CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL JULIANE KOKOTT apresentadas em 18 de Julho de 2007 [1]

I — Introdução

1. O direito italiano prevê um meio eficaz de preservação e obtenção de meios de prova para demonstrar a violação de direitos de propriedade intelectual. A pedido do titular do direito de propriedade intelectual, o órgão jurisdicional competente pode — mesmo antes da propositura da acção principal e sem que a outra parte seja ouvida — ordenar o arrolamento (descrizione) dos objectos alegadamente contrafeitos. O arrolamento é efectuado por um oficial de justiça eventualmente acompanhado por um perito; este examina o objecto, regista-o e pode apreender a respectiva documentação e amostras.

2. O Tribunale civile di Genova dirigiu à autoridade competente no Reino Unido um pedido de cooperação judiciária, para que esta procedesse à obtenção de provas relativamente a meios de prova situados no Reino Unido. Contudo, o tribunal requerido recusou-se a executar o pedido com o fundamento de que tais medidas não faziam parte da sua prática corrente.

3. Com o seu pedido, o Tribunale pretende assim saber se uma medida como o arrolamento de bens nos termos previstos pelo direito italiano consubstancia um acto para obtenção de provas cuja execução o tribunal de um Estado-Membro pode solicitar ao tribunal de outro Estado-Membro com base no Regulamento (CE) n.º 1206/2001 do Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativo à cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em matéria civil ou comercial [2].

4. Como resulta das observações dos Estados-Membros, as opiniões dominantes nas ordens jurídicas nacionais divergem quanto aos requisitos para a obtenção de provas e ao papel desempenhado nessa matéria pelos órgãos jurisdicionais. Esta situação leva também a opiniões divergentes quanto ao

1 — Língua original: alemão.

2 — JO L 174, p. 1.

âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1206/2001 que o Tribunal de Justiça tem de interpretar pela primeira vez no caso vertente.

II — Quadro jurídico

A — *Convenções internacionais*

5. A Convenção de Haia, de 18 de Março de 1970, sobre a obtenção de provas no estrangeiro em matéria civil ou comercial (a seguir «Convenção de Haia») só é aplicável em onze Estados-Membros da União Europeia, incluindo a Itália e o Reino Unido [3]. O artigo 1.º da Convenção de Haia prevê o seguinte:

«1. Em matéria civil ou comercial, a autoridade judiciária de um Estado contratante pode, de harmonia com as disposições da sua legislação, requerer por carta rogatória à autoridade competente de um outro Estado contratante a prática de qualquer acto de instrução ou de quaisquer outros actos judiciários.

2. Um acto de instrução não pode ser requerido para permitir às partes obter meios de prova que não sejam destinados a ser utilizados em processo judicial já iniciado ou futuro.

3. A expressão 'outros actos judiciários' não diz respeito à citação ou à notificação de actos judiciários nem às medidas conservatórias ou de execução.»

6. O artigo 50.º do Acordo sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (acordo TRIPs) [4] estabelece a seguinte regulamentação sobre as medidas provisórias no caso de violação de direitos de propriedade intelectual:

«1. As autoridades judiciais serão habilitadas a ordenar medidas provisórias imediatas e eficazes,

a) Para impedir uma infracção a qualquer direito de propriedade intelectual, e nomeadamente para impedir a intro-

3 — V. a lista de Estados contratantes da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, a consultar no seguinte endereço http://www.hcch.net.

4 — O acordo TRIPs *(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* consta do anexo 1C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio aprovado em nome da Comunidade Europeia, em relação às matérias da sua competência, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994 (JO L 336, p. 1).

dução nos circuitos comerciais sob a sua jurisdição de mercadorias, incluindo mercadorias importadas imediatamente após o seu desalfandegamento;

b) Para preservar elementos de prova relevantes no que diz respeito à alegada infracção.

2. As autoridades judiciais serão habilitadas a adoptar medidas provisórias *inaudita altera parte* sempre que necessário, especialmente nos casos em que um eventual atraso seja susceptível de causar prejuízos irreparáveis ao titular do direito, ou quando exista um risco comprovável de destruição dos elementos de prova.

[...]»

B — *Direito comunitário*

7. O Regulamento n.º 1206/2001 [5], que, nos termos do seu artigo 21.º, prevalece sobre a Convenção de Haia sobre a obtenção de provas no que respeita à matéria abrangida pelo seu âmbito de aplicação, estabelece, no seu artigo 1.º, o respectivo âmbito de aplicação do seguinte modo:

«1. O presente regulamento é aplicável em matéria civil ou comercial, sempre que um tribunal de um Estado-Membro, requeira, nos termos da sua legislação nacional

a) Ao tribunal competente de outro Estado-Membro a obtenção de provas; ou

b) A obtenção de provas directamente noutro Estado-Membro.

2. Não será requerida a obtenção de provas que não se destinem a ser utilizadas num processo judicial já iniciado ou previsto.

[...]»

5 — O Reino Unido e a Irlanda notificaram, nos termos do artigo 3.º do protocolo relativo à posição do Reino Unido e da Irlanda, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia, que desejam participar na aprovação e aplicação do presente regulamento (vigésimo primeiro considerando do Regulamento n.º 1206/2001).

8. O segundo capítulo deste regulamento regula a transmissão e execução dos pedidos. As suas disposições pertinentes têm o seguinte teor:

«Artigo 4.°

Forma e conteúdo do pedido

1. O pedido deve ser apresentado utilizando o formulário A ou, quando adequado, o formulário I, que constam do anexo. O pedido deve especificar:

a) O tribunal requerente e, se for caso disso, o tribunal requerido;

b) O nome ou designação e o endereço das partes no processo e dos seus representantes, se os houver;

c) A natureza e o objecto da acção e uma exposição sumária dos factos;

d) Uma descrição da obtenção de provas a apresentar;

e) No caso de um pedido de depoimento de pessoas:

— o nome e o endereço das pessoas a ouvir;

— as perguntas a fazer às pessoas a ouvir ou os factos sobre os quais elas devem ser ouvidas;

— se for caso disso, a referência ao direito de recusa a depor nos termos da legislação em vigor no Estado-Membro do tribunal requerente;

— se for caso disso, a indicação de que o depoimento deve ser feito sob juramento ou declaração de honra, bem como a indicação de qualquer fórmula especial a utilizar;

— se for caso disso, quaisquer outras informações que o tribunal requerente considere necessárias;

f) No caso de um pedido relativo a qualquer outra forma de obtenção de provas, os documentos ou outros objectos a examinar;

g) Se for caso disso, qualquer pedido nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 10.º e dos artigos 11.º e 12.º e as informações necessárias à aplicação desta disposição.

[...]»

«Artigo 7.º

Recepção do pedido

1. O tribunal competente requerido deve enviar um aviso de recepção ao tribunal requerente, no prazo de sete dias a contar da recepção do pedido, utilizando para o efeito o formulário B constante do anexo. Se o pedido não preencher as condições dos artigos 5.º e 6.º, o tribunal requerido assinalará o facto no aviso de recepção.

2. Se a execução de um pedido apresentado mediante utilização do formulário A constante do anexo e preenchendo as condições constantes do artigo 5.º não for da competência do tribunal ao qual foi transmitido, este deve retransmitir o pedido ao tribunal competente do seu Estado-Membro e informar o tribunal requerente, utilizando para o efeito o formulário A constante do anexo.

[...]»

«Artigo 10.º

Disposições gerais relativas à execução do pedido

[...]

2. O tribunal requerido executará o pedido de acordo com a legislação do seu Estado-Membro.

3. O tribunal requerente pode solicitar que se proceda à execução do pedido segundo um procedimento especial, previsto na lei do seu Estado-Membro, utilizando para o efeito o formulário A constante do anexo. O tribunal requerido atenderá a essa solicitação, a menos que tal procedimento seja incompatível com a lei do Estado-Membro do tribunal requerido, ou salvo importantes

dificuldades de ordem prática. Se, por um destes motivos, o tribunal requerido não atender a essa solicitação, deve informar o tribunal requerente, utilizando para o efeito o formulário E constante do anexo.

[...]»

«Artigo 13.º

Medidas coercivas

Na execução do pedido e sempre que necessário, o tribunal requerido aplicará as medidas coercivas apropriadas para cada caso, conforme estabelecido pela legislação do Estado-Membro do tribunal requerido para a execução de um pedido apresentado para os mesmos fins pelas autoridades nacionais ou por uma das partes interessadas.»

«Artigo 14.º

Recusa da execução

[...]

2. A execução do pedido apenas pode ser recusada, para além dos motivos referidos no n.º 1, na medida em que:

a) O pedido não esteja abrangido pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, tal como definido no artigo 1.º; ou

b) Nos termos da legislação do Estado-Membro do tribunal requerido, a execução do pedido não faça parte das atribuições do poder judicial; ou

[...]

3. A execução não pode ser recusada pelo tribunal requerido apenas com fundamento em que, ao abrigo da legislação do seu Estado-Membro, o tribunal desse Estado-Membro tem competência exclusiva na matéria que é objecto da acção, ou que a legislação desse Estado-Membro não reconhece um direito de acção na matéria em causa.

[...]»

9. É ainda de referir a Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos

direitos de propriedade intelectual [6] (a seguir «Directiva 2004/48»). O segundo capítulo desta directiva, que deveria ser transposta pelos Estados-Membros até 29 de Abril de 2006 [7], regula os procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual. A esse respeito, o artigo 7.º dispõe:

«1. Antes de se intentar uma acção relativa ao mérito da causa, os Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido de uma parte que tenha apresentado provas razoavelmente disponíveis para fundamentar as alegações de que o seu direito de propriedade intelectual foi ou está prestes a ser violado, ordenar medidas provisórias prontas e eficazes para preservar provas relevantes da alegada violação, desde que a protecção das informações confidenciais seja salvaguardada. Essas medidas podem incluir, a descrição pormenorizada, com ou sem recolha de amostras, a apreensão efectiva dos bens litigiosos e, sempre que adequado, dos materiais e instrumentos utilizados na produção e/ou distribuição desses bens e dos documentos a eles referentes. Essas medidas devem ser tomadas, se necessário, sem ouvir a outra parte, sobretudo sempre que um eventual atraso possa causar danos irreparáveis ao titular do direito ou quando exista um risco demonstrável de destruição da prova.

Quando as medidas de protecção da prova tenham sido adoptadas sem ouvir a outra parte, esta será avisada do facto, imediatamente após a execução das medidas. A pedido do requerido, proceder-se-á a uma revisão, que incluirá o direito de audição, a fim de se decidir, num prazo razoável após a comunicação das medidas, se as mesmas devem ser alteradas, revogadas ou confirmadas.

[...]»

C — *Direito nacional*

10. O Codice della proprietà industriale (a seguir «CPI») [8] regula, designadamente, a protecção jurisdicional da propriedade intelectual. O artigo 128.º do CPI prevê que o titular do direito de propriedade intelectual possa solicitar o arrolamento (descrizione) dos bens que violam o seu direito. O arrolamento abrange os meios de prova referentes à violação alegada e à sua extensão. O juiz competente para a acção principal decide por despacho irrecorrível do pedido de arrolamento, determina as medidas adequadas para proteger as informações sujeitas a requisitos de confidencialidade e pode autorizar a apreensão de amostras. A audição da parte contrária pode não ter lugar se a

6 — JO L 157, p. 45, rectificado no JO 2004, L 195, p. 16.

7 — V. artigo 20.º da Directiva 2004/48.

8 — Decreto Legislativo n.º 30/05 de 10 de Fevereiro de 2005.

mesma puser em risco a execução do pedido. No caso de o pedido de arrolamento ter sido apresentado antes da propositura da acção principal, o tribunal fixa um prazo máximo de 30 dias para a apresentação da petição.

11. Além disso, segundo o artigo 129.º do CPI, o titular do direito de propriedade intelectual pode pedir a apreensão das mercadorias que violam o seu direito.

12. O artigo 130.º do CPI prevê, designadamente, o arrolamento e a apreensão realizados por um oficial de justiça — sempre que necessário apoiado por um perito — utilizando para o efeito aparelhos técnicos como máquinas fotográficas e outros recursos. O requerente, os seus representantes ou um técnico da sua confiança podem ser autorizados a assistir às operações.

III — Matéria de facto e questões prejudiciais

13. Em 21 de Março de 2005, A. Tedesco apresentou no Tribunale civile di Genova, nos termos dos artigos 128.º e 130.º do CPI, um pedido de arrolamento de bens da sociedade Tomasoni Fittings srl (a seguir «Tomasoni»), com sede em Génova, e da sociedade RWO (Marine Equipment) Ltd (a seguir «RWO»), com sede em Essex, Reino Unido.

14. A. Tedesco alegou ser inventor de um sistema de braçadeira e ter pedido a respectiva protecção através dum pedido de patente de invenção. A sociedade RWO, que opera em Itália através do distribuidor Tomasoni, pôs à venda um sistema de braçadeira com características técnicas idênticas, que, por sua vez, é objecto de um pedido de patente depositado depois do pedido apresentado pelo recorrente.

15. Em 5 de Maio de 2005, o Tribunale civile di Genova, sem que a parte contrária fosse ouvida, ordenou que se procedesse ao arrolamento dos produtos alegadamente contrafeitos. Em primeiro lugar, o arrolamento foi efectuado na sociedade Tomasoni em Itália. Em 20 de Junho de 2005, ao abrigo do Regulamento n.º 1206/2001, o Tribunale dirigiu ao gabinete do Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales um pedido de arrolamento de bens. O tribunal requerido deveria efectuar o arrolamento do produto da sociedade RWO nas instalações desta, de acordo com o direito italiano.

16. O arrolamento deveria também incluir outros elementos de prova do comportamento denunciado, tais como «a título

exemplificativo, mas não exaustivo»: facturas, guias de remessa, notas de encomenda, cartas de ofertas comerciais, material publicitário e promocional, dados dos arquivos informáticos e documentos aduaneiros. Além disso, o Tribunale autorizou a utilização de todos os meios técnicos, o auxílio de um perito e a recolha de exemplares a título de amostras. A intervenção deveria limitar-se ao estritamente necessário para a investigação. O requerente e os seus representantes ou técnicos ficariam excluídos de qualquer análise de documentos.

17. Por meio de um documento escrito informal, o Senior Master recusou proceder à execução do arrolamento, com o fundamento de que não é prática dos agentes do Senior Master a investigação e a apreensão de objectos e de documentos e de que a acção não pode ser executada no quadro da cooperação judiciária.

18. Por despacho de 14 de Março de 2006, o Tribunale civile di Genova submeteu à apreciação do Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

a) Deve entender-se que o pedido de arrolamento de bens, nos termos constantes nos artigos 128.º e 130.º do Codice della proprietà industriale italiano, segundo as modalidades determinadas por este tribunal no presente caso, consubstancia um dos actos «para obtenção de provas», na acepção do Regulamento (CE) n.º 1206/2001 do Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativo à cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em matéria civil ou comercial, pelos quais o tribunal de um Estado-Membro pode, nos termos do referido regulamento, solicitar ao tribunal competente de outro Estado-Membro que proceda à obtenção dessa mesma prova?

b) Em caso de resposta afirmativa e no caso de o pedido de arrolamento estar incompleto ou não preencher as condições referidas no artigo 4.º do regulamento, o tribunal requerido tem a obrigação de,

— enviar um aviso de recepção, nos termos e nas formas previstas no artigo 7.º do Regulamento;

— informar o tribunal requerente de que o pedido está eventualmente incompleto, de modo a permitir-lhe completar e/ou adequar o seu pedido?

19. No processo pendente no Tribunal de Justiça, apresentaram observações escritas e fizeram alegações A. Tedesco, os Governos italiano, finlandês, sueco, esloveno, grego e espanhol, a Irlanda, o Governo do Reino Unido e a Comissão das Comunidades Europeias.

IV — Apreciação

A — *Admissibilidade do pedido de decisão prejudicial*

20. O pedido de decisão prejudicial do Tribunale civile di Genova diz respeito a questões relativas à interpretação do Regulamento n.º 1206/2001 adoptado com base nos artigos 61.º, alínea c), CE e 67.º, n.º 1 CE. De acordo com o artigo 68.º, n.º 1 CE, só são admissíveis no âmbito do título IV do Tratado CE pedidos de decisão prejudiciais de órgãos jurisdicionais nacionais cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno. A Comissão e o Governo espanhol põem em causa que seja esta a situação do caso vertente.

21. De acordo com a jurisprudência relativa ao artigo 234.º, n.º 3, CE, a classificação de um órgão jurisdicional como tribunal de última instância depende de uma análise do caso concreto; isto é, também as instâncias inferiores cujas decisões sejam irrecorríveis em determinados processos constituem jurisdição de última instância na acepção do artigo. 234.º, n.º 3, CE [9]. A obrigação de reenvio dos órgãos jurisdicionais nacionais procura assegurar uma interpretação e aplicação uniformes do direito comunitário e, em particular, evitar que num Estado-Membro se desenvolva uma jurisprudência não conforme às disposições comunitárias [10]. Esse risco também existiria se, num caso concreto, os tribunais de última instância pudessem responder de forma definitiva a uma questão de interpretação de direito comunitário sem ser necessário recorrer ao Tribunal de Justiça.

22. Por maioria de razão, estes princípios aplicam-se no âmbito do artigo 68.º, n.º 1, CE, uma vez que, segundo este artigo, apenas podem recorrer ao Tribunal de Justiça tribunais de última instância. A reserva do direito de submeter questões a título prejudicial aos tribunais de última instância, conjugada com o Regulamento n.º 1206/2001, relativo à cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros no domínio da obtenção de provas, revela-se problemática. Na realidade, a fixação da matéria de facto é normalmente da competência das instâncias inferiores e não da última instância. Para que o Tribunal de Justiça se possa pronunciar sobre a interpretação do Regulamento n.º 1206/2001, o conceito de tribunal

9 — V. acórdãos de 15 de Julho de 1964, Costa/ENEL (6/64, Colect. 1962-1964, p. 549), de 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Colect., p. I-6013, n.º 25), e de 4 de Junho de 2002, Lyckeskog (C-99/00, Colect., p. I-4839, n.ºs 14 e 15).

10 — Acórdão Lyckeskog (já referido na nota 9, n.º 15).

de última instância, na acepção do artigo 68.°, n.° 1, CE, não pode ser objecto de uma interpretação demasiadamente restritiva. Em particular, proíbe-se que o recurso ao Tribunal de Justiça esteja reservado apenas aos tribunais supremos.

23. No processo principal, o Tribunale civile di Genova admitiu o pedido de arrolamento. Este procedimento constitui uma medida para preservação ou obtenção de provas, decidida por um despacho irrecorrível [11].

24. No entanto, a Comissão sustenta que o procedimento do pedido de arrolamento já se encontra concluído — mesmo que apenas parcialmente — mediante execução pelo tribunal requerido. O Tribunale ocupa-se agora do processo principal, que será concluído através de uma decisão judicial susceptível de recurso.

25. Há que referir porém que o pedido para execução da medida de preservação ou de obtenção de provas, nomeadamente no Reino Unido, não foi até agora efectivamente executado. Contudo, o órgão jurisdicional de reenvio continua a considerar que é manifesta a necessidade de obtenção de provas. Antes de dirigir ao órgão jurisdicional do Reino Unido um novo pedido (ou retomar, novamente, o primeiro pedido), o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se uma medida como a obtenção de provas, na acepção dos artigos 129.° e 130.° do CPI, é abrangida pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.° 1206/2001.

26. De facto, um órgão jurisdicional não se torna num tribunal de última instância, na acepção do artigo 68.°, n.° 1, CE, em virtude de uma medida processual ordenada através de uma decisão irrecorrível. Pelo contrário, a decisão interlocutória irrecorrível deve pôr termo a um procedimento autónomo ou uma fase processual separada, e a questão prejudicial deve referir-se precisamente a este procedimento ou a esta fase processual.

27. Pelo que se depreende dos autos, o arrolamento de produtos contrafeitos constitui um procedimento especial. Tal decorre desde logo do facto de o arrolamento poder ser solicitado antes da propositura da acção principal [12]. O procedimento de preservação ou de obtenção de provas só está concluído quando o arrolamento é efectivamente executado ou quando o órgão jurisdicional que solicitou o arrolamento renuncie à sua execução, por exemplo, porque se lhe afigura impossível.

11 — Artigo 128.°, n.° 4, do CPI.

12 — V. artigo 128.°, n.° 5, do CPI.

28. A primeira questão prejudicial pretende precisamente esclarecer se o arrolamento pode ser efectuado quando, com base no Regulamento n.º 1206/2001, se solicita a um órgão jurisdicional de outro Estado-Membro a obtenção de provas. Por conseguinte, esta questão encontra-se estreitamente ligada ao procedimento autónomo de preservação ou de obtenção de provas através do arrolamento. Uma vez que este procedimento é determinado por uma decisão irrecorrível, o Tribunale tem legitimidade para submeter ao Tribunal de Justiça um pedido de decisão prejudicial ao abrigo do artigo 68.º, n.º 1, CE, em conjugação com o artigo 234.º CE. A primeira questão prejudicial é, por isso, admissível.

29. No entanto, em minha opinião, a segunda questão prejudicial é inadmissível.

30. Segundo jurisprudência assente, no âmbito da cooperação entre o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais instituída pelo artigo 234.º CE, compete exclusivamente ao juiz nacional, a quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar, apreciar, tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que coloca ao Tribunal de Justiça. Consequentemente, quando as questões prejudiciais colocadas sejam relativas à interpretação do direito comunitário, o Tribunal de Justiça é, em princípio, obrigado a decidir [13].

31. No entanto, o Tribunal de Justiça também declarou que, em casos excepcionais, lhe cabe analisar as condições em que os pedidos de interpretação lhe são submetidos pelos órgãos jurisdicionais nacionais para verificar a sua própria competência [14]. A rejeição de um pedido apresentado por um órgão jurisdicional nacional só é possível quando se verifique de forma manifesta que a interpretação solicitada do direito comunitário não tem qualquer relação com a realidade ou com o objecto do litígio no processo principal ou quando o problema é de natureza hipotética e o Tribunal de Justiça não disponha dos elementos de facto e de direito necessários para responder utilmente às questões que lhe são colocadas [15].

32. Com a segunda questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber quais as obrigações do tribunal requerido no caso de o pedido estar incompleto ou não preencher as condições referidas no artigo 4.º do Regulamento n.º 1206/2001, a saber, se tem de transmitir um aviso de recepção no

13 — V., nomeadamente, acórdãos de 15 de Dezembro de 1995, Bosman (C-415/93, Colect., p. I-4921, n.º 59), e de 13 de Julho de 2006, Manfredi e o. (C-295/04 até C-298/04, Colect., p. I-6619, n.º 26).

14 — Acórdão Manfredi e o. (já referido na nota 13, n.º 27).

15 — V., nomeadamente, acórdãos Bosman (já referido na nota 13, n.º 61) e de 10 de Janeiro de 2006, IATA e ELFAA (C-344/04, Colect., p. I-403, n.º 24).

prazo e na forma prevista no artigo 7.º do regulamento e se tem de comunicar que o pedido está eventualmente incompleto.

33. A resposta a esta questão prejudicial não tem qualquer influência sobre a decisão a proferir pelo órgão jurisdicional de reenvio no âmbito do procedimento cautelar de produção antecipada de provas. Pelo contrário, ela apenas diz respeito aos actos do tribunal requerido. No caso de existirem dúvidas em relação a essas obrigações, competiria a esse tribunal solicitar, se fosse necessário, a apreciação do Tribunal de Justiça quanto à interpretação do Regulamento n.º 1206/2001.

34. A segunda questão, além de ser irrelevante para o litígio no processo principal, também se refere a uma situação hipotética. Por um lado, resulta dos autos que o tribunal requerido confirmou efectivamente a recepção do pedido dentro do prazo estabelecido juntamente com o formulário B [16]. Nada sugere que o tribunal requerido não confirmaria regularmente a recepção de um novo pedido. Por outro lado, não é claro que o primeiro ou um futuro pedido foi ou será incompleto, de forma que se impusesse a solicitação de informações complementares mediante o formulário C [17].

B — *Quanto à primeira questão prejudicial*

35. A primeira questão prejudicial deve ser analisada tendo em conta a rejeição do pedido de cooperação judiciária pelo Senior Master. Deduz-se da curta resposta do tribunal requerido que, na sua opinião, a medida solicitada não é abrangida pelo âmbito de aplicação do regulamento.

36. Além disso, a sua resposta também podia ser interpretada como invocação do motivo de recusa previsto no artigo 14.º, n.º 2, alínea b) do Regulamento n.º 1206/2001. Assim, a execução de um pedido, que segundo o direito do Estado-Membro do tribunal requerido, não faz parte das atribuições do poder judicial pode ser recusada. Dado que o Tribunale civile di Genova solicitou a execução do pedido segundo um procedi-

16 — O Governo do Reino Unido apresenta o formulário B datado de 11 de Julho de 2005 como anexo 2 às suas observações. Contudo, o Tribunale civile di Genova não menciona esse documento no seu pedido, observando antes que o tribunal requerido confirmou a recepção do pedido, «em todo o caso, através de um documento com data de 20 de Setembro de 2005». O que efectivamente sucedeu com o formulário B, permanece assim pouco claro.

17 — Na perspectiva do tribunal requerido, para o caso de existir uma razão relevante para a não execução, mesmo que a medida requerida não seja abrangida pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1206/2001, este prevê, contudo, o formulário H. Porém, este formulário H pode ser usado também para participação de outros motivos de recusa, como quando o pedido não faz parte das atribuições do poder judicial. No caso de um tribunal estar impedido de realizar uma obtenção de provas mediante um procedimento especial segundo a legislação do Estado do tribunal requerente (artigo 10.º, n.º 3, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 1206/2001), deve informar o tribunal requerente, utilizando para o efeito o formulário E. Verifica-se que o tribunal requerido não utilizou nenhum deste formulários.

mento especial previsto pela legislação italiana (artigo 10.°, n.° 3 do regulamento) [18] poderia, além disso, ser invocada a ressalva prevista no artigo 10.°, n.° 3, segundo período.

37. Para fornecer uma resposta útil à primeira questão prejudicial do órgão jurisdicional de reenvio, importa, pois, verificar, se um pedido de arrolamento de bens que alegadamente violam uma patente, incluindo a busca, a documentação e/ou a apreensão de documentos comerciais pertinentes, assim como a recolha de amostras é abrangido pelo âmbito do aplicação do Regulamento n.° 1206/2001 e se algum dos referidos motivos de recusa se opõe eventualmente à sua execução.

1. Âmbito de aplicação do Regulamento n.° 1206/2001

38. Nos termos do artigo 1.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 1206/2001, este regulamento é aplicável em matéria civil ou comercial, sempre que um tribunal de um Estado-Membro requeira, nos termos da sua legislação nacional, ao tribunal de outro Estado-Membro a obtenção de provas. Resulta igualmente do n.° 2 do mesmo artigo que as provas, cuja obtenção se requer, devem destinar-se a ser utilizadas num processo judicial já iniciado ou previsto.

39. Em seguida, pretendo debruçar-me, num primeiro momento, sobre a interpretação do conceito de obtenção de provas e, depois, sobre as circunstâncias especiais e elementos jurídicos relevantes no caso de protecção jurisdicional contra a violação de direitos de propriedade intelectual. Posteriormente, ocupar-me-ei das objecções à aplicação do Regulamento n.° 1206/2001.

a) Interpretação do conceito de obtenção de provas

40. No artigo 1.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 1206/2001, o conceito de «obtenção de provas» não é definido de forma precisa pelo legislador comunitário.

18 — V. formulário A, n.° 13 do pedido, que as observações do Reino Unido junta como anexo A 1.

41. Na sua jurisprudência relativa à Convenção de Bruxelas [19], o Tribunal de Justiça estabeleceu o princípio de que os conceitos da convenção devem ser interpretados autonomamente [20]. Relativamente à definição de matéria civil e comercial pertinente para o âmbito de aplicação na acepção do artigo 1.º da Convenção de Bruxelas, o Tribunal de Justiça refere, em particular, o objectivo de garantir, na medida do possível, a igualdade e a uniformidade dos direitos e obrigações que decorrem da referida convenção para os Estados contratantes e as pessoas interessadas. Por conseguinte, o disposto neste preceito não poderia ser interpretado como um simples reenvio para o direito interno de um ou outro dos Estados em questão [21].

42. O mesmo é válido para o conceito de obtenção de provas de cuja interpretação depende o âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1206/2001. O seu significado e alcance devem, por isso, ser definidos de maneira autónoma tendo em consideração a redacção, a génese da sua criação, a sistemática e o objectivo do regulamento.

43. Como resulta do seu segundo considerando, o Regulamento n.º 1206/2001 deve assegurar o bom funcionamento do mercado interno, ao mesmo tempo que melhora e, sobretudo, simplifica e acelera a cooperação entre tribunais no domínio da obtenção de provas. Este objectivo é favorecido se o mecanismo de cooperação judicial simplificado do Regulamento n.º 1206/2001 for aplicável ao maior número possível de medidas de recolha de informações pelos órgãos jurisdicionais. Portanto, o conceito de obtenção de provas não deve ser interpretado restritivamente.

44. Da conjugação dos artigos 1.º, n.º 1 e 4.º, n.º 1, alíneas e) e f), do Regulamento n.º 1206/2001 resulta, em primeiro lugar, que o objecto do pedido de obtenção de provas não está estritamente limitado [22]. Sobretudo, não pode limitar-se à audição de testemunhas. Pelo contrário, resulta do

19 — Convenção de Bruxelas de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução das decisões em matéria civil e comercial (JO 1972, L 299, p. 32), com as alterações introduzidas pela Convenção de 9 de Outubro de 1978, relativa à adesão do Reino da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (JO L 304, p. 1, e — texto modificado — p. 77), pela Convenção de 25 de Outubro de 1982 relativa à adesão da República Helénica (JO L 388, p. 1), pela Convenção de 26 de Maio de 1989 relativa à adesão do Reino da Espanha e da República Portuguesa (JO L 285, p. 1), e pela Convenção de 29 de Novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia (JO 1997, C 15, p. 1) (a seguir «Convenção de Bruxelas»).

20 — V. acórdão de 15 de Maio de 2003, Préservatrice foncière TIARD (C-266/01, Colect., p. I-4867, n.º 20), quanto à «matéria civil e comercial», e de 5 de Fevereiro de 2004, Frahuil (C-262/02, Colect., p. I-1543, n.º 22) quanto à «matéria contratual». O Tribunal de Justiça transferiu esta jurisprudência para o Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO 2001, L 12, p. 1) [v. acórdão de 13 de Julho de 2006, Reisch Montage (C-103/05, Colect., p. I-6827, n.º 29)].

21 — Acórdão Préservatrice foncière TIARD (já referido na nota 20, n.º 20).

22 — No Guia Prático relativo à aplicação do regulamento sobre a obtenção de provas, a Comissão atribui, igualmente, ao conceito de prova um alcance amplo. Ela refere que o conceito de «prova» inclui, por exemplo, a audição de testemunhas, das partes, de peritos, a apresentação de documentos, as verificações, o apuramento dos factos, as provas periciais sobre a situação da família ou de menores (v. n.º 8 do Guia Prático, a consultar no seguinte endereço http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_de.pdf).

artigo 4.º, n.º 1, alínea f), que a obtenção de provas também pode abranger documentos ou outros objectos, que podem ser analisados pelo órgão jurisdicional ou ser examinados por peritos. Além disso, a possibilidade de prova pericial é confirmada pelo n.º 2, primeiro travessão, do artigo 18.º, que prevê o reembolso dos honorários pagos a peritos.

45. Os objectos, as amostras do sistema de braçadeira, assim como as facturas de compra e venda, as guias de remessa, as notas de encomenda, as cartas de ofertas comerciais, o material publicitário e promocional, os dados armazenados em arquivos informáticos e os documentos de desalfandegamento relacionados com aquelas provas, referidos pelo Tribunale civile di Genova no pedido de obtenção de provas, constituem documentos ou objectos sujeitos a apreciação que um órgão jurisdicional pode, ele próprio, analisar ou submeter ao exame de um perito. Por conseguinte, os objectos referidos na medida de instrução podem, em princípio, fazer parte de uma obtenção de provas na acepção do Regulamento n.º 1206/2001.

b) Quanto à preservação ou à obtenção de provas no caso de violação de direitos de propriedade intelectual

46. O pedido tem por base a solicitação de cooperação judiciária no âmbito de um procedimento especial de produção antecipada de provas no caso de violação de direitos de propriedade intelectual. Para este procedimento existem, tanto a nível internacional como a nível comunitário, disposições especiais que têm em consideração as exigências específicas da protecção jurisdicional nesta situação. Uma interpretação mais ampla do Regulamento n.º 1206/2001 deve ter em conta estas exigências.

47. De uma forma geral, a obtenção de provas pressupõe a indicação do facto a provar e do meio de prova pelas pessoas obrigadas a produzi-la. Contudo, o titular de um direito de propriedade intelectual, que toma conhecimento da violação do seu direito, depara-se frequentemente com a dificuldade de não poder designar com exactidão os meios de prova e de não lhes ter igualmente acesso, uma vez que se encontram na posse do violador do seu direito ou de um terceiro. Além disso, estes casos revestem carácter de especial urgência, para limitar os prejuízos causados pela violação do direito e preservar as provas antes que os elementos de prova se deteriorem.

48. Por conseguinte, para uma protecção eficaz da propriedade intelectual o artigo 50.º do acordo TRIPs habilita as autoridades judicias a ordenar medidas provisórias imediatas e eficazes, a fim de impedir, por um lado, a colocação no mercado de mercado-

rias que infrinjam os direitos de propriedade intelectual e, por outro, preservar elementos de prova respeitantes à alegada infracção.

49. O artigo 7.º da Directiva 2004/48 está vinculado a essa disposição do acordo TRIPs [23]. Assim, as autoridades judiciais devem «poder ordenar medidas provisórias prontas e eficazes para preservar provas relevantes da alegada violação». As medidas podem «incluir, a descrição pormenorizada, com ou sem recolha de amostras, a apreensão efectiva dos bens litigiosos e, sempre que adequado, dos materiais e instrumentos utilizados na produção e/ou distribuição desses bens e dos documentos a eles referentes».

50. Em Itália, os artigos 128.º e seguintes do CPI transpõem para a legislação nacional as disposições da referida directiva. Outros Estados-Membros possuem instrumentos semelhantes [24]. No Reino Unido, a section 7 do Civil Procedure Act 1997 em conjugação com a Rule 25.1, n.º 1, alínea h), autoriza a adopção de uma search order. Estas disposições codificam o procedimento denominado *Anton Piller Order* [25] desenvolvido pela jurisprudência [26].

51. A interpretação do Regulamento n.º 1206/2001 deve ter em conta as disposições e objectivos da Directiva 2004/48, apesar de esta, nos termos do seu décimo primeiro considerando, não prosseguir por si mesma o objectivo de harmonização das regras em matéria de cooperação judiciária [27]. Com efeito, — como se dispõe no referido considerando — «há instrumentos comunitários que regem estes domínios num plano geral e são, em princípio, igualmente aplicáveis à propriedade intelectual».

52. Este fundamento sugere que se recorra ao método da cooperação judiciária prevista no Regulamento n.º 1206/2001, segundo os procedimentos para preservação das provas previstos pela Directiva 2004/48, a fim de garantir uma protecção efectiva do direito da propriedade intelectual mesmo em situações transfronteiriças.

23 — V. o quarto, quinto e sétimo considerandos da Directiva 2004/48. Com mais detalhe: McGuire, M. R. — «A Enforcement Directive 2004/48/CE e a sua relação com o acordo TRIPs, *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, p. 255 assim como Ibbeken, A. — *Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Colónia e o., 2004.

24 — V., por exemplo, em França a saisie-contrefaçon, segundo o artigo L. 615-5 do Code de la propriété intelectuelle. Trabalho de direito comparado sobre os direitos alemão, francês e inglês: Ibbeken, A. (já referido na nota 24).

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

26 — V. Zuckerman, A. — «*Zuckerman on Civil Procedure*», 2.ª edição, Londres, 2006, n.º 14.175; para mais desenvolvimento Ibbeken, A. (já referido na nota 24, p. 111 e segs.).

27 — No entanto, tendo em conta os factos do litígio no processo principal é de considerar o âmbito de aplicação temporal da Directiva 2004/48. Esta entrou em vigor em 22 de Junho de 2004 e deveria ser transposta até 29 de Abril de 2006 (v. artigos 20.º e 21.º da Directiva 2004/48). Antes do termo do prazo de transposição, exige-se apenas de forma limitada que as exigências de uma directiva sejam tidas em consideração [v. acórdão de 4 de Julho de 2006, Adeneler e o. (C-212/04, Colect., p. I-6057, n.º 117 e segs.)].

c) Objecções à aplicação do Regulamento n.º 1206/2001

i) Não se pode aplicar o Regulamento n.º 1206/2001 a medidas de busca e apreensão?

53. Enquanto a maioria das partes defendeu a aplicação do Regulamento n.º 1206/2001 num caso como o vertente, o Governo grego, a Irlanda e o Governo do Reino Unido posicionaram-se contra a aplicação do regulamento com base, essencialmente, nos seguintes argumentos:

54. O Governo do Reino Unido alega que o arrolamento inclui medidas de busca e apreensão não abrangidas pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1206/2001. Na realidade, as obtenções de prova devem, segundo este Governo, distinguir-se das diligências de investigação que precedem a verdadeira recolha de elementos de prova. Além disso, o regulamento não tem quaisquer disposições que protejam os direitos dos interessados no caso de buscas e apreensões.

— No arrolamento estão em causa medidas de busca e apreensão (*orders for search and seizure*) não abrangidas pelo regulamento.

55. A obtenção de provas consiste na observação sensorial e avaliação dos meios de prova. O depoimento de uma testemunha é ouvido, os documentos são lidos, outros objectos são examinados. Como decorre do artigo 4.º, n.º 1, alíneas e) e f) do Regulamento n.º 1206/2001, a cooperação judiciária abrange todos estes procedimentos.

— Como a Convenção de Haia sobre a obtenção de provas, também o regulamento não engloba as medidas cautelares ou de execução (*provisional and protective measures*).

— As medidas cautelares requeridas teriam de ser solicitadas com base no Regulamento n.º 44/2001 num órgão jurisdicional inglês.

56. Para levar a cabo a obtenção de provas é necessário que o órgão jurisdicional ou uma pessoa por ele autorizada, por exemplo, um perito, eventualmente também um representante de uma parte, tenha acesso aos meios de prova. O pedido de arrolamento ou uma *search order* obrigam o detentor do meio de prova a permitir o acesso a esse meio de prova. Tais exigências probatórias estão também indissociavelmente ligadas à obtenção de provas. Isto é também aplicável quando o órgão jurisdicional não analisa ele próprio no local os objectos de prova,

recorrendo antes a outra pessoa que documenta os objectos ou recolhe as amostras, e quando a documentação (fotocópias, fotografias, dados armazenados em suportes informáticos, ou dados similares) ou a amostra só são submetidas ao órgão jurisdicional posteriormente.

57. Além disso, a protecção de direitos de terceiros também está assegurada no caso de medidas para preservação da prova. No âmbito da cooperação judiciária, as respectivas exigências probatórias são ordenadas, regra geral, segundo a legislação do Estado-Membro do tribunal requerido (artigo 10.°, n.° 2, do Regulamento n.° 1206/2001). Assim, assegura-se o cumprimento dos procedimentos normais do local de obtenção das provas. Estes procedimentos protegem os direitos da parte contrária e também os direitos de terceiros que se encontrem na posse de meios de prova.

58. Quando, excepcionalmente, a obtenção de provas é efectuada segundo a legislação do Estado-Membro do tribunal requerente (artigo 10.°, n.° 3, do Regulamento n.° 1206/2001), a parte contrária ou terceiros interessados são confrontados no local da obtenção de provas com um direito processual estrangeiro.

59. Contudo, as medidas de preservação de provas relativas à violação de direitos de propriedade intelectual foram harmonizadas pela Directiva 2004/48. O direito processual dos Estados-Membros — supondo que a directiva foi correctamente transposta — apenas pode entretanto dar lugar a divergências na medida em que a directiva deixa algum poder discricionário às autoridades nacionais para a sua transposição. Por outro lado, a legislação dos Estados-Membros tem de estar em conformidade com princípios gerais de direito, como, por exemplo, o princípio do processo equitativo, da protecção do domicílio e da propriedade, garantidos pela Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH).

60. Se a obtenção de provas segundo o direito processual estrangeiro for incompatível com a legislação nacional ou se, devido a importantes dificuldades de ordem prática, for impossível, resta então como medida de último recurso o indeferimento do pedido (artigo 10.°, n.° 3, segundo período do Regulamento n.° 1206/2001). Porém, como medida menos drástica, o tribunal requerido, em primeiro lugar, tem de procurar executar de outro modo as medidas requeridas, de modo que as garantias nacionais sejam observadas [28].

61. Por último, importa assinalar que as considerações precedentes se referem à

28 — Em relação a este ponto, v. em particular o n.° 111 das presentes conclusões.

situação em que o titular do meio de prova colabora voluntariamente na obtenção de provas. Só quando a pessoa implicada não assegura o acesso aos meios de prova, é que se torna necessário recorrer eventualmente a meios coercivos para a execução da obtenção de provas. Nos termos do artigo 13.º do Regulamento n.º 1206/2001, estes meios que afectam em maior grau os direitos da pessoa implicada são determinadas, exclusivamente, pela *lex fori* do tribunal requerido.

62. Transpondo esta doutrina para o caso vertente, isto significa que o órgão jurisdicional inglês tinha, em princípio, de proceder ao arrolamento em conformidade com o pedido, de acordo com um procedimento especial previsto nos artigos 128.º e 130.º do CPI, contanto que não houvesse motivos de recusa. Em primeiro lugar, a obtenção de provas consiste na documentação do sistema de braçadeira e nos respectivos elementos e dados. Sempre que necessário, ela pode incluir a recolha de documentos e de objectos que devem ser analisados por um perito ou submetidos imediatamente à apreciação do tribunal requerido ou do tribunal requerente. A este respeito, há que respeitar o princípio da proporcionalidade.

63. Além disso, de acordo com o artigo 7.º da Directiva 2004/48 deve ser assegurada a protecção de informações confidenciais. Esta obrigação aplica-se tanto ao tribunal requerido como ao tribunal requerente. Por isso, o Tribunale civile di Genova autorizou a presença do requerente e dos seus representantes no acto de arrolamento, solicitando, contudo, que fossem excluídos do exame aos elementos recolhidos e que os documentos fossem enviados num envelope selado. Seria aconselhável, por exemplo, que o Tribunale só introduzisse no processo os documentos comerciais mais sensíveis, quando, de acordo com a documentação, estivesse convencido da violação da patente. Só neste caso é necessário o conhecimento das vendas para determinar a extensão do prejuízo.

64. Se a RWO não entregar voluntariamente os produtos, o artigo 13.º do Regulamento n.º 1206/2001 autoriza a aplicação de meios coercivos. Contanto que isso seja possível segundo a legislação inglesa e necessário à execução da obtenção de provas, pode ser apreendida, por exemplo, uma amostra do sistema de braçadeira.

65. Assim, a tese de que as medidas requeridas pelo Tribunale civile di Genova, como as medidas de busca e de apreensão, não se integram no âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1206/2001 não é, na generalidade, correcta.

ii) Proibição da *pre-trial discovery*

66. As preocupações do Governo do Reino Unido relativamente ao alargamento da

cooperação judiciária a medidas de preservação da prova antes de um processo estão também manifestamente relacionadas com o reiterado procedimento denominado *pre-trial discovery*, discutido no âmbito da Conferência de Haia [29].

67. Antes de mais, importa observar que, segundo o artigo 1.º, n.º 2 do Regulamento n.º 1206/2001, não pode ser requerida a obtenção de provas que *não se destinem a ser utilizadas num processo judicial já iniciado ou previsto*. Colocam-se algumas dúvidas quanto à questão de saber se o pedido obedece inteiramente a estas condições, tendo em consideração o pedido de arrolamento de outros meios de prova relativos à conduta imputada, tais como a título exemplificativo mas não exaustivo: facturas, guias de remessa, notas de encomendas, cartas de ofertas comerciais, material publicitário e promocional, dados armazenados em arquivos informáticos, documentos de desalfandegamento.

68. Ao contrário da Convenção de Haia sobre a obtenção de provas (artigo 23.º desta convenção), o Regulamento n.º 1206/2001 não prevê nenhuma cláusula restritiva ao *pre-trial discovery*. A propósito da adopção do Regulamento n.º 1206/2001, o Conselho emitiu, contudo, a seguinte declaração n.º 54/01 [30]: «'Pre-trial discovery', incluindo investigações ao acaso (as denominadas 'fishing expeditions'), estão excluídas do âmbito de aplicação do presente regulamento.»

69. Segundo jurisprudência assente, a interpretação de um acto jurídico pode ter em consideração uma acta da declaração do Conselho, contanto que as suas afirmações também encontrem expressão no conteúdo do acto e tendam a precisar uma noção geral [31]. Neste contexto, a acta da declaração vem esclarecer o elemento «utilização de provas num processo judicial já iniciado ou previsto» na acepção do artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1206/2001.

70. A exclusão da *pre-trial discovery* referida na declaração não pode ser entendida de forma a que todos os procedimentos para fixação da matéria de facto antes da abertura da fase contenciosa fiquem excluídos do processo principal. A isto opõe-se a letra do artigo 1.º, n.º 2. Pelo contrário, a declaração esclarece que os meios de prova têm de ser

29 — Não é conclusivamente esclarecido o alcance desta reserva prevista no artigo 23.º da Convenção de Haia. A interpretação do conceito de *pre-trail discovery* foi objecto de declarações interpretativas dos Estados contratantes e de várias deliberações da Conferência de Haia [v. Conclusions and Recommendations adopted by the Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille, Evidence and Service Conventions (de 28 de Outubro a 4 de Novembro de 2003), n.ºs 29 a 34, a consultar no seguinte endereço: http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf; v., também, Nagel, H./Gottwald, P. — *Internationales Zivilprozessrecht*, 6.ª edição, Colónia, 2006, § 8, n.ºs 68 e segs.]. Em princípio, trata-se de medidas previstas pela *common law*, e sobretudo pelo direito americano relativo à aquisição de informações detidas pela parte contrária no início da fase instrutória.

30 — V. documento do Conselho n.º 10571/01, p. 16, de 4 de Julho de 2001.

31 — V. acórdãos de 26 de Fevereiro de 1991, Antonissen (C-292/89, Colect., p. I-745, n.º 18), de 3 de Dezembro de 1998, Generics (C-368/96, Colect., p. I-7967, n.ºs 26 e 27), e de 10 de Janeiro de 2006, Skov e Bilka (C-402/03, Colect., p. I-199, n.º 42).

determinados de forma tão precisa que pelo menos seja manifesta a relação com o processo já iniciado ou a iniciar e que a cooperação judiciária só se deva referir aos meios de prova em si, e não a situações apenas indirectamente relacionadas com o processo judicial.

71. No caso de pedidos de obtenção de provas para a apresentação de determinados documentos, a fim de evitar a investigação da parte contrária através da denominada investigação ao acaso (*fishing expedition*), considera-se a seguinte distinção.

72. O pedido de obtenção de provas é inadmissível quando os documentos, cuja apresentação é requerida, apenas se refiram à detecção de material probatório capaz de ser utilizado, mas que não serve os fins probatórios no processo (a denominada «train of enquiry» — constituição inadmissível de prova relativa a material com relevância probatória). Nestes casos, as provas apenas indirectamente são utilizadas. O requisito «para ser utilizadas num [...] processo judicial» não se verifica.

73. Por outro lado, o pedido de obtenção de provas para apresentação de documentos que sejam encontrados só após a execução do pedido é admissível quando estes sejam designados ou descritos de forma suficientemente precisa e estejam directamente relacionados com o objecto do litígio. Só assim pode ser evitado que se realize uma investigação para além do objecto do litígio em prejuízo da parte contrária.

74. No processo principal, o pedido de obtenção de provas do tribunal italiano, mediante o qual é requerida o arrolamento de, por exemplo, facturas de compra e venda, guias de remessa, notas de encomendas, cartas de ofertas comerciais, material publicitário e promocional, dados armazenados em arquivos informáticos, documentos de desalfandegamento, tem como objectivo encontrar esses meios de provas. Fazendo uso desses documentos, o requerente pretende provar a violação da patente, assim como a sua extensão e, assim, calcular o montante do eventual pedido de indemnização. O pedido do tribunal italiano é admissível, desde que estes meios de prova sejam utilizados no processo pendente ou previsto.

75. Todavia, no referido pedido de obtenção de provas, o trecho em que o tribunal italiano requer o arrolamento de outros documentos não determinados («a título exemplificativo mas não exclusivo») não é admissível. Não se verifica neste caso uma designação precisa dos outros tipos de documentos.

iii) Delimitação da obtenção de provas e das medidas cautelares ou de execução

76. Ao contrário das outras partes, o Governo grego e a Irlanda, assim como o Governo do Reino Unido consideram que o arrolamento, incluindo a apreensão de documentos e amostras, constituem medidas cautelares ou de execução e não medidas de obtenção de provas na acepção do Regulamento n.º 1206/2001. Esta tese assenta em duas premissas: em primeiro lugar, as medidas cautelares ou de execução não são abrangidas pelo âmbito de aplicação do regulamento e, em segundo lugar, as medidas de preservação de provas em causa no presente processo constituem medidas cautelares ou de execução desse tipo. Posso aceitar a primeira premissa, mas já o mesmo não acontece com a segunda.

— Medidas cautelares ou de execução não se incluem no âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1206/2001

77. Antes da adopção do Regulamento n.º 1206/2001, a Convenção de Haia sobre a obtenção de provas constituía, no essencial, a base relevante da cooperação judiciária no caso da recolha de elementos de prova — em todo o caso, entre os Estados contratantes da Convenção, nos quais apenas se incluem onze Estados-Membros [32]. O regulamento deve estabelecer e continuar a simplificar a cooperação judiciária dentro de toda a Comunidade (com a excepção da Dinamarca) de acordo com uma base comum [33].

78. A Iniciativa apresentada pela República Alemã para adopção de um regulamento do Conselho relativo à cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em matéria civil e comercial [34] inspira-se na redacção equivalente prevista na disposição relativa ao âmbito de aplicação do artigo 1.º da Convenção de Haia. Portanto, o regulamento deveria ser aplicável ao pedido de obtenção de provas ou a outros actos judiciais, com excepção da citação ou da notificação de actos judiciais ou de *medidas cautelares ou de execução* [35]. Como é salientado nos sétimo e oitavo considerandos da Iniciativa alemã, estas medidas são abrangidas, por um lado, pelo Regulamento (CE) n.º 1348/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo

32 — V. sexto considerando do Regulamento n.º 1206/2001.

33 — Berger, C., o Regulamento (CE) relativo à cooperação entre os tribunais no domínio da obtenção de provas na matéria civil ou comercial (Regulamento n.º 44/2001), *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax* 2001, 522.

34 — JO 2000, C 314, p. 1.

35 — A versão inglesa da Iniciativa alemã, a que o Governo do Reino Unido se refere, parece conter erros neste ponto, uma vez que este trecho é traduzido por «measures for the *preservation of evidence* or enforcement». Contrariamente, a versão francesa, tal como a versão original alemã, apoia-se directamente na letra da Convenção de Haia, referindo «mesures conservatoires ou d'exécution». A versão inglesa deveria ter referido o seguinte: «orders for provisonal or protective measures».

à citação e notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial nos Estados-Membros [36] e, por outro lado, pela Convenção de Bruxelas.

79. Desviando-se da Iniciativa, o Regulamento n.º 1206/2001 evita a inclusão de «outros actos judiciais» no seu âmbito de aplicação e refere apenas a obtenção de provas. Por conseguinte, as medidas cautelares ou de execução não têm de ser expressamente excluídas do âmbito de aplicação, uma vez que apenas podem ser consideradas como outros actos judiciais e não como obtenção de provas. Assim, é correcto o entendimento de que as medidas cautelares ou de execução não estão abrangidas pelo âmbito de aplicação do regulamento.

— Um procedimento cautelar para obtenção antecipada de provas é uma medida provisória ou cautelar?

80. Isto não implica que seja correcta a segunda premissa, segundo a qual uma medida de preservação ou de obtenção da prova, como o arrolamento requerido no processo principal, constitui uma medida cautelar ou de execução, à qual não se aplica a Convenção de Haia sobre a obtenção de provas nem o Regulamento n.º 1206/2001, que nela se baseia. A relação histórica entre a adopção do Regulamento n.º 1206/2001 e a da convenção também não contribui para a distinção entre obtenção de provas e medidas cautelares ou de execução.

81. Conforme o objectivo prosseguido, devem delimitar-se dois tipos de medidas cautelares: por um lado, medidas que se destinam a preservar a decisão judicial e, por outro lado, medidas de obtenção e de preservação das provas, de que é exemplo o presente litígio perante o Tribunale civile di Genova.

82. No caso de a acção da recorrente vir a ser julgada procedente, a decisão judicial obrigará o recorrido à cessação da infracção e, eventualmente, a indemnizar. A apreensão de mercadoria contrafeita ou de determinados mecanismos para a sua produção é uma medida eficaz para protecção do direito à cessação da infracção.

83. Contudo, não está em causa, no presente contexto, uma tal medida de protecção da execução posterior da decisão judicial — por exemplo, a apreensão de todos os exemplares do sistema de braçadeira existentes de modo a impedir a sua divulgação. Uma medida

36 — JO L 160, p. 37.

desse tipo devia ter-se baseado no artigo 129.º do CPI. Pelo contrário, o órgão jurisdicional de reenvio requereu ao órgão jurisdicional inglês uma medida de preservação da prova segundo o artigo 128.º do CPI.

84. O artigo 7.º da Directiva 2004/48 combina, de um modo infeliz, os dois tipos de medidas cautelares. De início, na disposição mencionam-se concretamente medidas de preservação da prova, relativamente às quais, porém, se devem considerar, entre outras, a apreensão efectiva dos bens que infringem o direito e, sempre que adequado, dos materiais e instrumentos utilizados na produção e/ou distribuição desses bens e dos documentos a eles referentes. Como acima se refere, estas não são, de facto, medidas de preservação da prova, mas sim medidas cautelares para protecção da pretensão principal.

85. No âmbito da Directiva 2004/48, uma distinção clara entre as medidas pode ser desnecessária. Contudo, a distinção é de uma relevância considerável para a determinação do âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1206/2001. Com efeito, o regulamento não é aplicável, em caso algum, às medidas cautelares para protecção da pretensão principal, mas sim às medidas de preservação da prova.

86. Este entendimento do conceito de medidas cautelares ou de execução é também confirmado através de uma observação sistemática da função desse conceito no contexto geral da Convenção de Haia. A exclusão de tais medidas traça uma linha de demarcação entre o âmbito de aplicação da Convenção de Haia sobre a obtenção de provas e o âmbito de aplicação da Convenção de Bruxelas. Este objectivo retoma expressamente o disposto na Iniciativa alemã para o regulamento [37].

87. Deve reconhecer-se razão ao Governo do Reino Unido quando afirma que o conceito de recolha de provas, na acepção do Regulamento n.º 1206/2001, não devia igualmente incluir medidas cautelares ou de execução que sejam abrangidas pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.º 44/2001, existindo, pois, neste ponto, a mesma necessidade de delimitação.

88. No entanto, a Irlanda e o Governo do Reino Unido consideram que as medidas de preservação da prova aqui em causa podiam ter sido requeridas directamente perante um órgão jurisdicional inglês com base no artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001, de modo a eliminar o recurso ao Regulamento n.º 1206/2001.

89. O artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001 prevê, à semelhança do artigo 24.º da Convenção de Bruxelas, que «as medidas provisórias ou cautelares previstas na lei de

37 — V. sétimo e oitavo considerandos da Iniciativa.

um Estado-Membro podem ser requeridas às autoridades judiciais desse Estado, mesmo que, por força do presente regulamento, um tribunal de outro Estado-Membro seja competente para conhecer da questão de fundo».

90. No acórdão St. Paul Dairy Industries, o Tribunal de Justiça concluiu que o artigo 24.º da Convenção de Bruxelas não é aplicável a medidas autónomas de preservação e de obtenção de provas como acto preparatório da propositura da acção [38].

91. O Tribunal de Justiça apresentou, entre outros, o argumento de que por medidas cautelares ou de execução, na acepção do artigo 24.º da Convenção de Bruxelas de 1968, devem entender-se as medidas que, nas matérias abrangidas pelo âmbito de aplicação da Convenção, se destinam a manter uma situação de facto ou de direito a fim de salvaguardar direitos cujo reconhecimento é, por outro lado, pedido ao juiz da questão de fundo [39]. Portanto, esta disposição é aplicável a medidas relativas à protecção do direito material, mas não à execução de medidas processuais, como a recolha de elementos de prova [40].

92. Além disso, o Tribunal de Justiça alertou para o perigo de as disposições relativas à cooperação judiciária no caso de obtenção de provas estabelecidas no Regulamento n.º 1206/2001 poderem ser eludidas se as medidas de obtenção de provas puderem ser directamente requeridas, com base no artigo 24.º da Convenção de Bruxelas, perante um órgão jurisdicional não competente para o processo principal [41]. Ao proceder deste modo, o Tribunal de Justiça demonstrou de forma implícita que as medidas autónomas de preservação e de obtenção de provas devem ser qualificadas como obtenção de provas na acepção do Regulamento n.º 1206/2001.

93. A via considerada prioritária pela Irlanda e pelo Reino Unido, de pedir a protecção das provas directamente ao órgão jurisdicional no lugar da situação do meio de prova, ao abrigo do artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001, não é, assim, admitida, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça [42]. Consequentemente, não se coloca qualquer

38 — Acórdão de 28 de Abril de 2005, St. Paul Dairy Industries (C-104/03, Colect., p. I-3481, n.º 25). V., também, Geimer, R./Schütze, R. A. — *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2.ª edição, Munique, 2004, A 1 — artigo 2.º do Regulamento n.º 44/2001, n.º 92 e artigo 31.º do Regulamento n.º 44/2001, n.º 32.

39 — Acórdão St. Paul Dairy Industries (já referido na nota 38, n.º 13).

40 — Neste sentido, também, CFEM Façades SA vs. Bovis Construction Ltd [1992] I.L. Pr. 561 QBD, assim como Schlosser, P. — *EU-Zivilprozessrecht*, 2.ª edição, Munique, 2003, artigo 32.º do Regulamento n.º 44/2001, n.º 7 e artigo 1.º da Convenção de Haia, n.º 4.

41 — Acórdão St. Paul Dairy Industries (já referido na nota 38, n.º 23).

42 — É perfeitamente discutível, se o requerente não poderia optar entre ambas as hipóteses: recolha de elementos de prova mediante recurso à cooperação judiciária ou à recolha de elementos de prova através de um órgão jurisdicional no lugar da situação do meio de prova. A segunda opção poderia, eventualmente, ser mais rápida, havendo, porém, o risco de as provas recolhidas no estrangeiro não serem reconhecidas pelo órgão jurisdicional do processo principal. (Crítica sobre a abordagem do Tribunal de Justiça, por exemplo: Mankowski, P. — «Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa», *Juristenzeitung*, 2005, p. 1144 e Hess, B./Zhou, C. — «Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum», *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts –IPRax* 2007, p. 183). Independentemente disso, se e, eventualmente, em que circunstâncias, a aplicação da Convenção de Bruxelas de 1968 ou do Regulamento n.º 44/2001 a procedimentos de instrução autónomos for desejável, os autores citados não põem porém em questão que, em todo o caso, o Regulamento n.º 1206/2001 lhes seja aplicável.

problema de delimitação se as medidas de preservação da prova forem consideradas incluídas no âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1206/2001. Pelo contrário, a exclusão de tais medidas do âmbito de aplicação do Regulamento n.º 44/2001 impõe antes que o recurso à cooperação judiciária seja acessível nos termos do Regulamento n.º 1206/2001, de modo que seja possível a preservação da prova noutro Estado-Membro com base no direito comunitário.

d) Conclusão provisória

94. Como conclusão provisória pode afirmar-se que o arrolamento, na acepção dos artigos 128.º e 130.º do CPI, cuja execução o Tribunale civile di Genova requer, constitui uma obtenção de provas segundo o artigo 1.º do Regulamento n.º 1206/2001. O tribunal requerido tinha de executá-la desde que as medidas estivessem descritas de forma suficientemente precisa, para que se reconhecesse a relação entre as medidas a recolher e o processo (eventualmente a instaurar) e não existissem motivos de recusa.

2. Motivos de recusa

95. O artigo 14.º do Regulamento n.º 1206/2001 regulamenta os motivos pelos quais o tribunal requerido pode recusar a execução de um pedido. Segundo o artigo 14.º, n.º 2, alínea a), o tribunal requerido pode recusar especialmente a execução de um pedido, quando este não esteja abrangido pelo âmbito de aplicação do regulamento, tal como definido no artigo 1.º Contudo, como resulta da análise feita até agora, o caso vertente é abrangido pelo âmbito de aplicação do regulamento. Por outro lado, a execução de um pedido pode ser recusada com base no artigo 14.º, n.º 2, alínea b), quando, nos termos da legislação do Estado-Membro do tribunal requerido, a execução do pedido não faça parte das atribuições do poder judicial.

96. Além disso, o artigo 10.º, n.º 3, segundo período do Regulamento n.º 1206/2001 prevê uma reserva de ordem pública relativamente a pedidos a efectuar segundo a lei do tribunal requerente. O tribunal requerente decidiu optar por esta possibilidade, tendo requerido o arrolamento segundo os artigos 129.º e 130.º do CPI. Geralmente, o tribunal requerido tem de atender a essa solicitação, a menos que tal procedimento seja incompatível com a lei do Estado-Membro do tribunal requerido, ou salvo importantes dificuldades de ordem prática.

97. Ambas as hipóteses de recusa contêm referências às previsões da lei do Estado do tribunal requerido. O Tribunal de Justiça não pode interpretar essas disposições nacionais para determinar quais as competências do poder judicial segundo a lei de um Estado-

Membro ou quais as formas de obtenção de provas incompatíveis com o direito interno ou inexequíveis por razões de facto. Estas apreciações estão reservadas ao tribunal requerido.

98. No entanto, decorre da jurisprudência que, quando uma disposição comunitária remete para as legislações e práticas nacionais, os Estados-Membros não podem adoptar medidas que possam comprometer o efeito útil da regulamentação comunitária em que aquela disposição se insere [43]. A este respeito, o regulamento fixa limites externos à liberdade do legislador nacional, que podem ser excedidos quando isso ponha em causa o efeito útil do regulamento em relação à legislação nacional invocada. Neste contexto, compete ao Tribunal de Justiça interpretar o regulamento tendo em consideração o respeito destes limites.

99. Como linhas de orientação geral, considera-se, neste caso, que a possibilidade de recusar a execução de um pedido de obtenção de provas deve ficar circunscrita a casos excepcionais, estritamente limitados, a fim de assegurar a eficácia do regulamento, como é salientado no décimo primeiro considerando do Regulamento n.º 1206/2001.

100. O Governo do Reino Unido considera que o tribunal requerido rejeitou o pedido por o mesmo não se situar no âmbito de aplicação do Regulamento n.º 1206/2001. O tribunal não se baseou nos motivos de recusa possíveis [44]. Contudo, o Reino Unido, bem como a Irlanda, consideram que a execução das medidas requeridas também não fazem parte, em todo o caso, das atribuições do poder judicial dos órgãos jurisdicionais ingleses.

101. Na *common law*, não compete ao órgão jurisdicional ou aos serviços que fazem parte do órgão jurisdicional a obtenção de provas. Em vez disso, as próprias partes devem apresentar as provas. O *supervising solicitor*, que notifica e executa uma *search order* segundo a section 7 do Civil Procedure Act 1997 é, precisamente, um órgão de administração da justiça (*officer of the court*) independente nomeado pelo órgão jurisdicional, mas não é um funcionário (*agent*) desse mesmo órgão jurisdicional.

102. Nos seus esclarecimentos a uma questão do Tribunal de Justiça, os Governos sueco e finlandês, assim como a Comissão, sustentam, pelo contrário, que é necessário fazer uma distinção entre o *pedido* de uma medida de instrução e a sua *execução*. Portanto, a execução de um pedido de provas não pode ser recusada apenas porque a execução de determinadas formas de obtenção de provas não compete aos órgãos

43 — Acórdão de 18 de Janeiro de 2007, CGT (C-385/05, Colect., p. I-611, n.º 35) que remete para o acórdão de 9 de Setembro de 2003, Jaeger (C-151/02, Colect., p. I-8389, n.º 59).

44 — A favor deste entendimento está o facto de o tribunal requerido não ter procedido à devolução do pedido utilizando os formulários E ou H.

jurisdicionais. O que é relevante é que os órgãos jurisdicionais tenham competência para ordenar as medidas requeridas. A section 7 do Civil Procedure Act 1997 em conjugação com a parte 25 do Civil Procedure Rules parece conferir, em princípio, aos órgãos jurisdicionais ingleses competências equivalentes [45].

103. Além disso, como a Comissão correctamente sublinha, não é obrigatório que o «poder judicial» apenas possa ser exercido por pessoas organicamente integradas na organização judiciária. Pode ser igualmente considerada como parte da organização judiciária um *supervising solicitor* que — mesmo a pedido de uma das partes — seja nomeado pelo órgão jurisdicional para fazer uma notificação regular ou execução de uma *search order*. Neste sentido abona o facto de só serem encarregados destas funções determinados *solicitors* especialmente experientes [46]. Além disso, deve ser assegurada a imparcialidade necessária durante a execução das suas funções, não podendo pertencer ao mesmo escritório do representante do requerente [47].

104. O efeito útil do regulamento ficaria demasiado limitado se apenas se considerasse como pertencente ao poder judicial a recolha de elementos de provas executada pelo próprio órgão jurisdicional. Assim, por exemplo, também não poderia ser solicitado qualquer parecer, que não fosse igualmente produzido pelo próprio órgão jurisdicional, mas sim por um perito.

105. Consequentemente, quando uma medida de preservação da prova, como o arrolamento previsto nos artigos 128.° e 130.° do CPI, não é executada pelo próprio órgão jurisdicional segundo a lei do Estado-Membro requerido, mas sim por um órgão jurisdicional da administração judiciária (*officer of the court*) nomeado pelo órgão jurisdicional, a recusa não pode ser justificada com a falta de competência do poder judicial.

106. A objecção de que a recolha de elementos de prova na *common law* se efectua com base no princípio do dispositivo das partes pode ser entendida também como referência à ressalva prevista no artigo 10.°, n.° 3, segundo período do Regulamento n.° 1206/2001. Segundo essa disposição, o tribunal requerido pode recusar a execução de um pedido formulado segundo a legislação do Estado do tribunal requerente, quando tal execução seja incompatível com a sua lei, ou impossível devido a importantes dificuldades de ordem prática.

107. A este propósito, há que reconhecer, em primeiro lugar, que esta ressalva não é

45 — Na prática, os órgãos jurisdicionais parecem antes utilizar de forma restritiva este instrumento. Acontece frequentemente que se obrigam as próprias partes a revelar os documentos e os objectos que se encontram em sua posse (*disclosure*). Apenas se releva necessária a adopção de uma *search order*, quando o procedimento designado *disclousure* não é suficiente para a preservação da prova (v. Zuckerman, A., já referido na nota 26, n.° 14.177).

46 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.2.

47 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.6.

pertinente no caso de a medida requerida segundo a legislação estrangeira não se equiparar exactamente à legislação e prática internas [48]. De outro modo, o artigo 10.°, n.° 3, do Regulamento n.° 1206/2001 perderia o seu sentido. Os termos em que é formulada a ressalva prevista no regulamento ultrapassam de forma explícita o disposto no artigo 9.°, n.° 2, da Convenção de Haia, que permite recusar o pedido de execução da obtenção de provas de acordo com um determinado procedimento, quando não corresponder à prática dos órgãos jurisdicionais dos Estados requeridos.

108. Pelo contrário, em primeiro lugar, o tribunal requerido tem de envidar todos os esforços para executar, tanto quanto possível, com os meios de que dispõe, a medida regulada pela legislação do Estado requerente.

109. A este respeito, deve ter-se em consideração que a essência da cooperação judiciária segundo o Regulamento n.° 1206/2001 consiste no facto de um tribunal de um Estado-Membro poder dirigir o seu pedido de provas directamente a um tribunal de outro Estado-Membro. Assim, a cooperação judiciária não pode tornar-se excessivamente difícil, de tal modo que sejam impostas às partes do processo perante o tribunal requerente obrigações mais complexas na recolha de elementos de prova no Estado do tribunal requerido [49].

110. Além disso, segundo o artigo 18.°, n.° 1 do Regulamento n.° 1206/2001, a execução de um pedido não pode, em princípio, dar lugar a quaisquer taxas ou custas. Segundo o artigo 18.°, n.° 2, o tribunal requerido pode solicitar o reembolso dos honorários pagos a peritos e intérpretes, assim como as despesas resultantes da obtenção de provas através de um determinado procedimento nos termos dos n.^{os} 3 e 4 do artigo 10.°

111. A menos que, face às disposições nacionais, deva ser excluída uma execução literal do pedido segundo o direito estrangeiro, ou devido a importantes dificuldades de ordem prática, o pedido não pode ser simplesmente devolvido sem ter sido executado. Segundo a interpretação que se deve fazer do Regulamento n.° 1206/2001, à luz da cooperação judiciária, o tribunal requerido tem, pelo contrário, de executar a medida requerida segundo uma forma adaptada de modo que seja compatível com os requisitos nacionais [50]. Se também isto não for possível, resta ainda a via da aplicação de um procedimento análogo previsto pelo direito interno [51].

48 — V. Rauscher, T./v. Hein, J. — *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2.ª edição, Munique, 2006, artigo 10.° do Regulamento n.° 1206/2001, n.° 13.

49 — No caso de audição de testemunhas no âmbito da cooperação judiciária, segundo o Regulamento n.° 1206/2001, é, por exemplo, expressamente previsto na Practice Direction 34 — Depositions and Court Attendance by Witnesses, 11.3, que o Treasury Soliciter assume perante o tribunal requerido o papel do requerente. V., também, a este respeito, Layton, A./ /Mercer,H. — *European Civil Practice*, 2.ª edição, Londres, 2004, n.° 7.062.

50 — V. Rauscher/v. Hein (já referido na nota 48, n.° 22 e segs.).

51 — V. Huber, S., in: Gebauer, M./Wiedmann, T. — *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, Estugarda e o., 2005, capítulo 29, n.° 133.

112. Contudo, nesta fase do processo, não cabe ao Tribunal de Justiça fazer uma interpretação conclusiva das disposições pertinentes do regulamento relativas aos eventuais motivos de recusa ou ressalvas. Pelo contrário, em primeiro lugar, o tribunal requerido deveria analisar estas questões. Se tivesse dúvidas acerca do alcance das disposições, podia e devia, como tribunal de última instância, recorrer ao Tribunal de Justiça, que, então com conhecimento dos elementos factuais e jurídicos, pode posteriormente pronunciar-se sobre a interpretação do artigo 14.°, n.° 2, alínea b) e artigo 10.°, n.° 3, segundo período do Regulamento n.° 1206/2001.

V — Conclusão

113. Com base nas considerações que precedem, proponho que se responda à primeira questão prejudicial submetida pelo Tribunale civile di Genova nos seguintes termos:

«Medidas de preservação e de obtenção de provas, como o arrolamento previsto nos artigos 128.° e 130.° do Codice della proprietà industriale italiano, são medidas de obtenção de prova, abrangidas pelo âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.° 1206/2001 do Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativo à cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros no domínio da obtenção de provas em matéria civil ou comercial, nos termos do seu artigo 1.°, que o órgão jurisdicional de um Estado-Membro tem de efectuar a pedido de um órgão jurisdicional de outro Estado-Membro, desde que não se verifique qualquer motivo de recusa.»