FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT JULIANE KOKOTT

föredraget den 18 juli 2007 [1]

I — Inledning

1. I det italienska rättssystemet finns det ett effektivt sätt att säkra och skaffa fram bevisning för att påvisa intrång i immateriella rättigheter. På begäran av immaterialrättighetsinnehavaren kan den behöriga domstolen — även innan stämningsansökan rörande huvudsaken ingivits och utan att motparten hörts — besluta om att det skall ske en *"descrizione"* (beskrivning) av det påstått intrångsgörande föremålet. *Descrizione* utförs av exekutionsmyndigheten som i förekommande fall åtföljs av en sakkunnig. Exekutionsmyndigheten undersöker föremålet, dokumenterar det och kan beslagta handlingar som rör föremålet samt provexemplar.

2. Tribunale Civile di Genova vände sig till den behöriga domstolen i Förenade kungariket med en begäran om rättslig hjälp i syfte att domstolen skulle genomföra en motsvarande bevisupptagning rörande bevisning som befinner sig i Förenade kungariket. Den anmodade domstolen vägrade dock att verkställa begäran, med motiveringen att sådana åtgärder inte är förenliga med domstolens praxis.

3. Tribunale önskar nu genom sin begäran om förhandsavgörande få klarhet i huruvida en åtgärd som *descrizione* enligt italiensk rätt är att anse som bevisupptagning, beträffande vilken en domstol i en medlemsstat, med stöd av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [2], kan be en domstol i en annan medlemsstat att ombesörja verkställigheten av.

4. Som framgår av medlemsstaternas yttranden föreligger det i de nationella rättsordningarna olika uppfattningar om vilka krav som gäller för en bevisupptagning och vilken roll som därvid tillkommer domstolarna. Detta leder även till avvikande uppfattningar om tillämpningsområdet för förordning

1 — Originalspråk: tyska.

2 — EGT L 174, s. 1.

nr 1206/2001, som i förevarande mål för första gången skall tolkas av domstolen.

II — Tillämpliga bestämmelser

A — *Internationella avtal*

5. Haagkonventionen av den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur (nedan kallad Haagkonventionen om bevisupptagning) gäller enbart mellan elva medlemsstater i Europeiska unionen, däribland Italien och Förenade kungariket. [3] Artikel 1 i Haagkonventionen om bevisupptagning lyder:

"1. I mål och ärende av civil eller kommersiell natur får judiciell myndighet i fördragsslutande stat enligt föreskrifterna i samma stats lagstiftning göra framställning hos behörig myndighet i annan fördragsslutande stat om upptagande av bevis eller annan till rättegången hörande åtgärd.

Framställning om bevisupptagning får göras endast om beviset är avsett att användas i en påbörjad eller framtida rättegång.

Uttrycket 'annan till rättegången hörande åtgärd' avser ej delgivning av handling, säkerhetsåtgärd eller åtgärd för verkställighet av avgörande."

6. I artikel 50 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS-avtalet) [4] regleras interimistiska åtgärder vid immaterialrättsintrång enligt följande:

"1. De rättsliga myndigheterna skall vara behöriga att besluta om snabba och effektiva interimistiska åtgärder

(a) för att förebygga att intrång görs i immaterialrätter, särskilt att förhindra

3 — Se listan över konventionsstater för Haagkonferensen för internationell privaträtt, som kan laddas ner på http://www.hcch.net.

4 — TRIPS-avtalet *(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* utgör bilaga 1C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, vilket godkändes på gemenskapens vägnar, vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet, genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3).

att varor, inbegripet importerade varor, omedelbart efter tullklarering släpps ut på marknaden inom deras behörighetsområde, och

(b) för att bevara bevisning av betydelse för det påstådda intrånget.

2. De rättsliga myndigheterna skall vara behöriga att utan hörande av motparten (inaudita alter aparte) besluta om interimistiska åtgärder i förekommande fall, särskilt om ett dröjsmål kan antas vålla rättighetshavaren oersättlig skada eller när bevisning löper uppenbar risk att förstöras.

..."

B — *De gemenskapsrättsliga bestämmelserna*

7. Förordning nr 1206/2001 [5], som enligt artikel 21 skall ha företräde inom sitt tillämpningsområde framför Haagkonventionen om bevisupptagning, är enligt artikel 1 tillämplig i följande fall:

"1. Denna förordning skall tillämpas i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, när en domstol i en medlemsstat enligt sin nationella lagstiftning

a) anmodar den behöriga domstolen i en annan medlemsstat att ta upp bevis, eller

b) begär att få ta upp bevis direkt i en annan medlemsstat.

2. Bevisupptagning skall inte begäras om bevisningen inte är avsedd att användas i ett inlett eller planerat rättsligt förfarande.

..."

5 — Förenade kungariket och Irland har i enlighet med artikel 3 i det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning som fogats till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning (skäl 21 i förordning nr 1206/2001).

8. I förordningens andra kapitel regleras hur framställningen skall skickas och verkställas. Kapitlets relevanta bestämmelser lyder enligt följande:

"Artikel 4

Framställningens form och innehåll

1. Framställningen skall göras med användande av formulär A eller, i förekommande fall, formulär I i bilagan. Den skall innehålla uppgifter om

a) den ansökande och, i förekommande fall, den anmodade domstolen,

b) parternas och, i förekommande fall, deras ombuds namn och adress,

c) vilken typ av mål det rör sig om, sakfrågan och en kort redogörelse för fakta i målet,

d) en *descrizione* av den begärda bevisupptagningen,

e) om framställningen avser hörande av en person

— namn på och adress till de personer som skall höras,

— de frågor som skall ställas till de personer som skall höras eller det sakförhållande som de skall höras om,

— i förekommande fall en hänvisning till en rätt att vägra avge vittnesmål enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den ansökande domstolen är belägen,

— varje begäran om att hörandet skall ske under ed eller sanningsförsäkran och eventuellt vilket formulär som då skall användas,

— i förekommande fall andra uppgifter som den ansökande domstolen anser vara nödvändiga.

f) vid begäran om annan bevisupptagning, handlingar eller andra föremål som skall undersökas,

g) i förekommande fall en begäran enligt artikel 10.3 och 10.4 samt artiklarna 11 och 12 samt all övrig information som är nödvändig för att dessa bestämmelser skall kunna tillämpas.

...”

”Artikel 7

Mottagande av framställningen

1. Den anmodade behöriga domstolen skall inom sju dagar från det att framställningen inkommit sända ett kvitto till den ansökande domstolen och därvid använda formulär B i bilagan. Om framställningen inte uppfyller villkoren i artiklarna 5 och 6, skall den anmodade domstolen göra en anmärkning om detta på kvittot.

2. Om verkställighet av en framställning som är gjord med användande av formulär A och som uppfyller villkoren i artikel 5 ligger utanför behörigheten för den domstol till vilken den har översänts, skall denna domstol vidarebefordra framställningen till den behöriga domstolen i den medlemsstat där den är belägen och underrätta den ansökande domstolen om detta med användande av formulär A i bilagan.”

...

”Artikel 10

Allmänna bestämmelser om verkställighet av framställningen

...

2. Den anmodade domstolen skall verkställa framställningen enligt lagstiftningen i den medlemsstat där domstolen är belägen.

3. Den ansökande domstolen kan, med användande av formulär A i bilagan, begära att framställningen verkställs i enlighet med ett särskilt förfarande som föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där den domstolen är belägen. Den anmodade domstolen skall tillmötesgå en sådan begäran, såvida detta förfarande inte är oförenligt med lagstiftningen i den medlemsstaten eller innebär

betydande praktiska svårigheter. Om den anmodade domstolen av något av ovannämnda skäl inte tillmötesgår begäran, skall den informera den ansökande domstolen om detta med användande av formulär E i bilagan.

...”

”Artikel 13

Tvångsåtgärder

Om det är nödvändigt skall den anmodade domstolen när den verkställer en framställning tillämpa lämpliga tvångsåtgärder i de fall och i den omfattning som föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där den anmodade domstolen är belägen för verkställighet av en framställning som görs i samma syfte av en nationell myndighet eller en av de berörda parterna.

Artikel 14

Vägran att verkställa en framställning

...

2. Verkställighet av en framställning kan, utöver de skäl som anges i punkt 1, endast vägras om

a) framställningen inte ligger inom denna förordnings tillämpningsområde enligt artikel 1, eller

b) verkställighet av en framställning enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den anmodade domstolen är belägen inte omfattas av domstolens behörighet, eller

...

3. Verkställighet får inte vägras endast av det skälet att den anmodade domstolen enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den är belägen gör anspråk på exklusiv behörighet i saken för en domstol i den egna medlemsstaten eller hävdar att lagstiftningen i den medlemsstaten inte medger rättslig prövning av saken.

...”

9. Vidare skall Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet

för immateriella rättigheter [6] (nedan kallat direktiv 2004/48) nämnas. I detta direktiv, som medlemsstaterna skulle ha införlivat senast den 29 april 2006, [7] regleras i andra kapitlet förfaranden och åtgärder som syftar till att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheterna. Härom föreskrivs i direktivets artikel 7 följande:

"1. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, redan innan prövningen av sakfrågan inletts och på begäran av en part som har lagt fram skälig bevisning till stöd för sina påståenden att ett immaterialrättsintrång har begåtts eller är omedelbart förestående, får besluta om omedelbara och effektiva interimistiska åtgärder för att säkra relevant bevisning om det påstådda intrånget, förutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas. Sådana åtgärder kan inbegripa en detaljerad *descrizione* av de intrångsgörande varorna, med eller utan uttagande av provexemplar, eller beslag av varorna och, där så är lämpligt, det material och de verktyg som använts för produktion och/eller distribution av dessa varor samt tillhörande handlingar. Åtgärderna skall om nödvändigt vidtas utan att motparten hörs, särskilt om ett dröjsmål kan antas medföra irreparabel skada för rättighetshavaren eller om det finns en uppenbar risk för att bevisningen kan komma att förstöras.

Om åtgärder för att skydda bevisning har beslutats utan att motparten har hörts, skall de berörda parterna underrättas senast omedelbart efter det att åtgärderna har verkställts. En omprövning, innefattande en rätt att bli hörd, skall ske på begäran av de berörda parterna, så att det inom rimlig tid efter underrättelsen om åtgärderna kan beslutas huruvida dessa skall ändras, upphävas eller fastställas.

..."

C — *Nationella bestämmelser*

10. Codice della Proprietà Industriale (den italienska lagen om industriell och immateriell äganderätt, nedan kallad CPI) [8] reglerar bland annat det rättsliga skyddet för immateriell äganderätt inför domstol. I artikel 128 CPI föreskrivs att rättighetsinnehavaren kan begära en *descrizione* (beskrivning) av ett föremål som gör intrång i dess rättigheter. *Descrizione* omfattar bevisningen för det påstådda intrånget samt dess omfattning. Behörig domare att besluta om *descrizione* är den domare som är behörig att döma i själva saken. Beslut om *descrizione* kan inte överklagas. I beslutet fastställs även vilka åtgärder som skall vidtas för att skydda sekretessbelagd och annan konfidentiell information samt kan även ges tillstånd till att provexemplar beslagtas. Beslutet om *descrizione*

6 — EUT L 157, s. 45, rättelse i EUT L 195, 2004, s. 16.

7 — Se artikel 20 i direktiv 2004/48.

8 — Decreto Legislativo nr 30/05 av den 10 februari 2005.

kan fattas utan att motparten hörs, om detta skulle innebära att beslutets verkställighet äventyrades. För det fall att *descrizione* begärs innan stämningsansökan rörande huvudsaken ingivits, beslutar domstolen en tidsfrist om maximalt 30 dagar för väckande av talan.

11. Enligt artikel 129 CPI kan rättighetsinnehavaren även begära att de intrångsgörande varorna beslagtas.

12. I artikel 130 CPI föreskrivs att *descrizione* och beslag utförs av exekutionsmyndigheten — vilken vid behov biträds av en sakkunnig — med hjälp av teknisk utrustning som kopieringsmaskiner och andra hjälpmedel. Käranden eller kärandens ombud eller av denne utsedda sakkunniga kan i vissa fall få tillstånd att närvara när åtgärderna verkställs.

III — Bakgrund till tvisten och tolkningsfrågor

13. Alessandro Tedesco ansökte den 21 mars 2005 vid Tribunale Civile di Genova om *descrizione* enligt artiklarna 128 och 130 CPI gentemot företagen Tomasoni Fittings srl (nedan kallat Tomasoni) med säte i Genua samt RWO (Marine Equipment) Ltd (nedan kallat RWO) med säte i Essex, Förenade kungariket.

14. Han gjorde gällande att han uppfunnit ett selsystem som han skyddat genom en patentansökan. Företaget RWO, som i Italien är verksamt genom distributören Tomasoni, har salufört ett selsystem med identiska tekniska kännetecken för vilket patent sökts efter att patent sökts för kärandens produkt.

15. Tribunale Civile di Genova beslutade den 5 maj 2005 utan att motparten hörts att de påstått intrångsgörande produkterna skulle beskrivas. *Descrizione* genomfördes först hos företaget Tomasoni i Italien. Den 20 juni 2005 riktade domstolen med stöd av förordning nr 1206/2001 en framställning till Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales. Den anmodade domstolen skulle genomföra en motsvarande *descrizione* av RWO:s produkt i enlighet med italiensk lagstiftning i företagets affärslokaler.

16. *Descrizione* skulle även omfatta annan bevisning avseende det påtalade förhållandet, som "till exempel, men inte uttömmande"

fakturor, mottagningsbevis, beställningar, kommersiella erbjudanden, reklammaterial, uppgifter i databaser och tulldokument. Vidare gav Tribunale tillstånd till att alla tekniska hjälpmedel skulle få användas, att en sakkunnig skulle tillkallas och att provexemplar skulle få tas med. Åtgärderna fick inte gå utöver vad som var nödvändigt för undersökningen. Käranden, kärandens ombud och sakkunniga gavs inte rätt att ta del av handlingarna i fråga.

17. Senior Master vägrade genom en informell skrivelse att verkställa *descrizione* med motiveringen att eftersökande och beslagtagande av föremål och handlingar inte är förenligt med den praxis som tillämpas av ämbetsmännen vid Senior Master och att åtgärden i fråga inte kan verkställas inom ramen för rättslig hjälp.

18. Tribunale Civile di Genova har därefter genom beslut av den 14 mars 2006 beslutat att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

a) Är en framställning om sådan *descrizione* som avses i artiklarna 128 och 130 i Codice della Proprietà Industriale (den italienska lagen om industriell och immateriell äganderätt), i enlighet med de villkor som beslutats av domstol i det förevarande fallet, en åtgärd för bevisupptagning i den mening som avses i rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, vilken en domstol i en medlemsstat med stöd av denna förordning kan be en behörig domstol i en annan medlemsstat att ombesörja verkställigheten av?

b) För det fall den första frågan skall besvaras jakande önskas svar på följande fråga: Har den domstol till vilken framställningen gjorts, i ett fall då framställningen om bevisupptagning är ofullständig eller inte uppfyller de krav som ställs i artikel 4 i förordningen, en skyldighet att

— sända ett kvitto på mottagandet av framställningen inom den tid och på det sätt som anges i artikel 7 i förordningen,

— i förekommande fall upplysa den ansökande domstolen om att framställningen är ofullständig, så att den sistnämnda domstolen kan komplettera eller ändra framställningen?

19. I förfarandet vid domstolen har Alessandro Tedesco, den italienska, den finska, den svenska, den slovenska, den grekiska och den spanska regeringen, Irland, Förenade kungarikets regering samt Europeiska gemenskapernas kommission avgett skriftliga och muntliga yttranden.

IV — Rättslig bedömning

A — *Huruvida begäran om förhandsavgörande kan tas upp till sakprövning*

20. Begäran om förhandsavgörande av Tribunale Civile di Genova rör tolkningsfrågor avseende förordning nr 1206/2001, som antagits med stöd av artiklarna 61c EG och 67.1 EG. Enligt artikel 68.1 EG är inom ramen för EG-fördragets fjärde avdelning enbart sådana nationella domstolar berättigade att begära ett förhandsavgörande mot vars avgörande det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning. Kommissionen och den spanska regeringen är tveksamma till huruvida detta är för handen i förevarande fall.

21. Enligt rättspraxis avseende artikel 234 tredje stycket EG är, vid bedömningen huruvida en domstol utgör högsta instans, de konkreta förhållandena avgörande, det vill säga även underrätter, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel i det konkreta förfarandet, utgör högsta instans på det sätt som avses i artikel 234 tredje stycket EG. [9] Skyldigheten för nationella domstolar att begära förhandsavgöranden skall säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av gemenskapsrätten och särskilt förhindra att det i en medlemsstat uppstår en rättspraxis som inte står i överensstämmelse med de gemenskapsrättsliga reglerna. [10] En sådan risk skulle även föreligga om domstolar som utgör högsta instans *i det konkreta fallet*, skulle kunna ta slutlig ställning i en fråga där tolkningen av gemenskapsrätten är osäker utan att behöva inhämta ett förhandsavgörande från domstolen.

22. I all synnerhet gäller detta inom ramen för artikel 68.1 EG, eftersom då enbart de domstolar som utgör högsta instans är berättigade att begära ett förhandsavgörande. Att rätten att begära förhandsavgörande begränsats till att omfatta domstolar som utgör högsta instans visar sig vara problematiskt just i samband med förordning nr 1206/2001, som reglerar rättslig hjälp med bevisupptagning. Anledningen till detta är att det typiskt sett är de lägre instansernas uppgift att fastställa sakomständigheterna och inte den högsta instansens. För att förordning nr 1206/2001 över huvud taget skall kunna bli föremål för domstolens

9 — Se dom av den 15 juli 1964 i mål 6/64, Costa (REG 1964, s. 1253), av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s. I-6013), punkt 25, och av den 4 juni 2002 i mål C-99/00, Lyckeskog (REG 2002, s. I-4839), punkterna 4 och 5.

10 — Domen i målet Lyckeskog (ovan fotnot 9), punkt 15.

tolkning får begreppet domstol som utgör högsta instans i den mening som avses i artikel 68.1 EG inte tolkas för snävt. I synnerhet får inte enbart de högsta domstolarna anses vara berättigade att begära ett förhandsavgörande.

23. I tvisten vid den nationella domstolen har Tribunale Civile di Genova bifallit en ansökan om *descrizione*. *Descrizione* utgör en åtgärd för att säkra respektive skaffa fram bevisning. Beslut härom kan inte överklagas. [11]

24. Kommissionen har dock invänt att förfarandet att förordna om *descrizione* redan är avslutat genom att verkställighet — om än enbart delvis — har skett. Rättegången rörande huvudsaken har numera inletts vid Tribunale och kommer att avslutas genom en dom som kan överklagas.

25. Det kan däremot konstateras att framställningen hittills faktiskt inte lett till att någon åtgärd för att säkra respektive skaffa fram bevisning har vidtagits i Förenade kungariket. Den hänskjutande domstolen anser uppenbarligen att bevisupptagningen fortfarande är nödvändig. Innan den riktar en ny framställning till domstolen i Förenade kungariket (eller vidhåller den första framställningen) önskar den få klarhet i huruvida en sådan åtgärd som *descrizione*, som avses i artiklarna 129 och 130 CPI, omfattas av förordning nr 1206/2001.

26. Visserligen innebär inte varje processuell åtgärd som en domstol förordnar om genom beslut som inte kan överklagas att domstolen i fråga är att anse som en högsta instans på det sätt som avses i artikel 68.1 EG. För att så skall vara fallet krävs att det icke överklagbara beslutet avslutar ett självständigt förfarande eller en särskild del av förfarandet, och tolkningsfrågan måste röra just det självständiga förfarandet eller den särskilda delen av förfarandet.

27. Såvitt det kan utläsas av handlingarna i målet utgör *descrizione* av ett intrångsgörande föremål ett särskilt förfarande. Detta framgår redan av det faktum att det är möjligt att ansöka om *descrizione* innan talan väckts rörande huvudsaken. [12] Förfarandet för att säkra respektive skaffa fram bevisning är först avslutat när *descrizione* faktiskt har genomförts eller om domstolen som förordnat om *descrizione* avstår från att den utförs, till exempel för att den visat sig omöjlig att utföra.

11 — Artikel 128 fjärde stycket CPI

12 — Se artikel 128 femte stycket CPI.

28. Syftet med den första tolkningsfrågan är just att få upplysning om huruvida *descrizione* kan genomföras genom att en domstol i en annan medlemsstat med stöd av förordning nr 1206/2001 ombeds att utföra bevisupptagning. Följaktligen finns det ett nära samband mellan denna fråga och det särskilda förfarandet för att säkra respektive skaffa fram bevisning genom en *descrizione*. Eftersom detta förfarande avslutas genom ett beslut som inte kan överklagas är Tribunale berättigad att begära ett förhandsavgörande från domstolen i enlighet med artikel 68.1 EG jämte artikel 234 EG. Den första tolkningsfrågan kan således tas upp till sakprövning.

29. Den andra tolkningsfrågan kan däremot enligt min uppfattning inte tas upp till sakprövning.

30. Det ankommer visserligen enligt fast rättspraxis, inom ramen för det samarbete mellan domstolen och de nationella domstolarna som har inrättats genom artikel 234 EG, uteslutande på den nationella domstol där tvisten anhängiggjorts och som har ansvaret för det rättsliga avgörandet, att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje enskilt mål bedöma såväl om ett förhandsavgörande är nödvändigt för att döma i saken som relevansen av de frågor som ställs till domstolen. Således är domstolen i princip skyldig att meddela ett förhandsavgörande när de frågor som har ställts avser tolkningen av gemenskapsrätten. [13]

31. Domstolen har likväl fastställt att den undantagsvis är skyldig att, för att pröva sin egen behörighet, undersöka de omständigheter som har föranlett den nationella domstolen att begära ett förhandsavgörande. [14] Enligt fast rättspraxis kan en begäran om förhandsavgörande enbart avvisas ifall det är uppenbart att den begärda tolkningen av gemenskapsrätten inte har något samband med omständigheterna eller föremålet för talan i målet vid den nationella domstolen, när frågan är hypotetisk eller när domstolen inte har tillgång till de uppgifter om omständigheterna i målet och om relevant nationell rätt som krävs för att den skall kunna ge ett ändamålsenligt svar på de frågor som har ställts till den. [15]

32. Med den andra tolkningsfrågan önskar den hänskjutande domstolen få klarhet i vilka skyldigheter den *anmodade* domstolen har när framställningen är ofullständig eller inte uppfyller förutsättningarna i artikel 4 i förordning nr 1206/2001, särskilt huruvida den måste sända ett kvitto på mottagande av framställningen inom den tid och på det sätt

13 — Se, bland annat, dom av den 15 december 1995 i mål C-415/93, Bosman (REG 1995, s. I-4921), punkt 59, och dom av den 13 juli 2006 i de förenade målen C-295/04–C-298/04, Manfredi m.fl. (REG 2006, s. I-6619), punkt 26.

14 — Domen i målet Manfredi m.fl. (ovan fotnot 13), punkt 27.

15 — Se, bland annat, domen i målet Bosman (ovan fotnot 13), punkt 61, och dom av den 10 januari 2006 i mål C-344/04, IATA och ELFAA (REG 2006, s. I-403), punkt 24.

som anges i artikel 7 i förordningen och huruvida den i förekommande fall måste upplysa om att framställningen är ofullständig.

33. Svaret på denna tolkningsfråga skulle inte på något sätt påverka det beslut som den hänskjutande domstolen tar inom ramen för bevissäkringsförfarandet. I stället rör svaret enbart den anmodade domstolens agerande. För det fall att det råder oklarhet i fråga om dess skyldigheter är det upp till den domstolen att i förekommande fall begära att domstolen skall tolka förordning nr 1206/2001.

34. Förutom att den andra frågan saknar relevans för målet vid den nationella domstolen rör den även en hypotetisk situation. För det första finns det i akten indikationer på att den anmodade domstolen med hjälp av formulär B inom den stadgade tiden har bekräftat att framställningen inkommit. [16] Det finns ingenting som tyder på att den anmodade domstolen inte på vederbörligt sätt skulle bekräfta att en ny framställning inkommit. För det andra framgår det inte att den tidigare framställningen var ofullständig eller att en framtida framställning kommer att vara ofullständig, så att kompletterande information måste begäras med hjälp av formulär C. [17]

B — *Den första frågan*

35. Den första frågan skall förstås i ljuset av att Senior Master avslog framställningen om rättslig hjälp. Av den anmodade domstolens korta svar framgår att åtgärden enligt dess åsikt inte omfattas av förordningens tillämpningsområde.

36. Därutöver skulle den anmodade domstolens svar även kunna tolkas så, att den åberopat det skäl för att vägra verkställighet som framgår av artikel 14.2 b i förordning nr 1206/2001. Enligt denna bestämmelse kan en anmodad domstol vägra att verkställa en framställning som inte omfattas av dess behörighet. Eftersom Tribunale Civile di Genova har begärt att framställningen verkställs i enlighet med ett särskilt förfarande

16 — Förenade kungarikets regering ingav formulär B daterat den 11 juli 2005 som bilaga 2 till sitt yttrande. Tribunale Civile di Genova nämnde däremot inte detta dokument i sin begäran om förhandsavgörande utan uppgav att den anmodade domstolen hade bekräftat att framställningen inkommit "i alla fall genom skrivelse av den 20 september 2005". Vad som faktiskt skett med formulär B förblir således oklart.

17 — För den ur den anmodade domstolens perspektiv förmodligen tillämpliga grunden för att inte efterkomma framställningen, nämligen att den begärda åtgärden inte omfattas av tillämpningsområdet för förordning nr 1206/2001, tillhandahålls i förordningen däremot formulär H. Detta formulär kan emellertid även användas för meddelanden om andra grunder för att vägra att efterkomma framställningen, till exempel när framställningen ligger utanför domstolens behörighet. För det fall att en domstol anser sig vara förhindrad att genomföra en bevisupptagning i enlighet med ett särskilt förfarande enligt lagstiftningen i den stat i vilken den ansökande domstolen är belägen (artikel 10.3 andra meningen i förordning nr 1206/2001) är den skyldig att underrätta den ansökande domstolen om detta med hjälp av formulär E. Uppenbarligen har den engelska domstolen inte använt något av dessa formulär.

som föreskrivs enligt italiensk lagstiftning (artikel 10.3 i förordningen),[18] skulle även undantaget enligt artikel 10.3 andra meningen kunna vara tillämpligt.

37. För att kunna lämna ett användbart svar till den hänskjutande domstolen skall därför prövas huruvida en *descrizione* av ett påstått patentintrångsgörande föremål, som inbegriper att söka, dokumentera och/eller ta med tillhörande affärshandlingar samt att inhämta varuprover, omfattas av tillämpningsområdet för förordning nr 1206/2001 samt huruvida det i förekommande fall föreligger sådana skäl som ger rätt att vägra verkställighet.

1. Tillämpningsområdet för förordning nr 1206/2001

38. Enligt dess artikel 1.1 a är förordning nr 1206/2001 tillämplig i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur när en domstol i en medlemsstat enligt sin nationella lagstiftning anmodar den behöriga domstolen i en annan medlemsstat att ta upp bevis. Av bestämmelsens andra stycke följer vidare att den bevisning som omfattas av framställningen om bevisupptagning måste vara avsedd att användas i ett inlett eller planerat rättsligt förfarande.

39. I det följande avser jag att först gå in på tolkningen av begreppet bevisupptagning och sedan gå in på de särskilda sakomständigheter och rättsliga förutsättningar som är relevanta vid domstolsskydd mot intrång i immateriella rättigheter. Därefter kommer jag att gå in på invändningarna om att förordning nr 1206/2001 inte är tillämplig.

a) Tolkning av begreppet bevisupptagning

40. Begreppet bevisupptagning i den mening som avses i artikel 1.1 a i förordning nr 1206/2001 definieras inte närmare av gemenskapslagstiftaren.

18 — Se formulär A, punkt 13 i framställningen, som bifogats till Förenade kungarikets yttrande som bilaga A 1.

41. Domstolen har i sin rättspraxis rörande Brysselkonventionen [19] fastslagit principen att begreppen i konventionen skall tolkas självständigt. [20] Vad gäller den för dess tillämpningsområde avgörande definitionen av privaträttens område i den mening som avses i artikel 1 i Brysselkonventionen anförde domstolen särskilt att de rättigheter och förpliktelser som följer av Brysselkonventionen för konventionsstaterna och för berörda personer i möjligaste mån måste vara lika och enhetliga. Därför kunde de begrepp som används i denna bestämmelse inte tolkas som en ren hänvisning till nationell rätt i endera av de berörda staterna. [21]

42. Motsvarande gäller även för begreppet bevisupptagning, vars tolkning är av avgörande betydelse för tillämpningsområdet för förordning nr 1206/2001. Begreppets betydelse och räckvidd skall därför fastställas självständigt med hänsyn till ordalydelse, tillkomsthistoria, systematik och förordningens syfte.

43. Förordning nr 1206/2001 syftar till att den inre marknaden skall fungera väl genom att samarbetet mellan domstolarna i fråga om bevisupptagning förbättras, särskilt genom att det påskyndas och förenklas, vilket framgår av skäl 2 i förordningen. Detta syfte främjas av att den förenklade mekanismen för rättslig hjälp i förordning nr 1206/2001 tillämpas på så många av domstolarnas åtgärder för informationsinhämtning som möjligt. Begreppet bevisupptagning borde därför inte tolkas snävt.

44. Av samspelet mellan artikel 1.1 och artikel 4.1 e och f i förordning nr 1206/2001 följer därvid först att vad som kan vara föremål för en framställning om bevisupptagning inte är snävt avgränsat. [22] Framför allt är det inte enbart vittnesförhör

19 — Konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 299, 1972, s. 32), i dess lydelse enligt konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands tillträde (EGT L 304, s. 1 och — i ändrad lydelse — s. 77), konventionen av den 25 oktober 1982 om Republiken Greklands tillträde (EGT L 388, s. 1), konventionen av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals tillträde (EGT L 285, s. 1) samt konventionen om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tillträde (EGT C 15, 1997, s. 1) (nedan kallad Brysselkonventionen).

20 — Se dom av den 15 maj 2003 i mål C-266/01, Préservatrice foncière TIARD (REG 2003, s. I-4867), punkt 20, avseende begreppet privaträttens område, och av den 5 februari 2004 i mål C-265/02, Frahuil (REG 2004, s. I-1543), punkt 22, avseende uttrycket "talan avser avtal". Domstolen har tillämpat denna rättspraxis även på rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1) (se dom av den 13 juli 2006 i mål C-103/05, Reisch Montage (REG 2006, s. I-6827, punkt 29).

21 — Domen i målet Préservatrice foncière TIARD (ovan fotnot 20), punkt 20.

22 — Även kommissionen ger begreppet bevisning en vid betydelse i handledningen för tillämpning av förordningen om bevisupptagning. Kommissionen anför att begreppet bevisning bland annat omfattar hörande av vittnen, parter eller sakkunniga, framläggande av handlingar, fastställande av sakförhållanden, kontroller och utlåtanden från experter i familje- eller barnfrågor. Se punkt 8 i handledningen som kan laddas ner på http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_de.pdf.

som kan begäras. Av artikel 4.1 f framgår således att bevisupptagningen även kan omfatta handlingar och andra föremål, som skall bli föremål för syn eller undersökas av sakkunniga. Möjligheten till bevisning genom sakkunniga bekräftas därutöver av artikel 18.2 första strecksatsen som reglerar ersättningen av kostnaderna för anlitande av sakkunniga.

45. De av Tribunale Civile di Genova i beslutet om bevisupptagning nämnda föremålen, exemplar av selsystemet samt därtill hörande köp- och säljfakturor, mottagningsbevis, beställningar, kommersiella erbjudanden, reklammaterial, uppgifter i databaser och tulldokument utgör handlingar respektive föremål som en domstol själv kan undersöka eller inhämta ett sakkunnigutlåtande om. Följaktligen kan de i beslutet om bevisupptagning nämnda föremålen i princip omfattas av en bevisupptagning i den mening som avses i förordning nr 1206/2001.

b) Om att säkra och skaffa fram bevisning vid intrång i immateriella rättigheter

46. Bakgrunden till begäran om förhandsavgörande utgörs av en begäran om rättslig hjälp inom ramen för ett speciellt bevissäkringsförfarande med anledning av ett intrång i immateriella rättigheter. För detta förfarande finns det både på internationell nivå och i gemenskapsrätten speciella bestämmelser som beaktar de särskilda kraven på domstolsskydd i denna situation. Dessa bestämmelser skall beaktas vid den vidare tolkningen av förordning nr 1206/2001.

47. En förutsättning för bevisupptagning är i allmänhet att den som har bevisbördan anger bevistemat och bevismedlet. Innehavaren av en immateriell rättighet som får kännedom om att det skett ett intrång i hans rättighet konfronteras dock ofta med svårigheten att han inte kan precisera bevisningen och inte heller har någon tillgång till denna bevisning, eftersom den finns hos den som begått intrånget eller hos tredje man. Dessutom är det i dessa fall för det mesta bråttom med att begränsa intrångets skadeverkningar och med att säkra bevisningen innan bevisläget försämras.

48. För att effektivt skydda immateriella rättigheter föreskrivs därför i artikel 50 i TRIPS-avtalet att de rättsliga myndigheterna skall vara behöriga att besluta om snabba och effektiva interimistiska åtgärder, dels för att förhindra att intrångsgörande varor släpps ut

på marknaden, dels för att bevara bevisning om det påstådda intrånget.

49. Artikel 7 i direktiv 2004/48 anknyter till denna bestämmelse i TRIPS-avtalet. [23] Enligt denna bestämmelse skall de rättsliga myndigheterna "få besluta om omedelbara och effektiva interimistiska åtgärder för att säkra relevant bevisning om det påstådda intrånget". Åtgärderna kan "inbegripa en detaljerad *descrizione* av de intrångsgörande varorna, med eller utan uttagande av provexemplar, eller beslag av varorna och, där så är lämpligt, det material och de verktyg som använts för produktion och/eller distribution av dessa varor samt tillhörande handlingar".

50. I Italien har dessa bestämmelser i direktivet införlivats med nationell rätt genom artiklarna 128 och följande artiklar i CPI. Andra medlemsstater har liknande instrument. [24] I Förenade kungariket ges genom Section 7 i Civil Procedure Act 1997 jämte Rule 25.1 första stycket h möjlighet att utfärda en *search order*. Dessa bestämmelser kodifierar det genom domstolspraxis utvecklade instrument som benämns *Anton Piller Order* [25]. [26]

51. Bestämmelserna i och syftena med direktiv 2004/48 bör beaktas vid tolkningen av förordning nr 1206/2001 även om förordningen själv enligt dess skäl 11 inte syftar till att harmonisera reglerna om rättsligt samarbete. [27] Det finns nämligen — som framgår av nämnda skäl — "redan generella gemenskapsrättsakter som reglerar sådana frågor och som i princip är tillämpliga även på immaterialrättens område".

52. Med denna motivering ligger det nära till hands att anse rättslig hjälp enligt förordning nr 1206/2001 vara möjlig i de i direktiv 2004/48 föreskrivna förfarandena avseende bevissäkring, för att säkerställa ett effektivt skydd för immateriella rättigheter även vid gränsöverskridande konstellationer.

23 — Se skälen 4, 5 och 7 i direktiv 2004/48. Mer om detta: McGuire, "Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen", *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, 255, samt Ibbeken, *Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln m.fl., 2004.

24 — Se till exempel i Frankrike, saisie-contrefaçon, enligt artikel L. 615-5 Code de la propriété intellectuelle. För en jämförelse med tysk, fransk och engelsk rätt, se Ibbeken (ovan fotnot 24)

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

26 — Se Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, 2. uppl., London, 2006, punkt 14.175; ingående angående utvecklingen Ibbeken (ovan fotnot 24, s. 111 och följande sidor).

27 — Med avseende på sakomständigheterna i målet vid den nationella domstolen skall dock de tidsmässiga aspekterna för tillämpningen av direktiv 2004/48 beaktas. Direktivet trädde i kraft den 22 juni 2004 och skulle införlivas senast den 29 april 2006 (se artikel 20 och 21 i direktiv 2004/48). Bestämmelserna i ett direktiv måste enbart i begränsad omfattning beaktas före utgången av införlivandefristen (se dom av den 4 juli 2006 i mål C-212/04, Adeneler m.fl. (REG 2006, s. I-6057), punkt 117 och följande punkter.

c) Invändningarna om att förordning nr 1206/2001 inte är tillämplig

i) Kan förordning nr 1206/2001 inte tillämpas på åtgärder avseende husrannsakan och beslag?

53. Medan de flesta deltagarna i rättegången anser att förordning nr 1206/2001 skall tillämpas i en situation som i förevarande fall har den grekiska regeringen, Irland och Förenade kungarikets regering bestritt att förordningen är tillämplig, i huvudsak med stöd av följande argument:

54. Förenade kungarikets regering har anfört att *descrizione* inbegriper åtgärder avseende husrannsakan och beslag som förordning nr 1206/2001 inte är tillämplig på. Bevisupptagning måste skiljas från undersökningsåtgärder före den egentliga bevisupptagningen. Dessutom innehåller förordningen inga bestämmelser som vid husrannsakan och beslag skyddar de rättigheter som tillkommer de berörda.

— *Descrizione* utgör en åtgärd avseende husrannsakan och beslag (*orders for search and seizure*), som inte omfattas av förordningen.

55. En bevisupptagning innebär att man med sina sinnen tar del av ett bevismedel och bedömer det. Man lyssnar på ett vittnesmål, läser handlingar och bedömer andra föremål. Rättslig hjälp omfattar alla dessa händelser, såsom framgår av artikel 4.1 e och f i förordning nr 1206/2001.

— Förordningen omfattar i likhet med Haagkonventionen om bevisupptagning inte säkerhets- och exekutionsåtgärder (*provisional and protective measures*).

56. En förutsättning för att en bevisupptagning skall kunna genomföras är att domstolen eller en av domstolen utsedd person, till exempel en sakkunnig, möjligen även ett partsombud, får tillgång till bevisningen. Genom beslut om *descrizione* eller genom en *search order* förpliktas innehavaren av bevisningen att bereda sådan tillgång. Sådana beslut om att bevis skall tas upp är således oskiljbart förenade med bevisupptagningen. Detta gäller även i de fall då domstolen inte

— De begärda säkerhetsåtgärderna måste begäras vid en engelsk domstol med stöd av förordning nr 44/2001.

själv håller syn beträffande bevisföremålen på den ort de är belägna utan anlitar en annan person för att dokumentera föremålen eller för att ta provexemplar, och då dokumentationen (fotokopior, foton, uppgifter i databaser eller liknande) eller provexemplaret först i ett senare skede direkt förevisas domstolen.

57. De som berörs av bevissäkringsåtgärder har dessutom rätt till skydd för sina rättigheter. Motsvarande beslut om bevisupptagning fattas inom ramen för rättslig hjälp i regel enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den anmodade domstolen är belägen (artikel 10.2 i förordning nr 1206/2001). På så vis säkerställs att de förfarandeföreskrifter som gäller på orten för bevisupptagningen respekteras. Dessa föreskrifter skyddar de rättigheter som tillkommer den person som bevisningen skall användas mot samt även de rättigheter som tillkommer tredje man i vars besittning bevisningen befinner sig.

58. I de fall som bevisupptagningen undantagsvis genomförs i enlighet med ett särskilt förfarande enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den ansökande domstolen är belägen (artikel 10.3 i förordning nr 1206/2001), ställs den person som bevisningen skall användas mot eller tredje man inför en på orten för bevisupptagningen främmande processrätt.

59. Åtgärder som syftar till att säkra bevisning för ett intrång i immateriella rättigheter har dock harmoniserats genom direktiv 2004/48. Medlemsstaternas processrätt — förutsatt att direktivet införlivats på vederbörligt sätt — kan numera enbart skilja sig från varandra i den utsträckning som direktivet medger utrymme för detta. I övrigt måste medlemsstaternas lagstiftning vara förenlig med allmängiltiga principer, som till exempel principen om varje persons rätt till ett rättvist förfarande och till skydd för sitt hem och sin egendom, som garanteras av den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

60. Skulle bevisupptagningen enligt den utländska processrätten ändå vara oförenlig med den inhemska lagstiftningen eller vara omöjlig att genomföra på grund av betydande praktiska svårigheter, kvarstår som sista utväg att avslå framställningen (artikel 10.3 andra meningen i förordning nr 1206/2001). Den anmodade domstolen måste dock först undersöka om det är möjligt att anpassa verkställigheten av den begärda åtgärden så att de inhemska skyddsreglerna iakttas. [28]

61. Slutligen skall påpekas att framställningen hittills har varit inriktad på de fall

28 — Se mer ingående om detta nedan i punkt 111.

där innehavaren av bevisningen frivilligt medverkar till bevisupptagningen. Bara för det fall att den berörda personen inte bereder tillgång till bevisningen måste tvångsmedel tillgripas för att ta upp bevisningen. Dessa mer långtgående ingrepp i den berördes rättigheter följer enligt artikel 13 i förordning nr 1206/2001 enbart den anmodade domstolens lag.

62. Överfört på förevarande fall innebär detta att den engelska domstolen i princip skulle vara skyldig att verkställa *descrizione* enligt framställningen i enlighet med det särskilda förfarande som följer av artiklarna 128 och 130 CPI under förutsättning att inga skäl för att vägra verkställighet föreligger. Bevisupptagningen består därvid först i att dokumentera selsystemet och därtill hörande handlingar och uppgifter. Bevisupptagningen kan även innebära att handlingar och föremål som skall bli föremål för syn tas med i den mån detta är erforderligt för att visa upp föremålen för en sakkunnig eller för den ansökande domstolen i syfta att möjliggöra en direkt bevisvärdering. Härvid skall proportionalitetsprincipen beaktas.

63. Vidare skall enligt artikel 7 i direktiv 2004/48 säkerställas att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas. Denna skyldighet gäller både för den anmodade domstolen och för den ansökande domstolen. Tribunale Civile di Genova har därför visserligen medgett käranden och dess ombud rätt att närvara vid *descrizione*, dock utan rätt att ta del av handlingarna i fråga, samt begärt att handlingarna skall översändas i ett slutet kuvert. Det vore till exempel tänkbart att Tribunale för in de känsliga affärshandlingarna i förfarandet först när den på grund av dokumentationen är övertygad om att ett patentintrång har skett. Enbart i detta fall är det nödvändigt att känna till omsättningen för att kunna fastställa skadans omfattning.

64. För det fall att RWO inte frivilligt lämnar ut föremålen är det enligt artikel 13 i förordning nr 1206/2001 möjligt att tillgripa tvångsåtgärder. För det fall att det är möjligt enligt engelsk rätt och är erforderligt för att bevisningen skall kunna upptas skulle till exempel ett provexemplar av selsystemet kunna beslagtas.

65. Uppfattningen att de av Tribunale Civile di Genova begärda åtgärderna såsom åtgärder avseende husrannsakan och beslag inte omfattas av förordning nr 1206/2001 är därför inte helt korrekt.

ii) Förbud mot pre-trial discovery

66. Det finns uppenbarligen ett samband mellan de invändningar mot att rättslig hjälp

skall omfatta åtgärder för att säkra bevisning innan talan väckts som framförts av Förenade kungarikets regering och den inom ramen för Haagkonferensen om och om igen diskuterade frågan om hur så kallad *pre-trial discovery* skall behandlas. [29]

67. Först skall konstateras att bevisupptagning enligt artikel 1.2 i förordning nr 1206/2001 inte får begäras om inte bevisningen *är avsedd att användas i ett redan inlett eller planerat rättsligt förfarande*. Huruvida framställningen helt och hållet uppfyller dessa krav är förenat med visst tvivel vad avser beslutet att förordna om *descrizione* av övriga bevismedel för det påtalade beteendet, som till exempel men inte uttömmande: räkningar, mottagningsbevis, beställningar, kommersiella erbjudanden, reklammaterial, uppgifter i databaser och tulldokument.

68. I motsats till Haagkonventionen om bevisupptagning (artikel 23) finns det i förordning nr 1206/2001 ingen uttrycklig undantagsbestämmelse avseende *pre-trial discovery*. Rådet har dock i samband med att förordning nr 1206/2001 antogs avgivit förklaring nr 54/01 [30], som har följande lydelse: "Pre-trial discovery, inklusive utforskande (så kallade fishing expeditions), undantas från tillämpningsområdet för denna förordning."

69. Enligt fast rättspraxis kan en förklaring i ett mötesprotokoll från rådet tillmätas betydelse vid tolkningen av en rättsakt i den mån förklaringen även kommit till uttryck i den aktuella rättsaktens innehåll och om den är ägnad att klargöra ett allmänt begrepp. [31] I förevarande sammanhang förklaras i protokollet rekvisitet "användas i ett inlett eller planerat rättsligt förfarande" i den mening som avses i artikel 1.2 i förordning nr 1206/2001.

70. Det i förklaringen nämnda uteslutandet av *pre-trial discovery* kan inte förstås på det sättet att varje form av rättsligt förfarande som syftar till att fastställa sakomständigheterna innan det rättsliga förfarandet i huvudsaken inletts skulle vara utesluten. Mot en

29 — Vad som exakt omfattas av detta förbehåll enligt artikel 23 i Haagkonventionen om bevisupptagning har inte fått något slutligt svar. Tolkningen av begreppet pre-trial discovery var föremål för kommenterande förklaringar från konventionsstaterna samt för flera överläggningar inom ramen för Haagkonferensen (se 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), punkterna 29–34, som kan laddas ner från: http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf. Se även Nagel/Gottwald, *Internationales Zivilprozessrecht*, 6. uppl., Köln 2006, § 8, punkt 68 och följande punkter). I princip rör det sig om åtgärder enligt *common law*, framför allt enligt amerikansk rätt, som syftar till att skaffa fram information som innehas av motparten innan domstolsförhandlingarna har börjat.

30 — Se rådets dokument nr 10571/01 av den 4 juli 2001, s. 16.

31 — Se dom av den 26 februari 1991 i mål C-292/89, Antonissen (REG 1991, s. I-745), punkt 18, av den 3 december 1998 i mål C-368/96, Generics (REG 1998, s. I-7967), punkterna 26 och 27, och av den 10 januari 2006 i mål C-402/03, Skov och Bilka (REG 2006, s. I-199), punkt 42.

sådan tolkning talar ordalydelsen i artikel 1.2. I stället tydliggör förklaringen att bevisningen måste vara så pass preciserad att sambandet till det inledda eller planerade rättsliga förfarandet skall framgå och att rättslig hjälp endast får avse själva bevisningen, däremot inte omständigheter som enbart har ett indirekt samband med det rättsliga förfarandet.

71. För att förebygga att motparten utforskas genom så kallade *fishing expeditions* bör man vid beslut om att en part skall lämna ut vissa handlingar göra en åtskillnad mellan följande fall.

72. Bevisupptagning får inte beviljas om de handlingar som begärs utlämnade enbart kan användas för att spåra upp användbart bevismaterial utan att de själva kan användas i bevissyfte (så kallade *"train of enquiry"* — otillåten efterforskning av bevisningsrelevant material). I dessa fall används bevisningen enbart indirekt. Rekvisitet " användas i ett ... rättsligt förfarande" är då inte uppfyllt.

73. Däremot är ett beslut om utlämnande av handlingar som upphittas först i samband med verkställighet av beslutet tillåtet om dessa handlingar är tillräckligt exakt angivna eller beskrivna och om det finns ett direkt samband med föremålet för tvisten. Enbart på detta sätt kan det undvikas att ett utforskande som inte avser föremålet för tvisten sker till skada för motparten.

74. I målet vid den nationella domstolen syftar den italienska domstolens beslut, att köp- och säljfakturor, mottagningsbevis, beställningar, kommersiella erbjudanden, reklammaterial, uppgifter i databaser och tulldokument skall bli föremål för *descrizione*, till att finna sådan bevisning. Käranden avser att använda handlingarna för att bevisa intrångets omfattning och därmed även för att bestämma det eventuella skadeståndsanspråkets storlek. I den mån denna bevisning skall användas i det inledda respektive planerade rättsliga förfarandet är den italienska domstolens framställning tillåten.

75. Däremot är den italienska domstolens nämnda beslut otillåtet, i den del det däri begärs att ytterligare inte närmare angivna handlingar ("till exempel, men inte uttömmande") skall beskrivas. I detta avseende saknas en exakt identifiering av de ytterligare typerna av handlingar.

iii) Avgränsning mellan bevisupptagning och säkerhets- och exekutionsåtgärder

76. Den grekiska regeringen och Irland samt Förenade kungarikets regering anser i motsats till övriga deltagare i rättegången att *descrizione* inklusive beslag av handlingar och provexemplar utgör säkerhets- och exekutionsåtgärder och inte någon bevisupptagning i den mening som avses i förordning nr 1206/2001. Denna uppfattning bygger på två premisser, nämligen för det första att säkerhets- och exekutionsåtgärder inte omfattas av förordningens tillämpningsområde och för det andra att de förevarande bevissäkringsåtgärderna utgör sådana säkerhets- och exekutionsåtgärder. Den första premissen kan jag godta, men inte den andra.

— Säkerhets- och exekutionsåtgärder omfattas inte av tillämpningsområdet för förordning nr 1206/2001

77. Innan förordning nr 1206/2001 antogs utgjorde i huvudsak Haagkonventionen om bevisupptagning tillämplig rättslig grund för rättslig hjälp med bevisupptagning — i alla fall mellan konventionsstaterna, som i och för sig enbart omfattade elva medlemsstater. [32] Syftet med förordningen är att skapa en gemensam grund för rättslig hjälp inom hela gemenskapen (med undantag för Danmark) samt ytterligare förenkla den. [33]

78. Det av Förbundsrepubliken Tyskland framlagda initiativet med sikte på att anta en rådsförordning om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [34] hade, vad gäller bestämmelserna om tillämpningsområdet, sin grund i motsvarande formulering i artikel 1 i Haagkonventionen om bevisupptagning. Således skulle förordningen vara tillämplig på bevisupptagning eller annan domstolsåtgärd med undantag för delgivning av handlingar samt *säkerhets- och exekutionsåtgärder* [35]. Dessa åtgärder omfattas nämligen redan för det första av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 av den 29 maj 2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av

32 — Se skäl 6 i förordning nr 1206/2001.

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

34 — EGT C 314, 2000, s. 1.

35 — Den engelska översättningen av det tyska initiativet, till vilken Förenade kungarikets regering hänvisar, verkar i detta avseende vara felaktig, eftersom detta avsnitt översätts med "measures for the *preservation of evidence* or enforcement". Den franska regeringen anknyter däremot på samma sätt som den tyska originalversionen direkt till ordalydelsen i Haagkonventionen om bevisupptagning och använder uttrycket "mesures conservatoires ou d'exécution". I enlighet med detta borde den engelska versionen ha lytt: "orders for provisonal or protective measures".

civil eller kommersiell natur[36] och för det andra av Brysselkonventionen, såsom betonas i skälen 7 och 8 i det tyska initiativet.

79. Med avvikelse från vad som föreslogs i initiativet nämns i förordning nr 1206/2001 inte att "andra domstolsåtgärder" ingår i tillämpningsområdet utan det är enbart bevisupptagning som anges i detta sammanhang. Därför behöver säkerhets- och exekutionsåtgärder inte heller uttryckligen undantas från tillämpningsområdet, då dessa enbart kan anses utgöra andra domstolsåtgärder och inte bevisupptagning. Således är antagandet att säkerhets- och exekutionsåtgärder inte omfattas av förordningens tillämpningsområde korrekt.

— Utgör ett bevissäkringsförfarande en säkerhets- eller exekutionsåtgärd?

80. Därmed är det inte sagt att den andra premissen är korrekt. Enligt denna utgör en åtgärd för att säkra respektive skaffa fram bevisning, som den i målet vid den nationella domstolen begärda *descrizione,* en säkerhets- eller exekutionsåtgärd, på vilken Haagkonventionen om bevisupptagning och även förordning nr 1206/2001, som bygger på konventionen, inte är tillämplig. Det historiska sambandet avseende tillkomsten av förordning nr 1206/2001 och Haagkonventionen om bevisupptagning ger således inget stöd när bevisupptagning skall avgränsas från säkerhets- eller exekutionsåtgärder.

81. Med hänsyn till deras syften bör man skilja mellan två typer av interimistiska åtgärder, nämligen dels beslut som syftar till att säkerställa att domen kan verkställas, dels åtgärder för att skaffa fram och säkra bevisning, vilket kan illustreras med hjälp av exemplet i förevarande tvistemål inför Tribunale Civile di Genova.

82. För det fall att kärandens talan bifalls kommer svaranden i domen att förbjudas att fortsätta intrånget och, i förekommande fall, att förpliktas att erlägga skadestånd. En effektiv åtgärd för att säkerställa att svaranden iakttar sin skyldighet att inte begå intrång består i att beslagta den intrångsgörande varan eller de hjälpmedel som använts för produktion av varan.

83. I förevarande situation rör det sig dock inte om någon sådan åtgärd som syftar till att säkerställa den kommande verkställigheten av domen — en sådan åtgärd skulle till exempel kunna bestå i att beslagta alla i lager

36 — EGT L 160, s. 37.

befintliga exemplar av selsystemet för att förhindra spridningen av desamma. En sådan åtgärd kan endast beslutas med stöd av artikel 129 CPI. Den hänskjutande domstolen har emellertid begärt att den engelska domstolen skall vidta en bevissäkringsåtgärd enligt artikel 128 CPI.

84. Artikel 7 i direktiv 2004/48 blandar ihop dessa två typer av interimistiska åtgärder på ett olyckligt sätt. Inledningsvis talas i bestämmelsen om bevissäkringsåtgärder. Som exempel på sådana åtgärder nämns dock bland annat beslag av den intrångsgörande varan samt i förekommande fall det material och de verktyg som är nödvändiga för att producera varan och/eller distribuera den samt tillhörande handlingar. Som anförts ovan utgör dessa faktiskt inte några bevissäkringsåtgärder utan interimistiska åtgärder för att säkerställa huvudanspråket.

85. Inom ramen för direktiv 2004/48 må en tydlig skiljelinje mellan åtgärderna vara onödig. När det gäller att fastställa tillämpningsområdet för förordning nr 1206/2001 är den dock av stor betydelse. Anledningen till detta är att förordningen inte alls är tillämplig på åtgärder som syftar till att säkerställa huvudanspråket, däremot väl på bevissäkringsåtgärder.

86. Denna syn på begreppet säkerhets- och exekutionsåtgärder får även stöd av en systematisk betraktelse av begreppets funktion när det sätts in sitt sammanhang inom ramen för Haagkonventionen om bevisupptagning. Att sådana åtgärder undantagits syftar till att avgränsa tillämpningsområdet för Haagkonventionen om bevisupptagning från tillämpningsområdet för Brysselkonventionen. Det tyska initiativet till förordningen anknyter uttryckligen till denna målsättning.[37]

87. Jag håller med Förenade kungarikets regering om att begreppet bevisupptagning i den mening som avses i förordning nr 1206/2001 inte heller bör inbegripa säkerhets- och exekutionsåtgärder som omfattas av tillämpningsområdet för förordning nr 44/2001, eftersom det i detta avseende finns samma behov av avgränsning.

88. Irland och Förenade kungarikets regering anser dock alltjämt att de ifrågavarande bevissäkringsåtgärderna skulle ha kunnat begäras direkt vid en engelsk domstol med stöd av artikel 31 i förordning nr 44/2001, vilket innebär att förordning nr 1206/2001 inte skall tillämpas.

89. I artikel 31 i förordning nr 44/2001 föreskrivs, såsom i artikel 24 i Brysselkonventionen, att "interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, som kan vidtas

37 — Se skälen 7 och 8 i initiativet.

enligt lagen i en medlemsstat, får begäras hos domstolarna i den staten, även om domstol i en annan medlemsstat är behörig att pröva målet i sak enligt denna förordning".

90. I domen i målet St. Paul Dairy Industries fastställde domstolen att artikel 24 i Bryssel-konventionen inte är tillämplig på självständiga åtgärder för att säkra och skaffa fram bevisning innan talan väckts. [38]

91. Som motivering har domstolen bland annat anfört att uttrycket interimistiska åtgärder i den mening som avses i artikel 24 i Brysselkonventionen skall förstås på så sätt att det avser åtgärder som, inom de områden som omfattas av konventionens tillämpningsområde, avser att upprätthålla en faktisk eller rättslig situation, för att skydda de rättigheter som begärs fastställda vid den domstol som prövar målet i sak. [39] Bestämmelsen gäller således för åtgärder som syftar till att säkra anspråket enligt den materiella rätten, däremot inte för att genomföra processuella åtgärder som till exempel bevisupptagning. [40]

92. Domstolen hänvisade vidare till risken för att de i förordning nr 1206/2001 fastställda reglerna för rättslig hjälp med bevisupptagning skulle kunna kringgås, om bevisupptagningsåtgärder med stöd av artikel 24 i Brysselkonventionen kunde begäras direkt vid en domstol som inte är behörig att pröva målet i sak. [41] Implicit har domstolen således gett till känna att självständiga åtgärder för att säkra och skaffa fram bevisning är att anse som bevisupptagning i den mening som avses i förordning nr 1206/2001.

93. Den väg som Irland och Förenade kungariket anser skall ges företräde, nämligen att direkt låta en domstol vid orten där bevisningen befinner sig säkra bevisningen med stöd av artikel 31 i förordning nr 44/2001, är enligt domstolens rättspraxis således inte framkomlig. [42] Följaktligen uppstår inte heller något avgränsningsproblem

38 — Dom av den 28 april 2005 i mål C-104/03, St. Paul Dairy Industries (REG 2005, s. I-3481), punkt 25. Se även Geimer/Schütze, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2. uppl., München, 2004, A 1 — Artikel 2 i [förordning nr 44/2001], punkt 92, och artikel 31 i [förordning nr 44/2001], punkt 32.

39 — Domen i målet St. Paul Dairy Industries (ovan fotnot 38), punkt 13.

40 — För ett liknande resonemang, se även CFEM Facades SA v Bovis Construction Ltd [1992] I.L. Pr. 561 QBD samt Schlosser, *EU-Zivilprozessrecht*, 2. uppl., München, 2003, art. 32 i [förordning nr 44/2001], punkt 7, och artikel 1 i Haagkonventionen om bevisupptagning, punkt 4.

41 — Domen i målet St. Paul Dairy Industries (ovan fotnot 38), punkt 23.

42 — Man kan absolut diskutera huruvida käranden inte borde kunna få välja mellan båda möjligheterna, bevisupptagning genom rättslig hjälp eller bevisupptagning genom en domstol vid den ort där bevisningen är belägen. Den andra vägen skulle möjligen kunna vara snabbare, den innebär dock en risk att den utomlands upptagna bevisningen inte godkänns av domstolen som skall avgöra målet i sak. (För en kritisk bedömning av domstolens synsätt, se till exempel: Mankowski, "Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa", *JuristenzeitungPraxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts –IPRax*

när bevissäkringsåtgärder omfattas av förordning nr 1206/2001. Att sådana åtgärder uteslutits från tillämpningsområdet för förordning nr 44/2001 innebär i stället just att det skall vara möjligt att begära rättslig hjälp enligt förordning nr 1206/2001 för att bevissäkring med stöd av gemenskapsrätten över huvud taget skall kunna ske.

d) Slutsats i denna del

94. Som slutsats i denna del kan konstateras att den *descrizione* enligt artiklarna 128 och 130 CPI som Tribunale Civile di Genova begär verkställighet av utgör en åtgärd för bevisupptagning i den mening som avses i förordning nr 1206/2001. Den anmodade domstolen skulle vara skyldig att verkställa *descrizione* i den mån som åtgärderna är tillräckligt preciserade, så att sambandet mellan den bevisning som skall tas upp och (den eventuellt ännu inte anhängiggjorda) rättstvisten kan skönjas och inga skäl som ger rätt att vägra verkställighet föreligger.

2. Skäl som ger rätt att vägra verkställa en framställning

95. I artikel 14 i förordning nr 1206/2001 regleras skälen för att den anmodade domstolen skall kunna vägra att verkställa en framställning. Enligt artikel 14.2 a kan den anmodade domstolen särskilt vägra verkställa en framställning i de fall som framställningen inte omfattas av förordningens tillämpningsområde enligt artikel 1. Såsom prövningen hittills har visat omfattas framställningen dock i förevarande fall av förordningens tillämpningsområde. Därutöver kan den anmodade domstolen vägra att verkställa en framställning med stöd av artikel 14.2 b, om verkställigheten av framställningen enligt lagstiftningen i den medlemsstat där den anmodade domstolen är belägen inte omfattas av domstolens behörighet.

96. Artikel 10.3 andra meningen i förordning nr 1206/2001 innehåller dessutom ett ordre public-förbehåll för framställningar som skall verkställas i enlighet med lagstiftningen i den stat där den ansökande domstolen är belägen. Den hänskjutande domstolen har använt sig av denna möjlighet genom att begära att en *descrizione* skall genomföras i enlighet med artiklarna 129 och 130 CPI. Den anmodade domstolen skall i allmänhet tillmötesgå en sådan begäran, såvida detta förfarande inte är oförenligt med lagstiftningen i den medlemsstaten eller innebär betydande praktiska svårigheter.

97. Båda förutsättningarna för verkställighetsvägran hänvisar till bestämmelser i lagstiftningen i den stat i vilken den anmodade domstolen är belägen. Domstolen kan inte tolka dessa nationella bestämmelser för att fastställa vilken behörighet domstolarna har

enligt lagstiftningen i en medlemsstat, eller för att fastställa vilka typer av bevisupptagning som är oförenliga med inhemsk rätt respektive inte kan genomföras på grund av faktiska omständigheter. Dessa bedömningar förbehålls den anmodade domstolen.

98. Det framgår dock av rättspraxis att när en gemenskapsbestämmelse hänvisar till nationell lagstiftning och praxis kan medlemsstaterna inte vidta åtgärder som kan skada den ändamålsenliga verkan av de gemenskapsbestämmelser i vilka denna ingår.[43] Såtillvida sätter förordningen yttre gränser för den nationella lagstiftaren som överskrids om den tillämpliga nationella rätten äventyrar den ändamålsenliga verkan av förordningen. Det är i detta sammanhang domstolens uppgift att tolka förordningen med sikte på att dessa gränser skall respekteras.

99. Som allmän riktlinje gäller därvid att möjligheten att vägra verkställa en framställning om bevisupptagning bör inskränkas till mycket begränsade undantagsfall för att förordningen skall fungera effektivt, vilket lyfts fram i skäl 11 i förordning nr 1206/2001.

100. Förenade kungarikets regering anser att den anmodade domstolen vägrat verkställa framställningen, eftersom framställningen inte omfattades av förordning nr 1206/2001. Domstolen har inte tillämpat något av de möjliga skälen för verkställighetsvägran.[44] Både Irland och Förenade kungariket anser att de begärda åtgärderna i varje fall skulle falla utanför engelska domstolars behörighet.

101. I *common law* är det inte en uppgift för domstolar eller till domstolar knutna enheter att skaffa fram bevisning. Tvärtom måste parterna själva skaffa fram bevisningen. *Supervising solicitor,* som enligt Section 7 i Civil Procedure Act 1997 delger och genomför en *search order,* utgör visserligen ett av domstolen utsett rättstillämpande organ (*officer of the court*) men inte någon domstolsanställd (*agent*).

102. Den svenska och den finska regeringen samt kommissionen har däremot i sina svar på en fråga från domstolen med rätta framfört att man bör skilja mellan att *besluta* om en bevisupptagningsåtgärd och att *verkställa* den. En domstol kan inte vägra verkställa en framställning enbart på grund av att verkställighet av vissa typer av bevisupptagning inte ingår bland domstolarnas uppgifter. Avgörande är i stället att domstolarna är

43 — Dom av den 18 januari 2007 i mål C-385/05, CGT (REG 2007, s. I-611), punkt 35, som hänvisar till dom av den 9 september 2003 i mål C-151/02, Jaeger (REG 2003, s. I-8389), punkt 59.

44 — För detta talar att den anmodade domstolen inte har använt formulär E eller H när den skickat tillbaka framställningen.

behöriga att besluta om att de begärda åtgärderna skall vidtas. Det verkar som om Section 7 i Civil Procedure Act 1997 jämte del 25 i Civil Procedure Rules i princip ger engelska domstolar sådan behörighet. [45]

103. Som kommissionen med rätta lyfter fram förhåller det sig inte heller nödvändigtvis så att "domstolsmakt" enbart kan utövas av personer som integrerats i domstolsväsendets organisation. Även en *supervising solicitor,* som — på begäran av en part — utses av domstolen för att ansvara för att en *search order* delges och verkställs på vederbörligt sätt, kan anses utgöra en del av domstolsmakten. För detta talar att enbart särskilt erfarna *solicitors* kan få detta uppdrag. [46] Vidare säkerställs den neutralitet som är erforderlig vid utövandet av uppgiften, genom att de inte får tillhöra samma advokatbyrå som kärandens ombud. [47]

104. Om enbart sådan bevisupptagning som genomförs av domstolarna själva skulle anses falla under domstolsmakten, skulle den praktiska verkan av förordningen inskränkas för mycket. I så fall skulle inte heller sakkunnigutlåtanden kunna inhämtas då även dessa inte avges av domstolen själv utan av en sakkunnig.

105. Följaktligen kan vägran att verkställa en framställning inte motiveras med avsaknad av domstolsbehörighet, när en bevisupptagning som *descrizione* enligt artikel 128 och 130 CPI enligt lagstiftningen i den anmodade medlemsstaten inte utförs av domstolen själv utan av ett rättstillämpande organ (*officer of the court*) som domstolen har utsett.

106. Invändningen att bevisupptagning inom *common law* sker genom parternas försorg skulle även kunna förstås som en hänvisning till undantaget i artikel 10.3 andra meningen i förordning nr 1206/2001. Enligt denna bestämmelse kan den anmodade domstolen vägra verkställa en framställning enligt lagstiftningen i den stat i vilken den ansökande domstolen är belägen om verkställigheten är oförenlig med lagstiftningen i den stat som den anmodade domstolen är belägen i, eller om verkställigheten på grund av betydande praktiska svårigheter skulle vara omöjlig.

107. Härvidlag skall först konstateras att detta undantag inte redan är tillämpligt när

45 — I praktiken verkar domstolarna i stället använda detta instrument restriktivt. Det verkar uppenbarligen vara vanligt att parterna själva förpliktas att avslöja vilka dokument och föremål som de har i sin besittning (*disclosure*). Enbart för det fall att *disclosure*-förfarandet inte är tillräckligt för att säkra bevisningen kan det komma i fråga att besluta om en *search order* (se Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, 2. uppl., London, 2006, punkt 14.177).

46 — Practice Direction 25 — Interim injunctions. 7.2.

47 — Practice Direction 25 — Interim injunctions. 7.6.

den begärda åtgärden inte helt motsvarar inhemsk lagstiftning och rättspraxis. [48] I annat fall skulle artikel 10.3 i förordning nr 1206/2001 inte få någon praktisk betydelse. Formuleringen av undantaget i förordningen går därvid uttryckligen utöver artikel 9 i Haagkonventionen om bevisupptagning, som möjliggör att vägra verkställa en framställning, om begäran att verkställa bevisupptagningen på ett särskilt sätt inte står i överensstämmelse med den praxis som tillämpas av domstolarna i den anmodade staten.

108. Tvärtom måste den anmodade domstolen göra vad den kan för att så långt möjligt verkställa den i den ansökande statens lagstiftning föreskrivna åtgärden med de medel som den har att tillgå.

109. Därvid skall beaktas att tanken bakom rättslig hjälp enligt förordning nr 1206/2001 består i att en domstol i en medlemsstat direkt kan vända sig till en domstol i en annan medlemsstat med sin framställning om bevisupptagning. Rättslig hjälp får inte försvåras för mycket genom att parterna vid förfarandet inför den ansökande domstolen åläggs för långtgående skyldigheter vid verkställigheten av bevisupptagningen i den stat i vilken den anmodade domstolen är belägen. [49]

110. Dessutom får i princip enligt artikel 18.1 i förordning nr 1206/2001 ingen ersättning för avgifter och kostnader begäras för verkställighet av en framställning. Enligt artikel 18.2 kan den anmodade domstolen enbart begära ersättning för kostnader för sakkunniga och tolkar samt, enligt artikel 10.3 och 10.4, för kostnader som har uppstått genom att bevisupptagning skett genom ett särskilt förfarande.

111. För det fall att en bokstavstrogen verkställighet av framställningen enligt den utländska lagstiftningen inte är möjlig på grund av motstridiga inhemska bestämmelser eller betydande praktiska svårigheter, får framställningen inte utan vidare skickas tillbaka helt utan åtgärd. Eftersom förordning nr 1206/2001 skall tolkas på ett sådant sätt att rättslig hjälp underlättas, måste den anmodade domstolen tvärtom undersöka om verkställigheten av den begärda åtgärden kan anpassas så att den blir förenlig med de inhemska bestämmelserna. [50] Är inte heller detta möjligt återstår möjligheten att tillämpa ett analogt inhemskt förfarande. [51]

48 — Se Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. uppl., München, 2006, artikel 10 i [förordning nr 1206/2001], punkt 13.

49 — För det fall att vittnesförhör sker genom rätsligt bistånd enligt förordning nr 1206/2001 finns det i Practice Direction 34 — Depositions and Court Attendance by Witnesses. 11.3, till exempel en uttrycklig bestämmelse om att Treasury Solicitor övertar kärandens roll inför den anmodade domstolen. Se om detta även Layton/Mercer, *European Civil Practice*, 2 uppl., London, 2004, punkt 7.062.

50 — Se Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. uppl., München, 2006. Artikel 10 i [förordning nr 1206/2001], punkt 22 och följande punkt.

51 — Se Huber i: Gebauer/Wiedmann, *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, Stuttgart m.fl., 2005, kapitel 29, punkt 133.

112. I det skede som förfarandet för närvarande befinner sig är det dock inte domstolens uppgift att slutligt tolka de tillämpliga bestämmelserna i förordningen om eventuella skäl för verkställighetsvägran eller förbehåll. I stället måste först den anmodade domstolen ta sig an dessa frågor. Skulle den anmodade domstolen tveka vad gäller bestämmelsernas omfattning, skulle den som högsta instans vara berättigad och förpliktad att begära ett förhandsavgörande från domstolen, som då, med vetskap om sakomständigheterna och rättsläget, mer ingående skulle kunna ta ställning till hur artikel 14.2 b och artikel 10.3 andra meningen i förordning nr 1206/2001 skall tolkas.

V — Förslag till avgörande

113. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara den första frågan från Tribunale Civile Genua enligt följande:

Sådana åtgärder för att säkra och skaffa fram bevisning som *descrizione* enligt artiklarna 128 och 130 i den italienska Codice della Proprietà Industriale utgör sådana åtgärder för bevisupptagning som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, vilka domstolar i en medlemsstat är skyldiga att verkställa på begäran av en domstol i en annan medlemsstat, i den mån inget av de skäl som ger rätt att vägra verkställighet föreligger.