa procesal ajena fuera incompatible con el Derecho interno o imposible por la existencia de dificultades graves y efectivas, queda como última salida la denegación de la solicitud (artículo 10, apartado 3, segunda frase, del Reglamento nº 1206/2001). Ahora bien, como medio menos riguroso, el órgano jurisdiccional requerido debe intentar en primer lugar ejecutar la medida solicitada de forma modificada, de suerte que se observen las garantías internas. [28]

61. Por último ha de observarse que las observaciones que preceden se refieren

28 — Véanse más detalles al respecto en el punto 111 *infra.*

igualmente al caso de que el titular del medio de prueba coopere voluntariamente en la obtención de pruebas. Sólo cuando al interesado no se le permita acceder a los medios de prueba, deberá recurrirse, en su caso, a medidas forzosas para la realización de obtención de pruebas. Estas injerencias más intensas en los derechos del interesado se rigen exclusivamente, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento nº 1206/2001, por la *lex fori* del órgano jurisdiccional requerido.

62. Extrapolado al caso de autos, ello significa que el órgano jurisdiccional inglés debería realizar la descripción en los términos de la solicitud siguiendo en principio el procedimiento previsto en los artículos 128 y 130 del CPI, siempre que no concurran motivos de denegación. A tal respecto, la obtención de pruebas consiste antes de nada en la documentación del sistema de arnés y de los correspondientes datos y escritos. Puede extenderse igualmente a la recogida de documentos y de objetos para su inspección ocular, siempre que ello sea necesario para presentar los objetos a un perito o para que el órgano jurisdiccional requerido o requirente realicen una apreciación directa de las pruebas. A tal fin habrá de observarse el principio de proporcionalidad.

63. Asimismo, de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2004/48 ha de garantizarse la protección de la información confidencial. Esta obligación incumbe tanto al órgano jurisdiccional requerido como al requirente. El Tribunale civile di Genova autorizó, en consecuencia, al solicitante y a sus representantes la asistencia a la diligencia de descripción, pero excluyó que examinaran los documentos extraídos y solicitó el traslado de la documentación en un sobre sellado. Sería plausible, por ejemplo, que el Tribunale no aportara al procedimiento la documentación comercial sensible hasta que, a la vista de la documentación, tuviera la convicción de la existencia de una vulneración de la patente. Sólo en este caso es necesario conocer las cifras de ventas al objeto de establecer el alcance del perjuicio.

64. Si RWO no entrega voluntariamente los objetos, el artículo 13 del Reglamento nº 1206/2001 permite la aplicación de medidas coercitivas. En la medida en que ello sea posible en el Derecho inglés y sea necesario para la realización de las diligencias de obtención de pruebas, podría procederse a la incautación de una muestra del sistema de arnés.

65. En consecuencia, no prospera en su generalidad la tesis de que las medidas solicitadas por el Tribunale civile di Genova, en cuanto medidas de búsqueda e incautación, no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001.

ii) Prohibición de *pre-trial discovery*

66. Las objeciones del Gobierno del Reino Unido a la extensión de la cooperación

judicial a medidas de aseguramiento de pruebas antes de la incoación de un proceso están manifiestamente vinculadas al tratamiento, reiteradamente debatido en el marco de la Conferencia de La Haya, de la denominada *pre-trial discovery*. [29]

67. Con carácter previo ha de hacerse constar que, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 1206/2001, no se solicitará la obtención de pruebas que no estén *destinadas a utilizarse en una causa iniciada o que se prevea incoar*. Suscita ciertas dudas si la solicitud se ajusta en su integridad a estas exigencias, a la vista del exhorto de descripción y de otros elementos de prueba del comportamiento imputado, tales como, a modo de ejemplo y no limitativo, facturas, albaranes de entrega, pedidos, cartas de oferta comercial, material publicitario y promocional, datos almacenados en archivos informáticos y documentos aduaneros.

68. A diferencia del Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas (artículo 23 del CPRU), el Reglamento nº 1206/2001 no contiene ninguna cláusula de reserva explícita frente al *pre-trial discovery*. Ahora bien, con ocasión de la adopción del Reglamento nº 1206/2001, el Consejo hizo la siguiente Declaración 54/01: [30] «El ámbito de aplicación del presente Reglamento no abarca la "pre-trial discovery", incluidas las denominadas "fishing expeditions")».

69. Según reiterada jurisprudencia, una declaración recogida en un acta del Consejo puede tenerse en cuenta para la interpretación de un acto jurídico, siempre que se plasme en el texto del acto jurídico y esté dirigida a la aclaración de un concepto general. [31] En el presente contexto, la declaración recogida en el acta explica el elemento «destinadas a utilizarse en una causa iniciada o que se prevea incoar», en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 1206/2001.

70. La exclusión del *pre-trial discovery* mencionada en la declaración no puede entenderse en el sentido de que queden excluidos cualesquiera procedimientos declarativos antes de la incoación del procedimiento judicial en el litigio principal. A ello se opone el tenor del artículo 1, apartado 2. Antes bien, esta declaración pone de manifiesto que los elementos de prueba han de

29 — No se ha elucidado de forma definitiva el contenido de esta reserva establecida en el artículo 23 del CPRU. La interpretación del *pre-trail discovery* constituyó el objeto de las observaciones formuladas por los Estados contratantes y varios asesores de la Conferencia de La Haya [véanse 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], nºs marginales 29 a 34, que puede descargarse de http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf; véase también Nagel/Gottwald, *Internationales Zivilprozessrecht*, 6ª ed., Colonia 2006, capítulo 8, nºs marginales 68 y ss.). Se trata básicamente de medidas que el *common law*, y sobre todo el Derecho estadounidense, prevé en relación con la obtención de información en posesión de la parte contraria antes de la celebración de la vista.

30 — Véase el Documento del Consejo nº 10571/01, p. 16, de 4 de julio de 2001.

31 — Véanse las sentencias de 26 de febrero de 1991, Antonissen (C-292/89, Rec. p. I-745), apartado 18; de 3 de diciembre de 1998, Generics (UK) y otros (C-368/96, Rec. p. I-7967), apartados 26 y 27, y de 10 de enero de 2006, Skov y Bilka (C-402/03, Rec. p. I-199), apartado 42.

estar, cuando menos, determinados de forma tan precisa que se perciba su conexión con la causa iniciada o que se prevea incoar y que la asistencia judicial puede referirse únicamente a los medios de prueba y no, en cambio, a las circunstancias indirectamente relacionadas con el procedimiento judicial.

71. Al objeto de impedir una búsqueda de la parte contraria mediante las denominadas expediciones de pesca *(fishing expedition)*, entre los exhortos de obtención de pruebas relativas a la presentación de determinados documentos ha de hacerse la diferenciación siguiente:

72. Ha de declararse la inadmisibilidad de un exhorto de obtención de pruebas cuando los documentos cuya presentación se solicita conducen a la localización de elementos de prueba susceptibles de ser utilizados, pero no están destinados en sí mismos a fines probatorios en el marco del proceso (los denominados «*train of enquiry*», búsqueda ilícita de material probatorio relevante). En estos casos las pruebas se utilizan únicamente de forma indirecta. Así pues, no se cumple el requisito de estar «destinadas a utilizarse en una causa [...]».

73. Por contra, un exhorto de obtención de pruebas dirigido a la presentación de documentos que son encontrados una vez ejecutado el exhorto es admisible cuando dichos documentos son designados o descritos con suficiente precisión y guardan una relación directa con el objeto litigioso. Sólo así puede evitarse que se realice una investigación más allá del objeto litigioso a cargo de la parte contraria.

74. En el procedimiento principal, el exhorto de obtención de pruebas del órgano jurisdiccional italiano, mediante el cual se solicita la descripción de facturas de compra y venta, albaranes de entrega, pedidos, cartas de oferta comercial, material publicitario y promocional, datos almacenados en archivos informáticos y documentos aduaneros, está dirigido a encontrar tales medios de prueba. Con ayuda de estos documentos el demandante pretende acreditar la infracción de la patente en cuanto tal y su alcance y, de este modo, cifrar la cuantía de las eventuales reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios. En la medida en que estos medios de prueba han de utilizarse en la causa pendiente o que se prevea incoar, la solicitud del órgano jurisdiccional italiano es admisible.

75. Sin embargo, es inadmisible el pasaje del citado exhorto de obtención de pruebas del órgano jurisdiccional italiano, en el que solicita la descripción de otros documentos no mencionados («a título meramente enunciativo y no limitativo»). Aquí falta una designación exacta de los demás tipos de documento.

iii) Distinción entre la obtención de pruebas y las medidas cautelares y ejecutivas

76. El Gobierno helénico e Irlanda, así como el Gobierno del Reino Unido, sostienen, a diferencia de los demás participantes, que la descripción, incluida la incautación de documentos y muestras, constituye una medida cautelar o ejecutiva y no una obtención de pruebas en el sentido del Reglamento nº 1206/2001. Esta tesis descansa en dos premisas: en primer lugar, las medidas cautelares y ejecutivas no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento y, en segundo lugar, que las presentes medidas de aseguramiento de las pruebas constituyen tales medidas cautelares y ejecutivas. Puedo estar de acuerdo con la primera premisa, pero no con la segunda.

— Las medidas cautelares y ejecutivas no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001

77. Antes de la adopción del Reglamento nº 1206/2001, el Convenio de La Haya relativo a la obtención de pruebas constituía el fundamento básico para la asistencia judicial en el ámbito de la obtención de pruebas –cuando menos entre los Estados signatarios del Convenio, entre los que se encontraban sólo once Estados miembros–. [32] Mediante el Reglamento se pretende dar una base común a la asistencia judicial en el interior de toda la Comunidad (con excepción de Dinamarca) y simplificar más tal asistencia. [33]

78. La iniciativa presentada por la República Federal de Alemania con vistas a la adopción de un reglamento del Consejo relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil y mercantil [34] se apoyaba, a la hora de determinar el ámbito de aplicación, en la correspondiente formulación contenida en el artículo 1 del CPRU. Así pues, el Reglamento debía aplicarse a las peticiones de obtención de pruebas o bien a cualquier otra actuación judicial, con la excepción de la notificación de escritos judiciales o extrajudiciales y de *medidas cautelares o ejecutivas.* [35] En efecto, estas medidas aparecen ya recogidas, por un lado, en el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extra-

32 — Véase el sexto considerando del Reglamento nº 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, p. 522.

34 — DO 2000, C 314, p. 1.

35 — La traducción inglesa de la iniciativa alemana, a la que se remite el Gobierno del Reino Unido, parece errónea a tal respecto, puesto que este pasaje es traducido como «measures for the *preservation of evidence* or enforcement». En cambio, la versión francesa se basa directamente, al igual que la versión original alemana, en el tenor del CPRU y habla de «mesures conservatoires ou d'exécution». Siguiendo este ejemplo, la versión inglesa debería haber tenido el siguiente tenor: «orders for provisional or protective measures».

judiciales en materia civil o mercantil [36] y, por otro, en el Convenio de Bruselas, tal como se subraya en los considerandos séptimo y octavo de la iniciativa alemana.

79. Apartándose de la iniciativa, el Reglamento nº 1206/2001 renuncia a la inclusión de «otras actuaciones judiciales» en su ámbito de aplicación y menciona únicamente la obtención de pruebas. En consecuencia, las medidas cautelares o ejecutivas tampoco deben estar expresamente excluidas del ámbito de aplicación, puesto que únicamente podrían tener la consideración de otras actuaciones judiciales, pero no de obtención de pruebas. Así pues, resulta correcta la afirmación de que las medidas cautelares o ejecutivas no quedan comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento.

— ¿Un procedimiento de aseguramiento de pruebas es una medida cautelar o ejecutiva?

80. Ahora bien, con lo anterior no se afirma que sea correcta la segunda premisa, según la cual una medida de aseguramiento y obtención de pruebas como la descripción solicitada en el litigio principal constituye una medida cautelar o ejecutiva a la que no se aplican el Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas ni, sobre la base del mismo, el Reglamento nº 1206/2001. La conexión, en cuanto a la génesis normativa, entre el Reglamento nº 1206/2001 y el Convenio no ayuda, pues, a distinguir entre la obtención de pruebas y las medidas cautelares o ejecutivas.

81. En función de cuál sea el objetivo perseguido han de distinguirse dos clases de medidas provisionales, a saber, por un lado, los exhortos que están dirigidos a asegurar el cumplimiento de la propia sentencia y, por otro, las medidas de obtención y de aseguramiento de pruebas, como pone de manifiesto el ejemplo del presente litigio ante el Tribunale civile di Genova.

82. En el caso de que se acojan las pretensiones del demandante, la sentencia obligará al demandado a dejar de vulnerar los derechos y, en su caso, a abonar una indemnización de daños y perjuicios. Una medida eficaz para asegurar la acción de omisión es la incautación de las mercancías litigiosas o de las instalaciones destinadas a su fabricación.

83. Ahora bien, en el contexto del presente asunto no se está en presencia de una medida de tal clase, dirigida a asegurar la posterior ejecución de la sentencia (es decir, por ejemplo, la incautación de todas las

36 — DO L 160, p. 37.

existencias de ejemplares de los sistemas de arnés para impedir su distribución). Tal medida debería haber estado apoyada en el artículo 129 del CPI. En cambio, el órgano jurisdiccional remitente solicitó al tribunal inglés la ejecución de una medida de aseguramiento de pruebas prevista en el artículo 128 del CPI.

84. El artículo 7 de la Directiva 2004/48 mezcla de forma desafortunada estas dos clases de medidas provisionales. En efecto, en el encabezamiento de la disposición se habla de medidas de protección de pruebas entre las que se cuentan, sin embargo, entre otras, la incautación de la mercancía litigiosa y, en los casos en que proceda, de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o en la distribución de dichas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas. Como ya se ha señalado, éstas no constituyen, en efecto, medidas de protección de pruebas, sino medidas provisionales dirigidas a asegurar la pretensión principal.

85. En el marco de la Directiva 2004/48 puede no ser necesaria una clara distinción de las medidas. Sin embargo, para la determinación del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001 sí reviste una considerable relevancia. En efecto, el Reglamento no se aplica en modo alguno a las medidas provisionales dirigidas a asegurar la pretensión principal, pero sí a las medidas de protección de pruebas.

86. Esta comprensión del concepto de medidas cautelares y ejecutivas resulta igualmente corroborada por una consideración sistemática de la función de tal concepto en el contexto normativo del Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas. La excepción de tales medidas está dirigida a delimitar entre sí los ámbitos de aplicación del Convenio sobre obtención de pruebas y el Convenio de Bruselas. La iniciativa alemana recoge expresamente este objetivo para el Reglamento. [37]

87. Ha de convenirse con el Gobierno del Reino Unido en que el concepto de obtención de pruebas a efectos del Reglamento nº 1206/2001 tampoco debería comprender medidas cautelares y ejecutivas que estén comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001, pues a tal respecto se da la misma necesidad de diferenciación.

88. Ahora bien, Irlanda y el Gobierno del Reino Unido sostienen que las medidas de aseguramiento de pruebas aquí controvertidas habrían podido ser solicitadas directamente ante un órgano jurisdiccional inglés sobre la base del artículo 31 del Reglamento nº 44/2001, de suerte que queda excluida la invocación del Reglamento nº 1206/2001.

89. El artículo 31 del Reglamento nº 44/2001 prevé, de modo análogo al artículo 24 del Convenio de Bruselas, que «podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares

37 — Véanse los considerandos séptimo y octavo de la iniciativa.

previstas por la ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo».

90. En la sentencia St. Paul Dairy el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 24 del Convenio de Bruselas no se aplica a medidas autónomas de aseguramiento y obtención de pruebas antes de la interposición de la demanda. [38]

91. Para fundamentar tal afirmación declaró, entre otras cosas, que procede considerar como medidas provisionales en el sentido del artículo 24 del Convenio de Bruselas las medidas que, en las materias incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio, van dirigidas a mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar los derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al juez que conoce del fondo del asunto. [39] Así pues, esta disposición se aplica a las medidas que están dirigidas a salvaguardar la pretensión sustantiva, pero no la ejecución de medidas procesales como las diligencias de obtención de pruebas. [40]

92. Asimismo, recordó el riesgo de que las normas establecidas en el Reglamento nº 1206/2001 para la cooperación judicial en las diligencias de obtención de pruebas puedan ser eludidas si las medidas de obtención de pruebas pudieran ser solicitadas directamente, sobre la base del artículo 24 del Convenio de Bruselas, ante un órgano jurisdiccional no competente en el litigio principal. [41] De este modo, el Tribunal de Justicia reconoció implícitamente que las medidas autónomas de aseguramiento y obtención de pruebas deben ser calificadas de diligencias de obtención de pruebas en el sentido del Reglamento nº 1206/2001.

93. La vía considerada prioritaria por Irlanda y el Reino Unido, consistente en instar la protección de pruebas, sobre la base del artículo 31 del Reglamento nº 44/2001, directamente por un órgano jurisdiccional del lugar en que se encuentren tales elementos de prueba, no está, pues, abierta según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. [42] Por consiguiente, no se produce un problema de

38 — Sentencia de 28 de abril de 2005 (C-104/03, Rec. p. I-3481), apartado 25. Véase también Geimer/Schütze, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2ª ed., Múnich, 2004, A 1 — artículo 2 del Reglamento nº 44/2001, nº marginal 92, y artículo 31 del Reglamento nº 44/2001, nº marginal 32.

39 — Sentencia St. Paul Dairy, citada en la nota 38, apartado 13.

40 — Así en CFEM Facades SA v Bovis Construction Ltd [1992] I.L. Pr. 561 QBD, así como Schlosser, *EU-Zivilprozessrecht*, 2ª ed., Múnich, 2003, artículo 32 del Reglamento nº 44/2001, nº marginal 7, y artículo 1 del Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas, nº marginal 4.

41 — Sentencia St. Paul Dairy, citada en la nota 38, apartado 23.

42 — Indudablemente, cabe discutir sobre si el solicitante ha de disponer de ambas posibilidades a su elección, a saber, la obtención de pruebas mediante la asistencia judicial o la obtención de pruebas a través de un tribunal del lugar en que se halle el medio de prueba. Es probable que la segunda vía sea más rápida, pero entraña el riesgo de que las pruebas obtenidas en el extranjero no sean reconocidas por el órgano jurisdiccional del litigio principal. (Se muestran críticos con el planteamiento del Tribunal de Justicia, por ejemplo: Mankowski, Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa, *Juristenzeitung* 2005, p. 1144, y Hess/Zhou, Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum, *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax* 2007, p. 183). Ahora bien, con independencia de si y, en su caso, en qué circunstancias es deseable la aplicación del Convenio de Bruselas o del Reglamento nº 44/2001, los citados autores no ponen en cuestión que en cualquier caso es aplicable el Reglamento nº 1206/2001.

delimitación si las medidas de aseguramiento de pruebas son consideradas un supuesto de aplicación del Reglamento nº 1206/2001. La exclusión de tales medidas del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001 exige precisamente que quede abierta la vía de la cooperación judicial conforme al Reglamento nº 1206/2001 para que sea posible el aseguramiento de pruebas en otro Estado miembro sobre la base del Derecho comunitario.

d) Conclusión provisional

94. Así pues, llego a la conclusión provisional de que la descripción en el sentido de los artículos 128 y 1230 del CPI cuya realización solicita el Tribunale civile di Genova constituye una diligencia de obtención de pruebas prevista en el artículo 1 del Reglamento nº 1206/2001. El órgano jurisdiccional requerido deberá realizarla siempre que las medidas estén descritas con suficiente precisión, de modo que resulte perceptible la vinculación entre las pruebas que deben obtenerse y el litigio (en su caso, que se prevea incoar) y no existan motivos de denegación.

2. Motivos de denegación

95. El artículo 14 del Reglamento nº 1206/2001 regula los motivos por los que el órgano jurisdiccional requerido puede denegar la ejecución de una solicitud. Según el artículo 14, apartado 2, letra a), el órgano jurisdiccional requerido podrá denegar la ejecución de una solicitud si ésta no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento, a que se refiere el artículo 1. Ahora bien, en el presente asunto el ámbito de aplicación queda abierto, tal como se desprende del examen realizado hasta ahora. Además, puede denegarse la ejecución de una solicitud sobre la base del artículo 14, apartado 2, letra b), si según el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido la ejecución de la solicitud no entra en el ámbito de las competencias judiciales.

96. El artículo 10, apartado 3, segunda frase, del Reglamento nº 1206/2001 contiene, además, una reserva de orden público para las solicitudes que deban ser ejecutadas conforme al Derecho del órgano jurisdiccional requirente. El órgano jurisdiccional remitente hizo uso de esta posibilidad al solicitar la realización de una descripción conforme a los artículos 129 y 130 del CPI. El órgano jurisdiccional requerido cumplirá, en principio, dicha petición, a no ser que el procedimiento solicitado sea incompatible con el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido o que existan grandes dificultades de hecho.

97. Ambos supuestos de denegación contienen remisiones a las exigencias del Derecho del Estado del órgano jurisdiccional requerido. El Tribunal de Justicia no puede interpretar estas disposiciones nacionales al objeto de comprobar qué facultades tiene el

poder judicial conforme al Derecho de un Estado miembro o qué formas de obtención de pruebas son incompatibles con el Derecho interno o no son ejecutables por razones fácticas. Estas apreciaciones quedan reservadas al órgano jurisdiccional requerido.

98. Sin embargo, de la jurisprudencia se sigue que, cuando una disposición comunitaria se remite a las legislaciones y prácticas nacionales, los Estados miembros no podrán adoptar medidas que puedan comprometer el efecto útil de la normativa comunitaria en la que dicha disposición se integra. [43] A tal respecto, el Reglamento establece los límites externos a la libertad de los legisladores nacionales, límites que se rebasan cuando el Derecho nacional al que se hace remisión pone en cuestión la eficacia práctica del Reglamento. La función del Tribunal de Justicia en este contexto es interpretar el Reglamento con vistas a la observancia de tales límites.

99. A tal respecto, ha de tenerse como directriz general que la posibilidad de denegar la ejecución de una solicitud de diligencias de obtención de pruebas debería estar limitada a casos excepcionales delimitados de forma estricta al objeto de garantizar la eficacia del Reglamento, tal como se subraya en el considerando undécimo del Reglamento nº 1206/2001.

100. El Gobierno del Reino Unido sostiene que el órgano jurisdiccional requerido denegó la solicitud porque no estaba comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1206/2001. [44] En su opinión, dicho órgano jurisdiccional no se basó en posibles motivos de denegación. Al igual que Irlanda, el Reino Unido sostiene que la ejecución de las medidas solicitadas no está comprendida, en cualquier caso, en la competencia jurisdiccional de los tribunales ingleses.

101. En el *common law* la obtención de pruebas no incumbe al órgano jurisdiccional ni a los servicios adscritos al mismo. Antes bien, son las propias partes quienes deben aportarlas. El *supervising solicitor,* que notifica y ejecuta una *search order* con arreglo al artículo 7 de la Civil Procedure Act 1997, es ciertamente un órgano, independiente, de la administración de justicia *(officer of the court) que recurre el órgano jurisdiccional,* pero no es un agente *(agent)* del tribunal.

102. En cambio, los Gobiernos sueco y finlandés, así como la Comisión, adujeron acertadamente en sus respuestas a una pregunta del Tribunal de Justicia que ha de diferenciarse entre el *exhorto* de una medida de obtención de pruebas y su *ejecución.* La ejecución de una solicitud de obtención de pruebas no puede desestimarse únicamente porque la ejecución de determinadas formas de obtención de pruebas no esté compren-

43 — Sentencia de 18 de enero de 2007, CGT y otros (C-385/05, Rec. p. I-611), apartado 35, que remite a la sentencia de 9 de septiembre de 2003, Jaeger (C-151/02, Rec. p. I-8389), apartado 59.

44 — A favor de tal tesis milita el hecho de que el órgano jurisdiccional requerido no haya devuelto la petición utilizando los impresos E o H.

dida entre las funciones de los órganos jurisdiccionales. Lo decisivo es, en cambio, que los tribunales están facultados para ordenar las medidas solicitadas. El artículo 7 de la Civil Procedure Act 1997, en relación con la parte 25 de los Civil Procedure Rules parece atribuir, en principio, tales facultades a los tribunales ingleses. [45]

103. Como la Comisión subraya acertadamente, además no es obligatorio que las «competencias judiciales» puedan ser ejercidas únicamente por personas integradas desde un punto de vista organizativo en el poder judicial. Un *supervising solicitor* al que recurre un tribunal –si bien a instancias de una parte– para velar por la regularidad de la notificación y ejecución de una *search order* puede ser considerado como parte del poder judicial. En favor de ello aboga la circunstancia de que sólo a determinados *solicitors* especialmente experimentados se les puede confiar esta función. [46] Asimismo, la necesaria neutralidad en el cumplimiento de su función ha de garantizarse de modo tal que no pertenezcan al mismo despacho de abogados del representante del solicitante. [47]

104. Si sólo se considerasen comprendidas en las competencias judiciales las diligencias de obtención de pruebas realizadas por el propio tribunal, el efecto útil del Reglamento sería demasiado limitado. Tampoco podrían recabarse entonces dictámenes que no estuvieran elaborados por el propio tribunal, sino por un perito.

105. Por consiguiente, la denegación no puede basarse en la falta de competencia judicial cuando una medida de aseguramiento de pruebas como la descripción a efectos de los artículos 128 y 130 del CPI no es ejecutada, de conformidad con el Derecho del Estado miembro requerido, por el propio tribunal, sino por un órgano de la administración de justicia *(officer of the court)* al que haya recurrido el tribunal.

106. La objeción de que la obtención de pruebas en el *common law* se realiza a instancia de parte podría ser igualmente entendida como una remisión a la reserva contenida en el artículo 10, apartado 3, segunda frase, del Reglamento nº 1206/2001. Según esta disposición, el órgano jurisdiccional requerido podrá denegar la ejecución de una solicitud en el procedimiento del Derecho del Estado del órgano jurisdiccional requirente cuando tal procedimiento sea incompatible con su Derecho o existan grandes dificultades de hecho.

107. A este respecto, ha de observarse en primer lugar que esta reserva no se aplica

45 — En la práctica, parece que los tribunales hacen un uso más bien restrictivo de este instrumento. Resulta manifiestamente más usual obligar a las propias partes a revelar los documentos y objetos que se hallan en su poder *(disclosure)*. Sólo cuando el procedimiento de *disclosure* no basta para proteger las pruebas, cabe recurrir a la adopción de una *search order* (véase Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, 2ª ed., Londres, 2006, nº marginal 14.177).

46 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.2.

47 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.6.

cuando la medida solicitada conforme al Derecho extranjero no tiene una equivalencia exacta en el Derecho y la práctica internos. [48] De otro modo, el artículo 10, apartado 3, del Reglamento nº 1206/2001 quedaría privado de contenido. La formulación de la reserva contenida en el Reglamento va expresamente, a tal respecto, más allá de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2, del Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas, el cual permite la denegación cuando la solicitud de realizar la obtención de pruebas conforme a un procedimiento especial no se ajusta a la práctica de los tribunales del Estado requerido.

108. Antes bien, el órgano jurisdiccional requerido, antes de nada, debe hacer todo cuanto esté a su alcance para ejecutar la medida prevista en el Derecho del Estado requirente con todos los medios a su disposición en la medida más amplia posible.

109. A tal respecto ha de tenerse en cuenta que la esencia de la cooperación judicial prevista en el Reglamento nº 1206/2001 consiste en que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se dirige directamente, con su solicitud de realización de diligencias de obtención de prueba, a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro. No pueden ponerse excesivas trabas a la asistencia judicial imponiendo a las partes del procedimiento ante el órgano jurisdiccional requirente unas obligaciones demasiado amplias a la hora de practicar las diligencias de obtención de pruebas en el Estado del tribunal requerido. [49]

110. Además, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento nº 1206/2001, la ejecución de una solicitud no dará lugar al abono de tasas o gastos. Según el artículo 18, apartado 2, el órgano jurisdiccional requerido podrá exigir el reembolso de los honorarios abonados a los expertos e intérpretes y de los gastos ocasionados por la realización de diligencias de obtención de prueba conforme a un procedimiento especial según el artículo 10, apartados 3 y 4.

111. Si no es posible proceder a una ejecución literal de la solicitud conforme al Derecho extranjero o se frustre por la existencia de disposiciones internas contrarias o de grandes dificultades de hecho, la solicitud no podrá ser devuelta sin más sin haber sido ejecutada en su globalidad. Conforme a la necesaria interpretación del Reglamento nº 1206/2001 en favor de la cooperación judicial, el órgano jurisdiccional requerido debe ejecutar la medida solicitada siguiendo un procedimiento modificado, de suerte que éste sea compatible con las exigencias de Derecho interno. [50] Si esto tampoco es posible, queda todavía la vía de aplicar un procedimiento de Derecho interno análogo. [51]

48 — Véase Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2ª ed., Múnich, 2006, comentario al artículo 10 del Reglamento nº 1206/2001, nº marginal 13.

49 — En el caso de las declaraciones de testigos mediante cooperación judicial conforme al Reglamento nº 1206/2001, en la Practice Direction 34 — Depositions and Court Attendance by Witnesses, 11.3, se prevé expresamente, por ejemplo, que el Treasury Soliciter asumirá el papel de solicitante ante el órgano jurisdiccional requerido. A tal respecto véase también Layton/Mercer, *European Civil Practice*, 2ª ed., Londres, 2004, nº marginal 7.062.

50 — Véase Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2ª ed., Múnich, 2006, artículo 10 del Reglamento nº 1206/2001, nºs marginales 22 y 23.

51 — Véase Huber en: Gebauer/Wiedmann, *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, Stuttgart y otros, 2005, capítulo 29, nº marginal 133.

112. Sin embargo, en la actual fase procesal, el Tribunal de Justicia no está llamado a interpretar de forma definitiva las disposiciones pertinentes del Reglamento relativas a los eventuales motivos de denegación o reservas. Antes bien, será el órgano jurisdiccional requerido el que deba abordar en primer lugar estas cuestiones. De suscitarse dudas sobre el alcance de las disposiciones, este último órgano jurisdiccional estará facultado y obligado, en su condición de tribunal de última instancia, a recurrir al Tribunal de Justicia, el cual, conociendo la situación fáctica y jurídica, podrá pronunciarse con mayor detalle sobre la interpretación de los artículos 14, apartado 2, letra b), y 10, apartado 3, segunda frase, del Reglamento nº 1206/2001.

V. Conclusión

113. A la vista de las observaciones que preceden propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial del Tribunale civile di Genova del siguiente modo:

«Las medidas de aseguramiento y obtención de pruebas, tales como una descripción en el sentido de los artículos 128 y 130 del Codice della Proprietà Industriale italiano, constituyen diligencias de obtención de pruebas que, con arreglo a su artículo 1, están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, y que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe realizar a instancias del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, siempre que no concurran motivos de denegación.»