JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

JULIANE KOKOTT

18 päivänä heinäkuuta 2007 [1]

I – Johdanto

1. Italian lainsäädännössä on tehokas keino teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen toteennäyttämiseen tarvittavien todisteiden suojaamiseksi ja keräämiseksi. Oikeudenhaltijan hakemuksesta toimivaltainen tuomioistuin voi – jo ennen kanteen nostamista pääasiassa ja vastapuolta kuulematta – määrätä oikeutta loukkaavaksi epäillyn esineen "kuvauksesta" (descrizione). Kuvauksen suorittaa haastemies mahdollisesti asiantuntijan avustuksella: haastemies arvioi ja dokumentoi esineen ja voi takavarikoida sitä koskevia asiakirjoja ja näytteitä.

2. Tribunale Civile di Genova esitti oikeusapupyynnön toimivaltaiselle Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiselle, jotta tämä suorittaisi vastaavan todisteiden vastaanottamista koskevan toimenpiteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien todisteiden osalta. Tuomioistuin, johon pyyntö kohdistui, kieltäytyi kuitenkin pyynnön täyttämisestä sillä perusteella, etteivät sellaiset toimenpiteet ole sen käytännön mukaisia.

3. Tribunale haluaa nyt ennakkoratkaisupyynnöllään selvittää, onko Italian lainsäädännön mukainen kuvaus sellaista todisteiden vastaanottamista, jonka suorittamista yhden jäsenvaltion tuomioistuin voi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28.5.2001 annetun asetuksen (EY) N:o 1206/2001 [2] nojalla pyytää toisen jäsenvaltion tuomioistuimelta.

4. Kuten jäsenvaltioiden lausunnoista ilmenee, kansallisissa oikeusjärjestelmissä vallitsee erilaisia käsityksiä siitä, mitä vaatimuksia todisteiden vastaanottamiselle on asetettava ja mikä on tuomioistuinten rooli. Tämä

1 – Alkuperäinen kieli: saksa.

2 – EYVL L 174, s. 1.

johtaa myös eriäviin mielipiteisiin asetuksen N:o 1206/2001, jota tuomioistuimen on nyt esillä olevassa asiassa ensimmäistä kertaa tulkittava, soveltamisalasta.

II – Asiaa koskevat oikeussäännöt

A – *Kansainväliset sopimukset*

5. Todisteiden vastaanottamisesta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 18.3.1970 tehty Haagin yleissopimus (jäljempänä Haagin yleissopimus) on voimassa vain yhdentoista Euroopan unionin jäsenvaltion välillä, joiden joukossa ovat Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta. [3] Haagin yleissopimuksen 1 artiklassa määrätään seuraavaa:

"1. Siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa sopimusvaltion oikeusviranomainen voi lainsäädäntönsä määräysten mukaisesti pyytää toisen sopimusvaltion toimivaltaista viranomaista ottamaan vastaan todisteita tai suorittamaan muun oikeudenkäyntiin kuuluvan toimenpiteen.

2. Todisteiden vastaanottamista voidaan pyytää ainoastaan todisteiden hankkimiseksi vireillä olevaa tai vireille pantavaa oikeudenkäyntiä varten.

3. Ilmaisu 'muu oikeudenkäyntiin kuuluva toimenpide' ei tarkoita oikeudellisten asiakirjojen tiedoksiantoa eikä turvaamis- tai täytäntöönpanotoimia."

6. Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimus) [4] 50 artiklassa määrätään teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamiseen liittyvistä turvaamistoimenpiteistä seuraavaa:

"1. Oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus määrätä nopeista ja tehokkaista turvaamistoimenpiteistä,

a) joilla estetään niiden tuomiopiirissä teollis- tai tekijänoikeuden loukkaaminen ja erityisesti maahantuotujen tava-

3 – Vrt. Haagin kansainvälisen yksityisoikeudellisen konferenssin sopimusvaltioiden lista, saatavissa ranskaksi ja englanniksi osoitteesta http://www.hcch.net.

4 – TRIPS-sopimus (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liite 1C. Perustamissopimus hyväksyttiin yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1).

roiden pääsy markkinoille tulliselvityksen jälkeen;

b) jotka tähtäävät olennaisen todistusaineiston turvaamiseen, milloin rikkomusta on aihetta epäillä.

2. Oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus päättää turvaamistoimenpiteistä toista osapuolta kuulematta kin, milloin se katsotaan perustelluksi, erityisesti jos viivytys todennäköisesti aiheuttaisi korvaamatonta vahinkoa oikeudenhaltijalle, tai milloin on ilmeinen todistusaineiston hävittämisen vaara.

– –"

B – *Yhteisön lainsäädäntö*

7. Asetuksen N:o 1206/2001,[5] jota sovelletaan sen 21 artiklan nojalla ensisijaisesti todisteiden luovuttamista koskevaan Haagin yleissopimukseen nähden, soveltamisala määritetään sen 1 artiklassa seuraavasti:

"1. Tätä asetusta sovelletaan siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa, joissa jäsenvaltion tuomioistuin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti

a) pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta ottamaan vastaan todisteita; tai

b) pyytää saada ottaa vastaan todisteita suoraan toisessa jäsenvaltiossa.

2. Pyyntöä ei voida esittää sellaisten todisteiden saamiseksi, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi aloitetussa tai aiotussa oikeudenkäynnissä.

– –"

5 – Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan nojalla Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen (asetuksen N:o 1206/2001 johdanto-osan 21 perustelukappale).

8. Asetuksen II luvussa säädetään pyyntöjen toimittamisesta ja täyttämisestä. Siinä säädetään merkityksellisiltä osin seuraavaa:

"*4 artikla*

Pyynnön muoto ja sisältö

1. Pyyntö on esitettävä liitteessä olevaa A-lomaketta tai tarvittaessa I-lomaketta käyttäen. Pyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittänyt ja tarvittaessa pyynnön vastaanottava tuomioistuin;

b) asianosaisten ja tarvittaessa heidän edustajiensa nimet ja osoitteet;

c) oikeudenkäynnin laatu ja kohde sekä lyhyt selostus asiasta;

d) kuvaus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta;

e) pyydettäessä henkilön kuulemista:

– kuultavien henkilöiden nimet ja osoitteet,

– kuultaville henkilöille esitettävät kysymykset tai selostus asiasta, josta heitä on kuultava,

– tarvittaessa tieto pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyvästä oikeudesta kieltäytyä todistamasta,

– mahdollinen pyyntö vastaanottaa todistus valan tai vakuutuksen nojalla ja ilmoitus tällöin käytettävästä kaavasta,

– tarvittaessa muut pyynnön esittäneen tuomioistuimen tarpeellisina pitämät tiedot;

f) pyydettäessä muuta todisteiden vastaanottamista, tutkittavat asiakirjat tai muut esineet;

g) tarvittaessa 10 artiklan 3 ja 4 kohdan, 11 ja 12 artiklan mukainen pyyntö sekä tämän säännöksen soveltamiseksi tarpeelliset tiedot.

– –"

"*7 artikla*

Pyynnön vastaanottaminen

1. Pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen tuomioistuimen on seitsemän päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta lähetettävä vastaanottotodistus liitteessä olevaa B-lomaketta käyttäen. Jos pyyntö ei vastaa 5 ja 6 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on tehtävä vastaanottotodistukseen tätä koskeva huomautus.

2. Jos liitteenä olevaa A-lomaketta käyttäen esitetyn ja 5 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttävän pyynnön täyttäminen ei kuulu sen tuomioistuimen toimivaltaan, jolle pyyntö on toimitettu, tämän on toimitettava pyyntö edelleen jäsenvaltionsa toimivaltaiselle tuomioistuimelle ja ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä olevaa A-lomaketta käyttäen.

– –"

"*10 artikla*

Pyynnön täyttämistä koskevat yleiset säännökset

– –

2. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on täytettävä pyyntö oman jäsenvaltionsa lainsäädäntöä noudattaen.

3. Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi liitteessä olevaa A-lomaketta käyttäen pyytää, että pyyntö täytetään noudattaen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista erityistä menettelyä. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on noudatettava tällaista pyyntöä, jollei kyseinen menettely ole ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa tai aiheuta merkittäviä käytännön vaikeuksia. Jos pyynnön vastaanottanut tuo-

mioistuin ei jostain edellä mainitusta syystä johtuen noudata tällaista pyyntöä, sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä olevaa E-lomaketta käyttäen.

– –"

"*13 artikla*

Pakkokeinot

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on pyyntöä täyttäessään käytettävä tarvittaessa asianmukaisia pakkokeinoja niissä tapauksissa ja siinä laajuudessa kuin niistä säädetään pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännössä kansallisten viranomaisten tai jonkun asianosaisen samassa tarkoituksessa esittämien pyyntöjen täytäntöönpanoa varten.

14 artikla

Pyynnön epääminen

– –

2. Pyyntö voidaan jättää 1 kohdassa mainittujen perusteiden lisäksi täyttämättä ainoastaan jos:

a) pyyntö ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan sellaisena kuin se on vahvistettu 1 artiklassa; tai

b) pyynnön täyttäminen ei pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kuulu oikeuslaitoksen toimivaltaan; tai

– –

3. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ei voi kieltäytyä sen täyttämisestä yksinomaan sillä perusteella, että sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tällä jäsenvaltiolla on yksinomainen toimivalta oikeudenkäynnin kohteena olevassa asiassa tai sillä perusteella, että tämän jäsenvaltion lainsäädännössä ei sallittaisi kyseistä asiaa koskevaa oikeudenkäyntiä.

– –"

9. Lisäksi on viitattava teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettuun Euroopan parlamentin

ja neuvoston direktiiviin 2004/48/EY [6] (jäljempänä direktiivi 2004/48). Tämän direktiivin, joka jäsenvaltioiden oli saatettava voimaan 29.4.2006 mennessä, [7] toisessa luvussa säädetään toimenpiteistä, menettelyistä ja oikeussuojakeinoista teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Tältä osin direktiivin 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat jo ennen pääasiaa koskevan kanteen nostamista sen osapuolen hakemuksesta, joka on esittänyt kohtuullisesti saatavissa olevaa todistusaineistoa tukeakseen väitteitään teollis- tai tekijänoikeutensa loukkaamisesta tai tällaisen loukkaamisen uhasta, määrätä nopeita ja tehokkaita väliaikaisia toimia väitettyyn loukkaamiseen liittyvän asiaankuuluvan todistusaineiston suojaamiseksi edellyttäen, että luottamuksellisten tietojen suojaa taataan. Nämä toimet voivat sisältää riidanalaisten tavaroiden yksityiskohtaisen kuvaamisen ja mahdollisen näytteiden oton, tai riidanalaisten tavaroiden ja soveltuvissa tapauksissa näiden tavaroiden valmistuksessa ja/tai jakelussa käytettyjen materiaalien ja välineiden sekä tavaroihin liittyvien asiakirjojen haltuunottamisen. Nämä toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa toista osapuolta kuulematta, erityisesti jos mahdollisesta viiveestä voi koitua korvaamatonta haittaa oikeudenhaltijalle tai jos todistusaineiston hävittämisen vaara on ilmeinen. Jos todistusaineiston suojaamistoimenpiteet on otettu käyttöön toista osapuolta kuulematta, osapuolille, joita asia koskee, on ilmoitettava asiasta viipymättä ja viimeistään toimenpiteiden täytäntöönpanon jälkeen. Asian uudelleenkäsittely, johon kuuluu oikeus tulla kuulluksi, on järjestettävä niiden osapuolten vaatimuksesta, joita asia koskee, jotta kohtuullisessa ajassa toimenpiteestä ilmoittamisen jälkeen voidaan ratkaista, onko toimenpidettä muutettava taikka onko se kumottava tai pidettävä voimassa.

– –"

C – *Kansallinen lainsäädäntö*

10. Codice della Proprietà Industrialessa (Italian teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva laki, jäljempänä CPI) [8] säädetään muun muassa henkisen omaisuuden oikeudellisesta suojasta. CPI:n 128 §:n nojalla oikeudenhaltija voi vaatia hänen oikeuttaan loukkaavan esineen kuvausta (descrizione). Kuvaus ulottuu todisteisiin epäillystä loukkaamisesta ja sen laajuudesta. Pääasiassa toimivaltainen tuomari päättää kuvauksen määräämisestä, eikä tästä päätöksestä voi valittaa. Tuomari määrää toimenpiteet luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi ja voi valtuuttaa myös

6 – EUVL L 157, s. 45, oikaisu EUVL:ssä 2004, L 195, s. 16.

7 – Vrt. direktiivin 2004/48 20 artikla.

8 – Decreto legislativo nro 30/05, annettu 10.2.2005.

näytteiden takavarikoimiseen. Vastapuolen kuuleminen voi jäädä tekemättä, jos se vaarantaisi määräyksen toteuttamisen. Jos kuvauspyyntö esitetään ennen kanteen nostamista pääasiassa, tuomioistuin asettaa korkeintaan 30 päivän määräajan kanteen nostamiselle.

11. CPI:n 129 §:n nojalla oikeudenhaltija voi lisäksi vaatia oikeuttaan loukkaavien tavaroiden takavarikoimista.

12. CPI:n 130 §:ssä säädetään muun muassa, että kuvauksen ja takavarikoinnin tekee haastemies – tarpeen mukaan asiantuntijan avustamana – käyttämällä teknisiä laitteita, kuten kameroita ja muita apuvälineitä. Kantaja, tämän edustajat tai kantajan määräämä teknikko voidaan oikeuttaa olemaan läsnä toimenpiteitä toteutettaessa.

III – Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

13. Tedesco jätti 21.3.2005 Tribunale Civile di Genovaan CPI:n 128 ja 130 §:n mukaisen kuvauspyynnön yrityksiä Tomasoni Fittings srl (jäljempänä Tomasoni), kotipaikka Genova, ja RWO (Marine Equipment) Ltd (jäljempänä RWO), kotipaikka Essex, Yhdistynyt kuningaskunta, vastaan.

14. Hän väitti olevansa köysistöjärjestelmän keksijä ja suojanneensa tämän keksinnön patenttihakemuksella. Kantajan mukaan RWO-niminen yritys, jonka jälleenmyyjänä Italiassa on Tomasoni, on tuonut markkinoille kantajan järjestelmään nähden teknisiltä ominaispiirteiltään saman köysistöjärjestelmän, jolle on haettu patenttia kantajan patenttihakemuksen jälkeen.

15. Tribunale Civile di Genova määräsi 5.5.2005 oikeutta loukkaavaksi epäillyn tuotteen kuvauksen vastapuolta kuulematta. Kuvaus toteutettiin ensin Tomasonin tiloissa Italiassa. Tuomioistuin esitti 20.6.2005 asetuksen N:o 1206/2001 nojalla pyynnön Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Walesin kansliaan. Pyynnön vastaanottanutta tuomioistuinta pyydettiin toteuttamaan vastaava Italian lainsäädännön mukainen kuvaus sen toimitiloissa RWO:n tuotteesta.

16. Kuvauksen oli määrä koskea myös muita riidanalaista toimintaa koskevia todisteita, "esimerkiksi, ei tyhjentävästi" laskuja, toimi-

tusluetteloja, tilauksia, tarjouskirjeitä, mainosmateriaalia, tietokoneille tallennettuja tietoja ja tulliselvitysasiakirjoja. Lisäksi Tribunale oli sallinut kaikkien teknisten keinojen hyödyntämisen, asiantuntijan käyttämisen ja näytekappaleiden ottamisen. Toimenpiteiden oli määrä rajoittua tutkinnan kannalta tarpeellisiin asioihin. Kantaja ja hänen edustajansa tai teknikkonsa eivät saisi osallistua asiakirjojen tutkimiseen.

17. Senior Master kieltäytyi kuvauksen suorittamisesta vapaamuotoisella kirjelmällä, jossa kieltäytyminen perusteltiin sillä, etteivät esineiden ja asiakirjojen tutkinta ja takavarikointi vastaa Senior Masterin virkamiesten käytäntöä ja ettei suoritettavaksi pyydettyä toimenpidettä voitaisi hoitaa oikeusaputeitse.

18. Tribunale Civile di Genova pyysi 14.3.2006 tekemällään päätöksellä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:

"a) Onko pyyntöä, jolla Codice della Proprietà Industrialen (teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva Italian laki) 128 ja 130 §:n nojalla pyydetään kansallisen tuomioistuimen tässä asiassa esittämin tavoin kuvauksen antamista, pidettävä jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28.5.2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1206/2001 tarkoitettuna "todisteiden vastaanottamista" koskevana toimena, jolla jäsenvaltion tuomioistuin voi tämän asetuksen perusteella pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta vastaanottamaan kyseisen todisteen?

b) Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi ja jos kuvauspyyntö on epätäydellinen tai se ei täytä asetuksen 4 artiklassa asetettuja edellytyksiä, onko pyynnön vastaanottaneella tuomioistuimella velvollisuus

– antaa vastaanottotodistus asetuksen 7 artiklassa säädetyssä määräajassa ja siinä säädetyssä muodossa

– ilmoittaa pyynnön mahdollisesta epätäydellisyydestä, jotta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle annettaisiin mahdollisuus täydentää ja/tai muuttaa pyyntöään?"

19. Tuomioistuimen käsittelyssä Tedesco, Italian, Suomen, Ruotsin, Slovenian, Kreikan ja Espanjan hallitukset, Irlanti, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sekä Euroopan yhteisöjen komissio ovat esittäneet kirjallisia ja suullisia huomautuksia.

IV – Asian arviointi

A – *Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottaminen*

20. Tribunale Civile di Genovan ennakkoratkaisupyyntö koskee EY 61 artiklan c kohtaan ja EY 67 artiklan 1 kohtaan perustuvan asetuksen N:o 1206/2001 tulkintaa. EY 68 artiklan 1 kohdan nojalla EY:n perustamissopimuksen IV osaston asioihin liittyviä ennakkoratkaisupyyntöjä voivat esittää vain sellaiset kansalliset tuomioistuimet, joiden päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta. Komissio ja Espanjan hallitus epäilevät, onko tilanne nyt esillä olevassa asiassa tällainen.

21. EY 234 artiklan 3 kohdan tulkintaa koskevan oikeuskäytännön mukaan ylimmän oikeusasteen tuomioistuin määritellään konkreettisella tarkastelutavalla; tämä tarkoittaa sitä, että myös alemman oikeusasteen tuomioistuimet, joiden päätöksistä ei tietyssä konkreettisessa asiassa voi valittaa, ovat ylimmän oikeusasteen tuomioistuimia EY 234 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. [9] Kansallisten tuomioistuinten ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan velvollisuuden on tarkoitus varmistaa yhteisön lainsäädännön yhdenmukainen tulkitseminen ja soveltaminen sekä erityisesti estää yhteisön oikeussääntöjen kanssa ristiriidassa olevan kansallisen oikeuskäytännön syntyminen. [10] Tämä olisi vaarana myös, jos tietyssä konkreettisessa tapauksessa viimeiseksi oikeusasteeksi määriteltävät tuomioistuimet voisivat vastata yhteisön lainsäädäntöön liittyvään kiistakysymykseen ilman, että niiden olisi saatettava asia yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.

22. Nämä periaatteet pätevät erityisesti EY 68 artiklan 1 kohdan nojalla, sillä siinä määrätään, että ainoastaan viimeisen oikeusasteen tuomioistuimilla on oikeus pyytää ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisupyynnön esittämisoikeuden rajoittaminen viimeisen oikeusasteen tuomioistuimiin osoittautuu ongelmalliseksi erityisesti asetuksen N:o 1206/2001 osalta, jossa säädetään todisteiden vastaanottamiseen liittyvästä oikeusavusta. Näin on siksi, että tosiseikkojen toteaminen on tyypillisesti alemman oikeusasteen tuomioistuinten eikä viimeisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävä. Jotta yhteisöjen tuomioistuimen olisi ylipäänsä mahdollista tulkita asetusta N:o 1206/2001, EY 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua

9 – Vrt. asia 6/64, Costa, tuomio 15.7.1964 (Kok. 1964, s. 1253, Kok. Ep. I, s. 211); asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013, 25 kohta) ja asia C-99/00, Lyckeskog, tuomio 4.6.2002 (Kok. 2002, s. I-4839, 14 ja 15 kohta).

10 – Edellä alaviitteessä 9 mainittu asia Lyckeskog, tuomion 15 kohta.

viimeisen oikeusasteen tuomioistuimen käsitettä ei voida tulkita liian suppeasti. Tämän perusteella ei voida etenkään katsoa, että ainoastaan korkeimmilla oikeuksilla olisi oikeus pyytää ennakkoratkaisua.

23. Nyt esillä olevassa asiassa Tribunale Civile di Genova hyväksyi vaatimuksen kuvauksen suorittamisesta. Kyse on todisteiden suojaamiseen tai keräämiseen liittyvästä toimenpiteestä, josta määrätään päätöksellä, josta ei voi valittaa. [11]

24. Komissio kuitenkin kiistää sen, että kuvauksen määräysmenettely olisi päättynyt jo – vaikkakin vain osittaiseen – käsittelyyn. Tribunale on komission mukaan aloittanut pääasian käsittelyn, jonka päätteeksi annetaan tuomio, johon voidaan hakea muutosta.

25. Tältä osin on todettava, ettei pyyntö ole tähän mennessä johtanut todisteiden suojaamiseen tai keräämiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Pyynnön esittänyt tuomioistuin pitää kuitenkin nähtävästi todisteiden vastaanottamista edelleen tarpeellisena. Ennen kuin se esittää uuden pyynnön Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimelle (tai uusii ensimmäisen pyyntönsä), se haluaa selvittää, kuuluuko CPI:n 129 ja 130 §:ssä tarkoitetun kuvauksen kaltainen toimenpide asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisalaan.

26. Kansallisesta tuomioistuimesta ei tule EY 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua viimeisen oikeusasteen tuomioistuinta minkä tahansa sellaisen prosessuaalisen toimenpiteen vuoksi, jonka päätöksestä ei voi valittaa. Se edellyttää pikemminkin sitä, että välipäätös, josta ei voi valittaa, päättää erillisen menettelyn tai sen osan ja että ennakkoratkaisukysymys koskee nimenomaan tätä menettelyä tai sen osaa.

27. Oikeudenkäyntiasiakirjojen perusteella oikeutta loukkaavan esineen kuvaus muodostaa erillisen menettelyn. Tämä käy ilmi jo siitäkin, että sitä voidaan pyytää jo ennen kanteen nostamista pääasiassa. [12] Todisteiden suojaamista tai keräämistä koskeva toimenpide on päättynyt vasta sitten, kun kuvaus on todella toteutettu tai kun kuvauksen määrännyt tuomioistuin luopuu sen toteuttamisesta esimerkiksi siksi, että se osoittautuu mahdottomaksi.

11 – CPI:n 128 §:n 4 momentti.

12 – Vrt. CPI:n 128 §:n 5 momentti.

28. Ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellä on tarkoitus saada selvyys nimenomaan siihen, voidaanko kuvaus toteuttaa siten, että yhden jäsenvaltion tuomioistuin esittää toisen jäsenvaltion tuomioistuimelle asetuksen N:o 1206/2001 mukaisen todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön. Tämä kysymys liittyy näin ollen läheisesti erilliseen menettelyyn, joka koostuu todisteiden kuvauksen avulla toteutettavasta todisteiden suojaamisesta tai keräämisestä. Koska tästä menettelystä määrätään päätöksellä, josta ei voi valittaa, Tribunalella on EY 68 artiklan 1 kohdan ja EY 234 artiklan nojalla oikeus pyytää asiasta ennakkoratkaisua yhteisöjen tuomioistuimelta. Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys on näin ollen otettava tutkittavaksi.

29. Toista ennakkoratkaisukysymystä ei mielestäni sen sijaan voida ottaa tutkittavaksi.

30. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 234 artiklan mukaisessa yhteisöjen tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuimien yhteistyössä yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on kunkin asian erityspiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko sen yhteisöjen tuomioistuimelle esittämillä kysymyksillä merkitystä asian kannalta. Jos esitetyt kysymykset koskevat yhteisön oikeuden tulkintaa, yhteisöjen tuomioistuimen on siten yleensä ratkaistava esitetyt kysymykset. [13]

31. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin katsonut, että oman toimivaltaisuutensa arvioimiseksi sen on poikkeuksellisesti tutkittava ne olosuhteet, joiden vallitessa kansallinen tuomioistuin esitti ennakkoratkaisukysymyksen. [14] Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi jättää vastaamatta kansallisen tuomioistuimen esittämään ennakkoratkaisukysymykseen vain, jos on ilmeistä, että yhteisön oikeussäännön tulkitsemisella, jota kansallinen tuomioistuin on pyytänyt, ei ole mitään yhteyttä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen tai jos kyseinen ongelma on luonteeltaan hypoteettinen tai jos yhteisöjen tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyödyllisen vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin. [15]

32. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee toisessa ennakkoratkaisukysymyksessään, mitä velvollisuuksia pyynnön *vastaanottaneella* tuomioistuimella on, jos pyyntö on epätäydellinen tai jos se ei täytä asetuksen N:o 1206/2001 4 artiklan ehtoja, ja erityisesti onko se velvollinen lähettämään vastaanot-

13 – Vrt. mm. asia C-415/93, Bosman, tuomio 15.12.1995 (Kok. 1995, s. I-4921, 59 kohta) ja asia C-295/04–C-298/04, Manfredi ym., tuomio 13.7.2006 (Kok. 2006, s. I-6619, 26 kohta).

14 – Edellä alaviitteessä 13 mainittu asia Manfredi ym., tuomion 27 kohta.

15 – Vrt. mm. edellä alaviitteessä 13 mainittu asia Bosman, tuomion 61 kohta ja asia C-344/04, IATA ja ELFAA, tuomio 10.1.2006 (Kok. 2006, s. I-403, 24 kohta).

totodistuksen määräajan kuluessa ja asetuksen 7 artiklassa tarkoitettua lomaketta käyttäen ja onko sen huomautettava pyynnön mahdollisista puutteista.

33. Tähän ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus ei vaikuta mitenkään päätökseen, jonka sen esittänyt tuomioistuin antaa todisteiden suojaamismenettelyn yhteydessä, vaan se koskee ainoastaan pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen toimintaa. Jos tämän tuomioistuimen velvollisuuksista on epäselvyyttä, olisi sen tarvittaessa pyydettävä yhteisöjen tuomioistuimen tulkintaa asetuksesta N:o 1206/2001.

34. Sen lisäksi, että toinen kysymys ei ole merkityksellinen pääasian ratkaisun kannalta, se koskee hypoteettista tilannetta. Tekstissä ensinnäkin todetaan, että pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on tosiasiassa vahvistanut pyynnön saapumisen määräajassa B-lomakkeella. [16] Ensinnäkään ei voida olettaa, ettei pyynnön vastaanottanut tuomioistuin vahvistaisi myös uuden pyynnön saapumista asiaa koskevien säännösten mukaisesti. Toiseksi ei ole ilmeistä, että aiemmin esitetty pyyntö oli tai tulevaisuudessa esitettävä pyyntö on epätäydellinen, minkä perusteella olisi vaadittava C-lomaketta käyttäen täydentäviä tietoja. [17]

B – *Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys*

35. Ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä on tarkasteltava siltä pohjalta, että Senior Master epäsi oikeusapupyynnön. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen lyhyestä vastauksesta on pääteltävissä, ettei toimenpide sen mukaan kuulu asetuksen soveltamisalaan.

36. Lisäksi voidaan katsoa, että vastauksessa vedotaan asetuksen N:o 1206/2001 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaiseen kieltäytymisperusteeseen. Sen mukaan pyynnön täyttämisestä voi kieltäytyä, jos pyyntö ei pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kuulu oikeuslaitoksen toimivaltaan. Koska Tribunale Civile di Genova pyysi Italian lainsää-

16 – Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittää kirjelmänsä liitteenä 2 B-lomakkeen, joka on päivätty 11.7.2005. Tribunale Civile di Genova ei kuitenkaan mainitse tätä asiakirjaa kysymyksessään vaan toteaa, että pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on "joka tapauksessa vahvistanut [pyynnön vastaanottamisen] 20.9.2005 päivätyllä kirjeellä". Jää siis epäselväksi, mitä B-lomakkeelle on tosiasiassa tapahtunut.

17 – Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen oletettava peruste pyynnön toteuttamatta jättämiselle on se, ettei toimenpide kuulu asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisalaan, minkä osalta voidaan viitata asetuksessa joka tapauksessa mainittuun H-lomakkeeseen. Tässä lomakkeessa voidaan kuitenkin ilmoittaa myös muita kieltäytymisperusteita, esimerkiksi jos pyyntö ei kuulu sen tuomioistuimen toimivaltaan, jolle pyyntö on toimitettu. Jos tuomioistuin ei katso voivansa täyttää pyyntöä, joka koskee todisteiden vastaanottamista noudattaen pyynnön lähettäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista erityistä menettelyä (asetuksen N:o 1206/2001 10 artiklan 3 kohdan toinen virke), sen on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle liitteessä olevaa E-lomaketta käyttäen. Ilmeisesti pyynnön vastaanottanut Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin ei käyttänyt kyseessä olevia lomakkeita.

dännön mukaisen erityisen menettelyn toteuttamista (asetuksen 10 artiklan 3 kohta),[18] 10 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen varaumaan voidaan vedota.

37. Jotta ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle voitaisiin antaa asianmukainen vastaus ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen, on näin ollen tutkittava, kuuluuko patenttia loukkaavaksi epäillyn kohteen kuvauspyyntö, joka sisältää asiaan liittyvien liikeasiakirjojen tutkinnan, dokumentoinnin ja/tai haltuunoton sekä näytteiden oton, asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisalaan ja voiko sen täyttämisestä mahdollisesti kieltäytyä jollakin mainituista kieltäytymisperusteista.

1. Asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisala

38. Asetuksen N:o 1206/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla kyseistä asetusta sovelletaan siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa, joissa jäsenvaltion tuomioistuin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta ottamaan vastaan todisteita. Määritelmän 2 kohdassa säädetään lisäksi, että todisteiden, joita pyydetään saataviksi, on oltava tarkoitettu käytettäviksi aloitetussa tai aiotussa oikeudenkäynnissä.

39. Seuraavassa aion ensin käsitellä todisteiden vastaanottamisen käsitteen tulkintaa ja sitten niitä erityisiä olosuhteita sekä oikeudellisia määräyksiä, jotka ovat merkityksellisiä henkisen omaisuuden suojan kannalta. Lopuksi tarkastelen asetuksen N:o 1206/2001 soveltamista vastaan esitettyjä väitteitä.

a) Todisteiden vastaanottamisen käsitteen tulkinta

40. Yhteisön lainsäätäjä ei määrittele tarkemmin asetuksen N:o 1206/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua todisteiden vastaanottamisen käsitettä.

18 – Vrt. A-lomake, pyynnön 13 kohta, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan kirjelmän liitteenä A 1.

41. Yhteisön tuomioistuin on vahvistanut Brysselin yleissopimukseen [19] perustuvassa oikeuskäytännössään periaatteen, jonka mukaan yleissopimuksen käsitteitä on tulkittava itsenäisesti. [20] Soveltamisalan kannalta merkityksellisen Brysselin yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitettujen yksityisoikeudellisten asioiden määritelmän osalta yhteisöjen tuomioistuin on todennut erityisesti, että yleissopimuksella on varmistettava, että yleissopimuksesta sopimusvaltioille ja asianomaisille henkilöille syntyvät oikeudet ja velvoitteet ovat mahdollisimman tasapuolisia ja yhdenmukaisia. Näin ollen on tärkeää, ettei tämän artiklan sanamuotoa tulkita siten, että siinä ainoastaan viitattaisiin jonkin asianomaisen sopimusvaltion sisäiseen oikeuteen. [21]

42. Sama pätee myös todisteiden vastaanottamisen käsitteeseen, jonka tulkinnasta asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisala riippuu. Käsitteen merkitys ja laajuus on siksi määritettävä itsenäisesti siten, että otetaan huomioon sanamuoto, syntyhistoria, systematiikka ja tarkoitus.

43. Kuten asetuksen N:o 1206/2001 johdanto-osan toisesta perustelukappaleesta käy ilmi, asetuksen tarkoituksena on palvella sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa siten, että todisteiden vastaanottamista koskeva tuomioistuinten välinen yhteistyö parantuu sekä erityisesti yksinkertaistuu ja nopeutuu. Tätä tavoitetta palvelee se, että asetuksen N:o 1206/2001 mukaista yksinkertaistettua oikeusapumekanismia voidaan soveltaa mahdollisimman moniin oikeudellisen tiedon hankinnan toimenpiteisiin. Todisteiden vastaanottamisen käsitettä ei sen vuoksi pidä tulkita suppeasti.

44. Asetuksen N:o 1206/2001 1 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdan yhteisvaikutuksesta seuraa ensinnäkin, ettei todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön kohdetta ole rajattu suppeaksi. [22] Ennen kaikkea pyyntö voi koskea muutakin kuin todistajien kuuluste-

19 – Tuomioistuinten toimivallasta ja tuomioiden täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 27.9.1968 tehty yleissopimus (EYVL 1972, L 299, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna 9.10.1978 tehdyllä Tanskan kuningaskunnan, Irlannin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan liittymissopimuksella (EYVL L 304, s. 1 ja – muutettu teksti – s. 77), 25.10.1982 tehdyllä Helleenien tasavallan liittymissopimuksella (EYVL L 388, s. 1), 26.5.1989 tehdyllä Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymissopimuksella (EYVL L 285, s. 1) ja 29.11.1996 tehdyllä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymissopimuksella (EYVL 1997, C 15, s. 1) (jäljempänä Brysselin yleissopimus).

20 – Vrt. käsitteestä "yksityisoikeudelliset asiat" asia C-266/01, Préservatrice foncière TIARD, tuomio 15.5.2003 (Kok. 2003, s. I-4867, 20 kohta) ja käsitteestä "sopimusta koskeva asia" asia C-262/02, Frahuil, tuomio 5.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1543, 22 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin sovelsi tätä oikeuskäytäntöä myös tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) yhteydessä; vrt. asia C-103/05, Reisch Montage, tuomio 13.7.2006 (Kok. 2006, s. I-6827, 29 kohta).

21 – Edellä alaviitteessä 20 mainittu asia Préservatrice foncière TIARD, tuomion 20 kohta.

22 – Myös komissio tulkitsee todisteen käsitettä laajasti käsikirjassa, joka on annettu todisteiden vastaanottamisesta annetun asetuksen soveltamista varten. Komission mukaan "todisteen" käsite sisältää esimerkiksi todistajien ja asiantuntijoiden tai asianosaisten kuulemisen, asiakirjojen esittämisen, asian oikeellisuuden ja tosiseikkojen toteamisen sekä asiantuntijoiden lausunnot perheoikeudellisissa ja lapsen hyvinvointia koskevissa asioissa (vrt. käsikirjan 8 kohta, saatavissa osoitteesta http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_fi.pdf).

lua, sillä 4 artiklan 1 kohdan f alakohdasta käy ilmi, että todisteiden vastaanottamista koskeva pyyntö voi koskea myös silmämääräisesti tutkittavia tai asiantuntijan tutkimia asiakirjoja tai muita esineitä. Mahdollisuus asiantuntijatodistajan käyttämiseen vahvistetaan tämän lisäksi 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa, jossa säädetään asiantuntijoiden käyttämisestä syntyneiden kulujen korvaamisesta.

45. Tribunale Civile di Genovan todisteiden hankkimista koskevassa päätöksessä mainitut esineet, köysistöjärjestelmän mallikappaleet sekä osto- ja myyntilaskut, toimitusluettelot, tilaukset, tarjouskirjeet, mainosmateriaali, tietokoneille tallennetut tiedot ja tulliselvitysasiakirjat ovat asiakirjoja tai silmäiltävissä olevia kohteita, joita tuomioistuin voi tarkastella itse tai jotka se voi antaa asiantuntijan arvioitavaksi. Todisteiden hankkimista koskevassa päätöksessä mainitut kohteet ovat siis lähtökohtaisesti asetuksessa N:o 1206/2001 tarkoitettuja vastaanotettavia todisteita.

b) Todisteiden suojaaminen ja kerääminen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen yhteydessä

46. Ennakkoratkaisukysymyksen taustalla on oikeusapupyyntö, jossa pyydettiin erityistä todisteiden suojaamismenettelyä teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamisen yhteydessä. Tällaisesta menettelystä säädetään sekä kansainvälisen että yhteisön oikeuden määräyksissä ja säännöksissä, joissa otetaan huomioon tilanteen erityisvaatimukset oikeussuojan kannalta. Nämä määräykset ja säännökset on otettava huomioon tulkittaessa asetusta N:o 1206/2001.

47. Todisteiden vastaanottaminen edellyttää yleisesti ottaen, että todistusvelvolliselle kerrotaan, mitä todistelulla on tarkoitus osoittaa ja mitä todistusaineistoa aiotaan käyttää. Teollis- tai tekijänoikeudenhaltijan, joka havaitsee oikeuksiaan loukatun, on usein vaikea tuoda esiin täsmällistä todistusaineistoa, eikä haltijalla ole usein myöskään mahdollisuutta tutustua siihen, koska se on oikeuden loukkaajan tai kolmannen osapuolen hallussa. Lisäksi näissä tapauksissa on useimmiten kiire rajata oikeuden loukkaamisesta aiheutuvat vahingot ja turvata todisteet, ennen kuin käytettävissä oleva todistusaineisto heikkenee.

48. Teollis- ja tekijänoikeuksien tehokkaaksi suojaamiseksi TRIPS-sopimuksen 50 artiklassa määrätään, että oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus määrätä nopeista ja tehokkaista väliaikaisista toimenpiteistä, jotta yhtäältä voidaan estää oikeutta loukkaavan

tavaran pääsy markkinoille ja toisaalta turvata epäiltyä oikeuden loukkaamista koskeva todistusaineisto.

49. Direktiivin 2004/48 7 artiklassa yhdytään tähän TRIPS-sopimuksen määräykseen.[23] Sen mukaan oikeusviranomaisten on voitava "määrätä nopeita ja tehokkaita väliaikaisia toimia väitettyyn loukkaamiseen liittyvän asiaankuuluvan todistusaineiston suojaamiseksi". Nämä toimet voivat "sisältää riidanalaisten tavaroiden yksityiskohtaisen kuvaamisen ja mahdollisen näytteiden oton, tai riidanalaisten tavaroiden ja soveltuvissa tapauksissa näiden tavaroiden valmistuksessa ja/tai jakelussa käytettyjen materiaalien ja välineiden sekä tavaroihin liittyvien asiakirjojen haltuunottamisen".

50. Nämä direktiivin säännökset on saatettu osaksi Italian kansallista lainsäädäntöä CPI:n 128 §:llä ja sitä seuraavilla pykälillä. Muissa jäsenvaltioissa on käytössä vastaavia välineitä.[24] Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 1997 annetun Civil Procedure Actin (siviiliprosessilaki) 7 §:ssä luettuna yhdessä Civil Procedure Rulesin (siviiliprosessisäännöt) 25.1 §:n 1 momentin h kohdan kanssa säädetään search orderin (etsintämääräyksen) antamisesta. Nämä säännökset kodifioivat oikeuskäytännön perusteella kehitetyn välineen, Anton Piller -määräyksen[25].[26]

51. Direktiivin 2004/48 säätelyt ja tavoitteet olisi otettava huomioon tulkittaessa asetusta N:o 1206/2001, vaikkei direktiivin tavoitteena sen johdanto-osan 11 perustelukappaleen mukaan olekaan luoda oikeudellista yhteistyötä koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä.[27] Kuten edellä mainitussa johdanto-osan perustelukappaleessa todetaan, "olemassa olevilla yhteisön välineillä säännellään näitä aloja yleisellä tasolla, ja niitä sovelletaan periaatteessa myös teollis- ja tekijänoikeuksiin".

52. Vaikuttaa siltä, että tällä perustelukappaleella on tarkoitus mahdollistaa asetuksen N:o 1206/2001 mukainen oikeusapu direktiivissä 2004/48 tarkoitettujen todisteiden turvaamistoimien osalta, jotta teollis- ja tekijänoikeuksien tehokas suojelu voitaisiin varmistaa myös valtioiden rajat ylittävissä toimissa.

23 – Vrt. direktiivin 2004/48 johdanto-osan neljäs, viides ja seitsemäs perustelukappale. Tarkemmin aiheesta McGuire, "Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen", *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, s. 255 ja Ibbeken, *Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln ym., 2004.

24 – Ks. esim. Ranskan Code de la propriété intellectuellen (tekijän- ja teollisoikeuksia koskeva laki) L. 615-5 §:n mukainen saisie-contrefaçon-toimenpide. Saksan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan asiaa koskevan lainsäädännön vertailusta ks. edellä alaviitteessä 24 mainittu Ibbeken.

25 – Vrt. Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd (1976), 1 All E.R, s. 779.

26 – Vrt. Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, 2. painos, Lontoo, 14.175 kohta, joka on yhdenmukainen edellä alaviitteessä 24 mainitun Ibbekenin toteamusten kanssa (s. 111 ja sitä seuraavat sivut).

27 – Nyt esillä olevan asian tosiseikkojen osalta on kuitenkin otettava huomioon direktiivin 2004/48 ajallinen soveltamisala. Direktiivi tuli voimaan 22.6.2004, ja se oli pantava täytäntöön 29.4.2006 mennessä (vrt. direktiivin 2004/48 20 ja 21 artikla). Direktiivin säännöksiä on noudatettava vain rajoitetusti ennen sen täytäntöönpanon määräajan umpeutumista (vrt. asia C-212/04, Adeneler ym., tuomio 4.7.2006 (Kok. 2006, s. I-6057, 117 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

c) Vastaväitteet asetuksen N:o 1206/2001 soveltamiselle

i) Sovelletaanko asetusta N:o 1206/2001 etsinnäksi tai takavarikoksi luokiteltaviin toimenpiteisiin?

53. Suurin osa asianosaisista puoltaa asetuksen N:o 1206/2001 soveltamista nyt esillä olevan asian kaltaisissa tapauksissa, mutta Kreikan hallitus, Irlanti ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus vastustavat asetuksen soveltamista pääasiassa seuraavin perustein:

54. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että kuvaus käsittää etsinnän ja takavarikoinnin, jotka eivät kuulu asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisalaan. Todisteiden vastaanottaminen on Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan erotettava varsinaista todisteiden hankkimista edeltävistä tutkintatoimista. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo lisäksi, ettei asetus sisällä myöskään säännöksiä, joilla suojeltaisiin etsinnän ja takavarikoinnin yhteydessä niitä henkilöitä, joihin nämä toimet kohdistuvat.

– Kuvauksessa on kyse etsinnäksi ja takavarikoksi luokiteltavista toimenpiteistä (orders for search and seizure), joita asetus ei koske.

55. Todisteiden vastaanottaminen koostuu välittömistä havainnoista ja todisteiden arvioinnista. Todistajanlausuntoja kuullaan, asiakirjoja luetaan ja muita kohteita tutkitaan. Oikeusapu käsittää kaikki nämä menetelmät, kuten asetuksen N:o 1206/2001 4 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdasta ilmenee.

– Todisteiden vastaanottamista koskevan Haagin yleissopimuksen tapaan asetus ei koske turvaamis- tai täytäntöönpanotoimia (provisional and protective measures).

56. Todisteiden vastaanottaminen edellyttää, että tuomioistuin tai tuomioistuimen valtuuttama henkilö, esimerkiksi asiantuntija ja mahdollisesti myös asianosaisen edustaja, pääsee tutustumaan todisteisiin. Kuvausta koskevalla määräyksellä tai etsintämääräyksellä todisteiden haltija velvoitetaan asettamaan todisteet näiden tahojen saataville. Tämänkaltaiset todisteiden luovuttamismääräykset ovat siis erottamattomasti yhteydessä todisteiden vastaanottamiseen. Tämä pätee

– Turvaamistoimia olisi vaadittava asetuksen N:o 44/2001 nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimelta.

myös silloin, kun tuomioistuin ei itse tutki todisteita paikan päällä vaan valtuuttaa toisen henkilön kohteiden dokumentointiin tai näytteiden ottamiseen ja kun dokumentaatio (valokopiot, valokuvat, sähköisessä muodossa olevat tiedot tai muu sellainen) tai näyte esitetään vasta välittömästi tämän jälkeen tuomioistuimen tarkasteltavaksi.

57. Tämän lisäksi todisteiden turvaamistoimilla varmistetaan toimien kohteena olevan asianosaisen oikeuksien suojelu. Todisteiden luovuttamismääräykset tehdään oikeusavun yhteydessä pääasiallisesti pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen kansallisen lainsäädännön mukaisesti (asetuksen N:o 1206/2001 10 artiklan 2 kohta). Siten varmistetaan todisteiden vastaanottopaikassa sovellettavien menettelyllisten periaatteiden noudattaminen. Näillä periaatteilla suojellaan paitsi vastaajan myös sen kolmannen osapuolen oikeuksia, jonka hallussa todisteet ovat.

58. Jos todisteet otetaan vastaan poikkeuksellisesti noudattaen pyynnön esittäneen tuomioistuimen kansallisen lainsäädännön mukaista erityistä menettelyä (asetuksen N:o 1206/2001 10 artiklan 3 kohta), vastaaja tai kolmas osapuoli joutuu todisteiden vastaanottamispaikalla vastakkain vieraan prosessioikeuden kanssa.

59. Teollis- tai tekijänoikeuksien loukkaamisia koskevien todisteiden suojaamistoimenpiteet on kuitenkin yhdenmukaistettu direktiivillä 2004/48. Jäsenvaltioiden prosessioikeudet – joiden osaksi direktiivi on saatettava – voivat tämän osalta poiketa toisistaan ennen direktiivin voimaantuloa ainoastaan sen verran kuin direktiivin täytäntöönpanon määräaika jättää liikkumavaraa. Lisäksi jäsenvaltioiden lainsäädännön on noudatettava yleispäteviä periaatteita, kuten oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sekä asumisen ja omaisuuden suojan periaatteita, jotka taataan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

60. Jos vieraan prosessioikeuden mukainen todisteiden vastaanottaminen ei tästä huolimatta ole yhteensopivaa kansallisen lainsäädännön kanssa tai se aiheuttaa merkittäviä käytännön vaikeuksia, viimeinen keino on kieltäytyä sen täyttämisestä (asetuksen N:o 1206/2001 10 artiklan 3 kohdan toinen virke). Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on kuitenkin ensin lievempänä keinona yritettävä täyttää pyyntö erityistä menettelyä käyttäen siten, että kyseisen jäsenvaltion sisäisiä takeita noudatetaan. [28]

61. Lopuksi on huomautettava, että tähänastiset toteamukset koskevat sellaista tapausta,

28 – Ks. tästä tarkemmin jäljempänä tämän ratkaisuehdotuksen 111 kohta.

jossa todisteen haltija osallistuu vapaaehtoisesti todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön täyttämiseen. Pyynnön täyttämisessä on turvauduttava pakkokeinoihin ainoastaan, jos asianosainen ei luovuta todisteita saataville. Nämä voimakkaammat toimet, joilla puututaan kyseisen asianosaisen oikeuksiin, toteutetaan asetuksen N:o 1206/2001 13 artiklan nojalla ainoastaan lex fori -periaatteen eli pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion oikeuskäytännön mukaisesti.

62. Nyt esillä olevaan asiaan sovellettuna tämä tarkoittaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimen on lähtökohtaisesti toteutettava pyynnön mukainen kuvaus CPI:n 128 ja 130 §:ssä tarkoitettua erityistä menettelyä käyttäen, ellei asiassa sovelleta kieltäytymisperusteita. Todisteiden vastaanottaminen käsittää ensinnäkin köysistöjärjestelmän ja siihen liittyvien asiakirjojen ja tietojen dokumentoinnin. Se voi käsittää myös asiakirjojen ja tutkittavien kohteiden haltuunoton, jos se on tarpeen, jotta esineet voidaan esittää arvioitavaksi asiantuntijalle tai suoraan pyynnön vastaanottaneelle tai lähettäneelle tuomioistuimelle. Tässä yhteydessä on sovellettava suhteellisuusperiaatetta.

63. Direktiivin 2004/48 7 artiklan nojalla luottamuksellisten tietojen suoja on taattava. Tämä velvoite koskee sekä pyynnön lähettänyttä että vastaanottanutta tuomioistuinta. Tribunale Civile di Genova salli asianosaisen ja tämän edustajien läsnäolon kuvausta toteutettaessa mutta määräsi, etteivät he saa nähdä haltuun otettuja asiakirjoja, jotka se pyysi toimittamaan suljetussa kirjekuoressa. Olisi esimerkiksi mahdollista, että Tribunale esittäisi yrityksen arkaluonteiset asiakirjat oikeudenkäyntimenettelyssä vasta silloin, kun se on dokumentoinnin perusteella vakuuttunut patentin loukkaamisesta. Ainoastaan tuossa tapauksessa on tarpeen tietää myyntiluvut, jotta vahingon laajuus voidaan määrittää.

64. Jos RWO ei vapaaehtoisesti luovuta esineitä, pakkotoimia voidaan soveltaa asetuksen N:o 1206/2001 13 artiklan nojalla. Tässä yhteydessä voidaan esimerkiksi takavarikoida köysistöjärjestelmän malli, mikäli se on mahdollista Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön nojalla ja mikäli se on tarpeellista todisteiden hankkimiseksi.

65. Edellä esitetyn perusteella väite, jonka mukaan Tribunale Civile di Genovan pyytämät toimenpiteet eivät kuulu asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisalaan, koska ne ovat etsinnäksi ja takavarikoinniksi luokiteltavia toimenpiteitä, ei näin yleistettynä pidä paikkaansa.

ii) Pre-trial discovery -kielto

66. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen epäilykset oikeusavun ulottumisesta

oikeudenkäyntiä edeltäviin todisteiden turvaamistoimiin liittyvät ilmeisesti epäselvyyteen siitä, miten niin sanottua pre-trial discovery -käsitettä olisi sovellettava, mistä keskustellaan yhä myös Haagin konferenssissa. [29]

67. Ensinnäkin on korostettava, ettei pyyntöä voida asetuksen N:o 1206/2001 1 artiklan 2 kohdan nojalla esittää sellaisten todisteiden saamiseksi, joita ei ole *tarkoitettu käytettäviksi aloitetussa tai aiotussa oikeudenkäynnissä*. On epäselvää, täyttääkö väitettyä loukkaamista koskevien todisteiden, esimerkiksi, ei tyhjentävästi, laskujen, toimitusluettelojen, tilauksien, tarjouskirjeiden, mainosmateriaalin, tietokoneille tallennettujen tietojen ja tulliselvitysasiakirjojen, vastaanottamista koskeva pyyntö nämä edellytykset täysin.

68. Toisin kuin todisteiden vastaanottamista koskevassa Haagin yleissopimuksessa (23 artikla), asetuksessa N:o 1206/2001 ei ole nimenomaista pre-trial discovery -käsitettä koskevaa varaumaa. Neuvosto liitti asetukseen N:o 1206/2001 julistuksen N:o 54/01, [30] jossa todetaan, että "Pre-trial discovery -käsite, mukaan lukien niin sanotut fishing expedition -tutkimukset, ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan".

69. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan neuvoston pöytäkirjaan liitettyä julistusta voidaan käyttää lähteenä säännöksen tulkinnassa, jos sen sisältö käy ilmi kyseisen säännöksen sanamuodosta ja jos sillä halutaan täsmentää yleisiä käsitteitä. [31] Nyt esillä olevassa asiassa pöytäkirjaan liitetyllä julistuksella täsmennetään asetuksen N:o 1206/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaista edellytystä "käytettäviksi aloitetussa tai aiotussa oikeudenkäynnissä".

70. Julistuksessa mainittua pre-trial discovery -käsitteen jättämistä soveltamisalan ulkopuolelle ei voida kuitenkaan ymmärtää niin, ettei mitään tosiseikkojen toteamiseen liittyviä menettelyjä voitaisi toteuttaa ennen pääasiaa koskevan oikeudenkäynnin aloittamista. Asetuksen 1 artiklan 2 kohdan sanamuoto on sen vastainen. Pikemminkin julis-

29 – Haagin yleissopimuksen 23 artiklassa olevan varauman sisältöä ei ole selvitetty tyhjentävästi. Pre-trial discovery -käsitteen tulkintaa on käsitelty sopimusvaltioiden valaisevissa selvityksissä ja useissa Haagin konferenssin keskusteluissa (vrt. 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], 29–34 kohta, saatavissa osoitteesta http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf; ks. myös Nagel ja Gottwald, *Internationales Zivilprozessrecht*, 6. painos, Köln, 2006, 8 artiklaa koskeva 68 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Pohjimmiltaan kyse on toimenpiteistä, joista säädetään common law'ssa, erityisesti Yhdysvaltojen lainsäädännössä, ja jotka koskevat vastapuolen hallussa olevien tietojen hankkimista ennen oikeudenkäynnin alkamista.

30 – Vrt. neuvoston asiakirja 10571/01, s. 16, 4.7.2001.

31 – Vrt. asia C-292/89, Antonissen, tuomio 26.2.1991 (Kok. 1991, s. I-745, Kok. Ep. VI, s. I-67, 18 kohta); asia C-368/96, Generics, tuomio 3.12.1998 (Kok. 1998, s. I-7967, 26 ja 27 kohta) ja asia C-402/03, Skov ja Bilka, tuomio 10.1.2006 (Kok. 2006, s. I-199, 42 kohta).

tuksessa täsmennetään, että todisteiden on oltava niin tarkasti määritettyjä, että yhteys aloitettuun tai aiottuun oikeudenkäyntiin on ilmeinen, ja että oikeusapu voi koskea vain varsinaisia todisteita, ei olosuhteita, joilla on ainoastaan välillinen yhteys oikeudenkäyntiin.

71. Jotta voidaan estää se, että vastapuoli yrittää tutkimuksissaan hankkia todisteita "kalastamalla" (fishing expedition), tietyt dokumentit on eroteltava todisteiden luovuttamismääräyksissä seuraavasti:

72. Todisteiden luovuttamismääräystä ei voida hyväksyä, jos esitettäväksi pyydettäviä dokumentteja käytetään vain käyttökelpoisten todisteiden etsimiseksi eivätkä ne ole oikeudenkäynnissä käytettäviä todisteita (ns. train of enquiry, todisteisiin liittyvän aineiston kielletty tutkiminen). Näissä tapauksissa todisteita käytetään ainoastaan välillisesti. Edellytys "käytettäväksi – – oikeudenkäynnissä" ei tällöin täyty.

73. Sitä vastoin todisteiden luovuttamismääräys sellaisten dokumenttien esittämiseksi, jotka löydetään vain määräyksen täytäntöönpanon avulla, on hyväksyttävä, jos dokumentit on määritetty tai kuvailtu riittävän tarkasti ja niillä on suora yhteys riidan kohteeseen. Ainoastaan tällä tavalla voidaan välttyä siltä, että riidan kohteen eri näkökohtien tutkiminen jäisi vastapuolen tehtäväksi.

74. Nyt esillä olevassa asiassa todisteiden luovuttamista koskeva Italian tuomioistuimen määräys, jossa vaaditaan kuvausta osto- ja myyntilaskuista, toimitusluetteloista, tilauksista, tarjouskirjeistä, mainosmateriaalista, tietokoneille tallennetuista tiedoista ja tulliselvitysasiakirjoista, on annettu tällaisten todisteiden hankkimiseksi. Dokumenttien avulla kantaja haluaa osoittaa, että patenttia on tosiasiassa loukattu, ja samalla arvioida mahdollisen vahingonkorvausvaatimuksensa suuruuden. Mikäli näitä todisteita on tarkoitus käyttää aloitetussa tai aiotussa oikeudenkäynnissä, Italian tuomioistuimen pyyntö on hyväksyttävä.

75. Sitä vastoin todisteiden luovuttamista koskevan Italian tuomioistuimen määräyksen kohtaa, jossa se vaatii muiden, nimeämättömien todisteiden kuvaamista ("esimerkiksi, ei tyhjentävästi"), ei voida hyväksyä. Muiden todisteiden tarkka kuvaus puuttuu.

iii) Todisteiden vastaanottamisen sekä turvaamis- ja täytäntöönpanotoimien rajaaminen

76. Kreikan hallitus ja Irlanti sekä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsovat muiden osapuolten käsityksestä poiketen, että kuvaus, johon sisältyy asiapapereiden ja näytteiden takavarikointi, on turvaamis- ja täytäntöönpanotoimi eikä asetuksen N:o 1206/2001 mukaista todisteiden vastaanottamista. Nämä väitteet perustuvat kahteen olettamukseen: ensinnäkin siihen, etteivät turvaamis- ja täytäntöönpanotoimet kuulu asetuksen soveltamisalaan, ja toiseksi siihen, että nyt esillä olevat todisteiden suojaamistoimet ovat tällaisia turvaamis- ja täytäntöönpanotoimia. Voin hyväksyä ensimmäisen olettamuksen, mutta en toista.

– Turvaamis- ja täytäntöönpanotoimet eivät kuulu asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisalaan

77. Ennen asetuksen N:o 1206/2001 antamista todisteiden hankkimista koskeva oikeusapu – ainakin sopimusvaltioiden, joihin kuului vain 11 jäsenvaltiota, välillä – perustui merkityksellisiltä osin lähinnä todisteiden vastaanottamista koskevaan Haagin yleissopimukseen.[32] Asetuksen tarkoituksena on luoda yhteisölle (Tanskaa lukuun ottamatta) yhteinen perusta oikeusavulle ja yksinkertaistaa sitä entisestään.[33]

78. Saksan liittotasavallan aloitteessa neuvoston asetuksen antamiseksi todisteiden vastaanottamista koskevasta jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa[34] määriteltiin asetuksen soveltamisala vastaavasti kuin soveltamisala on määritelty todisteiden vastaanottamista koskevan Haagin yleissopimuksen 1 artiklassa. Asetusta tulee sen mukaan soveltaa pyyntöihin todisteiden vastaanottamisesta tai muun oikeudenkäyntiin kuuluvan toimenpiteen suorittamisesta lukuun ottamatta oikeudenkäynti- tai muiden asiakirjojen tiedoksiantamista ja *turvaamis- tai täytäntöönpanotoimia*.[35] Näistä toimenpiteistä nimittäin säädetään jo oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- ja kauppaoikeu-

32 – Vrt. asetuksen N:o 1206/2001 johdanto-osan kuudes perustelukappale.

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

34 – EYVL 2000, C 314, s. 1.

35 – Englanninkielinen käännös Saksan aloitteesta, johon Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus viittaa, vaikuttaa olevan sikäli virheellinen, että se on käännetty seuraavasti: "measures for the *preservation of evidence* or enforcement". Ranskankielinen versio tukeutuu sitä vastoin saksankielisen alkuperäisversion tapaan Haagin yleissopimuksen sanamuotoon: "mesures conservatoires ou d'exécution". Tämän mallin mukaisesti englanninkielisessä toisinnossa olisi luettava "orders for provisional or protective measures".

dellisissa asioissa 29.5.2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1348/2000 [36] ja Brysselin yleissopimuksessa, kuten Saksan aloitteen johdanto-osan seitsemännessä ja kahdeksannessa perustelukappaleessa korostetaan.

79. Aloitteesta poiketen asetuksessa N:o 1206/2001 ei soveltamisalaan sisällytetä "muuta oikeudenkäyntiin kuuluvaa toimenpidettä" vaan siinä mainitaan ainoastaan todisteiden vastaanottaminen. Näin ollen turvaamis- tai täytäntöönpanotoimia ei tarvitse erikseen rajata soveltamisalan ulkopuolelle, koska niitä voitaisiin pitää ainoastaan muina oikeudenkäyntiin kuuluvina toimenpiteinä, ei todisteiden vastaanottamisena. Näin ollen olettamus, jonka mukaan turvaamis- ja täytäntöönpanotoimet eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, pitää paikkansa.

– Onko todisteiden suojaamismenettely turvaamis- tai täytäntöönpanotoimi?

80. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että myös toinen olettamus, jonka mukaan sellainen todisteiden suojaamista ja keräämistä koskeva toimenpide, kuten nyt esillä olevassa asiassa vaadittu kuvaus kuuluu turvaamis- ja täytäntöönpanotoimiin, joihin ei voida soveltaa todisteiden vastaanottamista koskevaa Haagin yleissopimusta eikä tämän perusteella myöskään asetusta N:o 1206/2001, pitää paikkansa. Syntyhistoriaan liittyvä yhteys asetuksen N:o 1206/2001 ja yleissopimuksen välillä ei siis auta todisteiden vastaanottamisen eikä turvaamis- ja täytäntöönpanotoimien rajojen määrittämisessä.

81. Tavoitteensa perusteella väliaikaiset toimenpiteet on jaettava kahteen ryhmään, ensinnäkin määräyksiin, jotka turvaavat itse tuomion täytäntöönpanon ja toiseksi todisteiden keräämiseen ja suojaamiseen liittyviin toimenpiteisiin, joista esimerkkinä on Tribunale Civile di Genovassa vireillä oleva asia.

82. Jos kantaja voittaa asian, tuomiossa velvoitetaan vastaaja lopettamaan oikeuden loukkaaminen ja maksamaan mahdollisesti vahingonkorvauksia. Tehokas keino kieltovaatimuksen turvaamiseksi on takavarikoida lainvastaiset tavarat tai niiden valmistamiseen tarkoitetut välineet.

83. Nyt esillä olevassa asiassa ei ole kuitenkaan kysymys tuomion myöhemmän täytäntöönpanon turvaamiseen tähtäävästä toimesta – esimerkiksi kaikkien varastossa olevien köysistöjärjestelmäyksiköiden takavarikoimisesta niiden levittämisen estämi-

36 – EYVL L 160, s. 37.

seksi. Tällaisen toimen olisi pitänyt perustua CPI:n 129 §:ään. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on esittänyt Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimelle CPI:n 128 §:n mukaisen pyynnön todisteiden suojaamisesta.

84. Direktiivin 2004/48 7 artiklassa nämä kaksi väliaikaisten toimenpiteiden ryhmää valitettavasti sekoitetaan. Säädöksen johdannossa puhutaan nimittäin todisteiden suojaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä, joihin kuitenkin lasketaan kuuluvaksi muun muassa riidanalaisten tavaroiden sekä soveltuvissa tapauksissa mahdollisesti myös näiden tavaroiden valmistuksessa ja/tai jakelussa käytettyjen materiaalien ja välineiden sekä tavaroihin liittyvien asiakirjojen takavarikointi. Kuten on todettu, nämä eivät tosiasiassa ole todisteiden suojaamiseksi toteutettavia toimenpiteitä vaan väliaikaisia toimenpiteitä päävaatimuksen turvaamiseksi.

85. Direktiivissä 2004/48 toimenpiteiden selkeä erottelu saattaa olla tarpeeton. Asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisalan määrittämisen kannalta sillä on kuitenkin erittäin suuri merkitys. Tämä johtuu siitä, ettei asetusta missään tapauksessa voida soveltaa päävaatimuksen turvaamiseksi mutta sitä voidaan hyvin soveltaa todisteiden suojaamistoimiin.

86. Tämän käsityksen turvaamis- ja täytäntöönpanotoimista vahvistaa myös niiden tavoitteen systemaattinen tarkastelu Haagin yleissopimuksen sääntely-yhteydessä. Tämänkaltaiset toimenpiteet jätetään soveltamisalan ulkopuolelle, jotta todisteiden vastaanottamista koskevan Haagin yleissopimuksen ja Brysselin yleissopimuksen soveltamisala voidaan erottaa toisistaan. Asetuksen antamista koskevalla Saksan aloitteella pyritään selkeästi tähän tavoitteeseen. [37]

87. Yhdistyneen kuningaskunnan näkemykseen on yhdyttävä siltä osin, ettei asetuksen N:o 1206/2001 mukaisen todisteiden vastaanottamisen käsitteen pidä puolestaan sisältää turvaamis- ja täytäntöönpanotoimia, jotka kuuluvat asetuksen N:o 44/2001 soveltamisalaan, sillä myös ne on tarpeen erottaa toisistaan.

88. Irlanti ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ovat kuitenkin sitä mieltä, että kyseessä olevia toimenpiteitä todisteiden suojaamiseksi olisi voitu asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan nojalla pyytää suoraan Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimelta, minkä vuoksi tässä yhteydessä ei voida vedota asetukseen N:o 1206/2001.

89. Asetuksen N:o 44/2001 31 artiklassa säädetään, samoin kuin Brysselin yleissopimuksen 24 artiklassa, että "jäsenvaltion lain mukaisia väliaikaisia toimenpiteitä tai tur-

37 – Vrt. aloitteen johdanto-osan seitsemäs ja kahdeksas perustelukappale.

vaamistoimia voidaan pyytää sanotun valtion tuomioistuimilta myös silloin, kun toisen jäsenvaltion tuomioistuin on tämän asetuksen mukaan toimivaltainen tutkimaan pääasian".

90. Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa St. Paul Dairy Industries antamassaan tuomiossa, ettei Brysselin yleissopimuksen 24 artiklaa voida soveltaa erillisiin todisteiden suojaamiseen ja keräämiseen liittyviin toimenpiteisiin ennen kanteen nostamista. [38]

91. Perusteluksi yhteisöjen tuomioistuin esitti muun muassa, että Brysselin yleissopimuksen 24 artiklan mukaiset väliaikaiset toimenpiteet ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on säilyttää yleissopimuksen soveltamisalalla tosiasiallinen ja oikeudellinen tilanne niiden oikeuksien suojaamiseksi, joiden tunnustamista lisäksi vaaditaan pääasian tutkivalta tuomioistuimelta. [39] Säännöstä sovelletaan siis toimenpiteisiin, jotka suojaavat aineellisoikeudellista vaatimusta, mutta ei oikeudenkäyntiin kuuluviin toimenpiteisiin, kuten todisteiden hankkimiseen. [40]

92. Yhteisöjen tuomioistuin varoitti lisäksi, että asetuksen N:o 1206/2001 säännöt oikeusavusta todisteiden vastaanottamisessa voitaisiin kiertää, jos todisteiden vastaanottamiseen liittyviä toimenpiteitä voisi anoa Brysselin yleissopimuksen 24 artiklan nojalla suoraan sellaiselta tuomioistuimelta, joka ei vastaa pääasian käsittelystä. [41] Se antoi näin epäsuorasti ymmärtää, että erilliset todisteiden vastaanottamiseen ja keräämiseen liittyvät toimenpiteet on luokiteltava asetuksen N:o 1206/2001 mukaiseksi todisteiden vastaanottamiseksi.

93. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan ensisijaisena pitämä menettely, jossa todisteiden suojaamista pyydetään asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan nojalla suoraan sen valtion tuomioistuimelta, jossa todistusaineisto sijaitsee, ei näin ollen ole mahdollinen. [42] Täten ei synny myöskään rajausongelmaa, jos todisteiden suojaamis-

38 – Asia C-104/03, St. Paul Dairy Industries, tuomio 28.4.2005 (Kok. 2005, s. I-3481, 25 kohta). Ks. myös Geimer ja Schütze, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2. painos, München, 2004, A 1 – asetuksen N:o 44/2001 2 artiklaa koskeva 92 kohta ja asetuksen N:o 44/2001 31 artiklaa koskeva 32 kohta.

39 – Edellä alaviitteessä 38 mainittu asia St. Paul Dairy Industries, tuomion 13 kohta.

40 – Näin myös CFEM Facades SA v. Bovis Construction Ltd (1992), I.L. Pr. 561 QBD sekä Schlosser, *EU-Zivilprozessrecht*, 2. painos, München, 2003, asetuksen N:o 44/2001 32 artiklaa koskeva 7 kohta ja Haagin yleissopimuksen 1 artiklaa koskeva 4 kohta.

41 – Edellä alaviitteessä 38 mainittu asia St. Paul Dairy Industries, tuomion 23 kohta.

42 – Siitä voidaan kuitenkin olla eri mieltä, onko pyynnön esittäjällä oltava vapaus valita, hankitaanko todisteet oikeusaputeitse vai anotaanko niitä todistusaineiston sijaintimaan tuomioistuimelta. Toinen keino saattaa olla joutuisampi, mutta siinä piilee vaara, ettei pääasiaa käsittelevä tuomioistuin hyväksy ulkomailta hankittuja todisteita. (Yhteisöjen tuomioistuimen lähestymistapaa arvostellaan mm. teoksissa Mankowski, Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa, *Juristenzeitung* 2005, s. 1144 ja Hess ja Zhou, Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum, *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts –IPRax* 2007, s. 183). Riippumatta siitä, pitävätkö lainatut kirjoittajat toivottavana tai missä olosuhteissa he pitävät toivottavana sitä, että Brysselin yleissopimusta ja asetusta N:o 44/2001 sovelletaan erillisiin todistelumenettelyihin, he eivät kyseenalaista sitä, että niihin sovelletaan joka tapauksessa asetusta N:o 1206/2001.

toimenpiteisiin voidaan soveltaa asetusta N:o 1206/2001. Tämänkaltaisten toimenpiteiden sulkeminen asetuksen N:o 44/2001 soveltamisalan ulkopuolelle pikemminkin edellyttää nimenomaan, että oikeusapua voidaan pyytää asetuksen N:o 1206/2001 nojalla, jotta todisteiden suojaaminen toisessa jäsenvaltiossa olisi yhteisön lainsäädännön mukaan ylipäätään mahdollista.

d) Välipäätelmä

94. Välipäätelmänä voidaan täten todeta, että CPI:n 128 ja 130 §:n mukainen kuvaus, jonka toteuttamista Tribunale Civile di Genova pyytää, on asetuksessa N:o 1206/2001 tarkoitettua todisteiden vastaanottamista. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on täytettävä pyyntö, mikäli toimenpiteet on kuvailtu riittävän tarkasti siten, että yhteys hankittavaksi pyydettyjen todisteiden ja (aiotun) riita-asian välillä on havaittavissa, eikä kieltäytymisperusteita ole.

2. Kieltäytymisperusteet

95. Asetuksen N:o 1206/2001 14 artiklassa säädetään perusteista, joiden nojalla pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi kieltäytyä pyynnön täyttämisestä. Asetuksen 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi jättää pyynnön täyttämättä etenkin jos pyyntö ei kuulu asetuksen soveltamisalaan sellaisena kuin se on vahvistettu 1 artiklassa. Soveltamisala on tällä hetkellä avoin, kuten tähänastinen tarkastelu on osoittanut. Tämän lisäksi pyynnön täyttämisestä voi 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla kieltäytyä, jos se ei pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kuulu oikeuslaitoksen toimivaltaan.

96. Asetuksen N:o 1206/2001 10 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä on lisäksi ordre public -varauma sellaisia pyyntöjä varten, joita pyydetään täytettäväksi pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin hyödynsi tätä mahdollisuutta pyytäessään CPI:n 129 ja 130 §:n mukaisen kuvauksen toteuttamista. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on täytettävä myös tällainen pyyntö, ellei kyseinen menettely ole ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa tai aiheuta merkittäviä käytännön vaikeuksia.

97. Molemmissa kieltäytymisperusteissa viitataan pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädäntöön. Yhteisöjen tuomioistuin ei voi tulkita kyseessä olevia kansallisia säännöksiä sen selvittämiseksi, millaiset valtuudet oikeuslaitoksella

jäsenvaltion lainsäädännön nojalla on tai mitkä todisteiden vastaanottamiseen liittyvät menettelyt ovat ristiriidassa kansallisen lainsäädännön kanssa tai aiheuttavat merkittäviä käytännön vaikeuksia. Näiden asioiden arviointi kuuluu edelleen pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle.

98. Kuten yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä kuitenkin ilmenee, kun yhteisön säännöksessä viitataan kansallisiin lainsäädäntöihin ja käytäntöihin, jäsenvaltiot eivät voi toteuttaa toimenpiteitä, jotka voivat vaarantaa sen yhteisön säännöstön tehokkaan vaikutuksen, johon kyseinen säännös kuuluu. [43] Sikäli asetus asettaa kansallisen lainsäätäjän vapaudelle ulkoiset rajat, jotka ylitetään, jos vedotaan sellaiseen kansalliseen säännökseen, joka kyseenalaistaa asetuksen oikeusvaikutuksen. Tässä yhteydessä yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on tulkita asetusta sen perusteella, noudatetaanko näitä rajoja.

99. Yleisenä ohjeena pidetään tältä osin, että mahdollisuus kieltäytyä todisteiden vastaanottamista koskevasta pyynnöstä rajoitetaan tarkasti rajattuihin poikkeustapauksiin, jotta asetuksen tehokkuus voidaan varmistaa, kuten asetuksen N:o 1206/2001 johdantoosan 11 perustelukappaleessa korostetaan.

100. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo, että pyynnön vastaanottanut tuomioistuin kieltäytyi täyttämästä pyyntöä siksi, ettei se kuulu asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisalaan. Kyseessä oleva tuomioistuin ei vedonnut mahdollisiin kieltäytymisperusteisiin. [44] Yhdistynyt kuningaskunta katsoo Irlannin tapaan, ettei pyydettyjen toimenpiteiden toteuttaminen missään tapauksessa kuulu Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuslaitosten toimivaltaan.

101. Common law -säännösten nojalla todisteiden kerääminen ei ole tuomioistuimen tai sen yksikköjen tehtävä, vaan asianosaisten on itse toimitettava todisteet. Supervising solicitor, joka antaa tiedoksi ja toteuttaa vuoden 1997 Civil Procedure Actin 7 §:n mukaisen search order -määräyksen, on tuomioistuimen valtuuttama riippumaton oikeusviranomainen (officer of the court) mutta ei tuomioistuimen virkamies (agent).

102. Ruotsin ja Suomen hallitukset sekä komissio sitä vastoin ovat vastauksissaan yhteisöjen tuomioistuimen kysymykseen esittäneet perustellusti, että todisteiden keräämiseen liittyvän toimenpiteen *määräämisen* ja *toteuttamisen* välillä on tehtävä ero. Todisteiden vastaanottamista koskevasta pyynnöstä ei voida kieltäytyä ainoastaan siksi, ettei todisteiden vastaanottamista koskevien tiettyjen menettelyjen toteuttaminen

43 – Asia C-385/05, CGT, tuomio 18.1.2007 (Kok. 2007, s. I-611, 35 kohta), ja siinä oleva viittaus asiaan C-151/02, Jaeger, tuomio 9.9.2003 (Kok. 2003, s. I-8389, 59 kohta).

44 – Tämän puolesta puhuu se, ettei pyynnön vastaanottanut tuomioistuin palauttanut pyyntöä E- tai H-lomaketta käyttäen.

kuulu tuomioistuimen tehtäviin. Ratkaisevaa sitä vastoin on, että tuomioistuimilla on valtuudet määrätä pyydettyjä toimenpiteitä. Vuoden 1997 Civil Procedure Actin 7 §:ssä näytetään yhdessä Civil Procedure Rulesin 25 §:n kanssa lähtökohtaisesti annettavan tällaiset valtuudet Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimille. [45]

103. Kuten komissio perustellusti korostaa, ei ole sitä paitsi välttämätöntä, että "oikeudellista toimivaltaa" käyttävät ainoastaan tuomioistuimeen organisatorisesti kuuluvat henkilöt. Myös supervising solicitorin, jonka tuomioistuin valtuuttaa – vaikka osapuolen pyynnöstä – huolehtimaan search order -määräyksen sääntöjen mukaisesta tiedoksiannosta ja toteuttamisesta, voidaan katsoa käyttävän oikeudellista toimivaltaa. Tätä puoltaa se, että kyseinen tehtävä uskotaan ainoastaan erityisen kokeneille asianajajille (solicitors). [46] Lisäksi tehtävien suorittamisessa vaadittava puolueettomuus varmistetaan siten, etteivät kyseessä olevat asianajajat saa työskennellä samassa asianajotoimistossa kuin kantajan edustaja. [47]

104. Jos ainoastaan tuomioistuimen toteuttaman todisteiden hankkimisen katsottaisiin kuuluvan oikeuslaitoksen toimivaltaan, asetuksen todellinen oikeusvaikutus olisi liian suppea. Siinä tapauksessa ei esimerkiksi voitaisi hankkia lausuntoja, joita tuomioistuin ei itse laadi vaan jotka laatii asiantuntija.

105. Näin ollen kieltäytymistä ei voida perustella oikeuslaitoksen puuttuvalla toimivallalla tapauksissa, joissa pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla tuomioistuin ei itse toteuta sellaista toimenpidettä todisteiden suojaamiseksi, kuten CPI:n 128 ja 130 §:n mukaista kuvausta, vaan sen toteuttaa tuomioistuimen valtuuttama oikeusviranomainen (officer of the court).

106. Vastaväite, jonka mukaan common law -säännösten nojalla osapuolten on hankittava todisteet, voidaan ymmärtää myös viittauksena asetuksen N:o 1206/2001 10 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen varaumaan. Sen mukaan pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi kieltäytyä pyynnön lähettäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen pyynnön täyttämisestä, jos se on ristiriidassa sen oman jäsenvaltion lainsäädännön kanssa tai aiheuttaa merkittäviä käytännön vaikeuksia.

107. Tältä osin on todettava ensinnäkin, ettei tätä varaumaa voida soveltaa välittö-

45 – Käytännössä tuomioistuimet näyttävät hyödyntävän tätä välinettä melko vähän. On selvästi yleisempää velvoittaa osapuolet esittämään itse hallussaan olevat asiakirjat ja esineet (disclosure). Search order -määräyksen antaminen tulee kysymykseen ainoastaan, jos disclosure-menetelmä ei riitä todisteiden suojaamiseen (vrt. Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, 2. painos, Lontoo, 2006, 14.177 kohta).

46 – Practice Direction 25 – Interim injunctions, 7.2.

47 – Practice Direction 25 – Interim injunctions, 7.6.

mästi, jos pyydetty vieraan lainsäädännön mukainen toimenpide ei ole täsmälleen pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion sisäisen oikeusjärjestyksen ja käytännön kaltainen. [48] Muutoin asetuksen N:o 1206/2001 10 artiklan 3 kohta olisi turha. Varauman muotoilu on asetuksessa tältä osin selvästi tiukempi kuin Haagin yleissopimuksen 9 artiklan 2 kohta, jossa sallitaan pyynnön epääminen, jos todisteiden vastaanottaminen erityisessä muodossa ei vastaa pyynnön vastaanottaneen valtion sisäistä oikeuskäytäntöä.

108. Pikemminkin pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on sitouduttava toteuttamaan pyynnön lähettäneen valtion lainsäädännön mukaiset toimenpiteet käytössään olevin keinoin mahdollisimman tehokkaasti.

109. Samalla on otettava huomioon, että asetuksen N:o 1206/2001 nojalla oikeusavun olemus perustuu siihen, että yhden jäsenvaltion tuomioistuin voi osoittaa todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön suoraan toisen jäsenvaltion tuomioistuimelle. Oikeusapua ei pidä kohtuuttomasti hankaloittaa sillä, että pyynnön lähettäneessä tuomioistuimessa vireillä olevan menettelyn osapuolille sälytetään liian mittavia velvollisuuksia, jotka liittyvät todisteiden hankkimiseen pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen valtiosta. [49]

110. Lisäksi asetuksen N:o 1206/2001 18 artiklan 1 kohdan nojalla pyynnön täyttäminen ei saa lähtökohtaisesti johtaa maksujen tai kulujen korvaamista koskeviin vaatimuksiin. Asetuksen 18 artiklan 2 kohdan nojalla pyynnön vastaanottanut tuomioistuin voi vaatia korvattavaksi ainoastaan asiantuntijoille ja tulkeille maksettuja palkkioita sekä kuluja, jotka ovat syntyneet todisteiden vastaanottamisesta 10 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaista erityistä menettelyä käyttäen.

111. Mikäli vieraan lainsäädännön mukaisen pyynnön täyttäminen kirjaimellisen tarkasti ei onnistu sen kanssa ristiriidassa olevan kansallisen lainsäädännön tai merkittävien käytännön ongelmien vuoksi, pyyntöä ei pidä vain lähettää takaisin kokonaan täyttämättömänä. Asetukseen N:o 1206/2001 perustuvan oikeusapua tukevan tulkinnan mukaan pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on sitä vastoin toteutettava pyydetty toimenpide erityistä menettelyä käyttäen siten, ettei se ole ristiriidassa tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön kanssa. [50] Jos tämäkään ei ole mahdollista, tuomioistuin voi vielä tässä yhteydessä soveltaa sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista vastaavaa menettelyä. [51]

48 – Vrt. Rauscher ja v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. painos, München, 2006, asetuksen N:o 1206/2001 10 artiklaa koskeva 13 kohta.

49 – Todistajien kuulemisesta oikeusaputeitse asetuksen N:o 1206/2001 nojalla asiakirjassa Practice Direction 34 – Depositions and Court Attendance by Witnesses, 11.3 kohta, todetaan nimenomaisesti mm., että Treasury Solicitorilla on asianomistajan rooli pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa. Ks. tästä myös Layton ja Mercer, *European Civil Practice*, 2. painos, Lontoo, 2004, 7.062 kohta.

50 – Vrt. Rauscher ja v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. painos, München, 2006, asetuksen N:o 1206/2001 10 artiklaa koskeva 22 kohta ja sitä seuraava kohta.

51 – Vrt. Huber teoksessa Gebauer ja Wiedmann, *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, Stuttgart ym., 2005, 29 luku, 133 kohta.

112. Oikeudenkäyntimenettelyn tässä vaiheessa yhteisöjen tuomioistuinta ei kuitenkaan ole pyydetty tulkitsemaan tyhjentävästi tähän liittyviä asetuksen säännöksiä, joissa säädetään mahdollisista kieltäytymisperusteista tai varaumista. Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on ensin tutkittava näitä kysymyksiä. Jos sillä on näiden säännösten sisällöstä epäselvyyttä, se on viimeisen oikeusasteen tuomioistuimena oikeutettu ja velvollinen saattamaan asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jolloin yhteisöjen tuomioistuin voi tosiasiallisen ja oikeudellisen tilanteen perusteella ottaa tarkemmin kantaa 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 10 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen tulkintaan.

V – Ratkaisuehdotus

113. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Tribunale Civile di Genovan ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Italian Codice della Proprietà Industrialen 128 ja 130 §:n mukaisen kuvauksen kaltaiset toimenpiteet todisteiden suojaamiseksi ja keräämiseksi ovat todisteiden vastaanottamista, joka kuuluu jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28.5.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 soveltamisalaan, ja jäsenvaltion tuomioistuimen on toteutettava nämä toimenpiteet toisen jäsenvaltion tuomioistuimen pyynnöstä, ellei kieltäytymisperusteita ole.