OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
JULIANE KOKOTT
przedstawiona w dniu 18 lipca 2007 r. [1]

I — Wprowadzenie

1. Prawo włoskie przewiduje skuteczny sposób zabezpieczenia i uzyskania środków dowodowych w celu wykazania naruszenia praw własności intelektualnej. Na wniosek właściciela chronionego prawa właściwy sąd może — nawet przed wniesieniem pozwu co do istoty i bez wysłuchania strony przeciwnej — zarządzić „opis" (descrizione) przedmiotu rzekomo naruszającego to prawo. Opis jest przeprowadzany przez komornika sądowego przy możliwym udziale biegłego, który dokonuje oględzin przedmiotu, dokumentuje go, jak też może zająć dotyczące go dokumenty oraz pobrać próbki.

2. Tribunale Civile di Genova zwrócił się z wnioskiem o pomoc sądową do właściwego sądu w Zjednoczonym Królestwie, aby ten dokonał zabezpieczenia dowodów w odniesieniu do materiału dowodowego znajdującego się w Zjednoczonym Królestwie. Wezwany sąd odmówił jednak wykonania tego wniosku, uzasadniając to tym, że tego rodzaju środki nie odpowiadają jego praktyce.

3. W drodze wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Trybunale zmierza do wyjaśnienia, czy środek służący zabezpieczeniu dowodów, taki jak przewidziany we włoskim prawie opis, może zostać uznany za przeprowadzenie dowodu, o które sąd jednego państwa członkowskiego może się zwrócić do sądu drugiego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych [2].

4. Jak wynika z uwag państw członkowskich, w krajowych porządkach prawnych dominują odmienne wyobrażenia o tym, jakie wymogi należy stawiać przeprowadzeniu dowodów i jaką rolę odgrywają przy tym sądy. Prowadzi to również do rozbieżnych poglądów na

1 — Język oryginału: niemiecki.

2 — Dz.U. L 174, str. 1.

temat zakresu stosowania rozporządzenia nr 1206/2001, którego wykładni Trybunał musi dokonać w niniejszym przypadku po raz pierwszy.

II — Ramy prawne

A — *Konwencje międzynarodowe*

5. Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. (zwana dalej „konwencją haską o przeprowadzaniu dowodów") wiąże jedynie jedenaście państw członkowskich Unii Europejskiej, między nimi Włochy i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [3]. Artykuł 1 konwencji haskiej o przeprowadzaniu dowodów brzmi:

„W sprawach cywilnych lub handlowych sąd jednego Umawiającego się Państwa może żądać we wniosku o przeprowadzenie dowodów, zgodnie z postanowieniami własnego prawa, od właściwego organu innego Umawiającego się Państwa przeprowadzenia dowodu lub wykonania innych czynności sądowych.

Nie można zwracać się z wnioskiem w celu uzyskania dowodu, który nie jest przeznaczony do wykorzystania w toczącym się lub przyszłym postępowaniu.

Wyrażenie »inna czynność sądowa« nie obejmuje doręczania pism sądowych ani też zarządzeń tymczasowych lub czynności egzekucyjnych".

6. Artykuł 50 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej („porozumienia TRIPS") [4] zawiera następujące uregulowanie w zakresie środków tymczasowych przy naruszeniu praw własności intelektualnej.

„1. Organy sądowe będą miały prawo zastosować szybkie i skuteczne środki tymczasowe:

a) aby zapobiec zaistnieniu przypadków naruszania jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, a w szczególności

3 — Zobacz listę państw sygnatariuszy Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego dostępną pod adresem http://www.hcch.net.

4 — Porozumienie TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) stanowi załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), które zostało przyjęte w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 336, str. 1).

aby zapobiec wprowadzeniu do obrotu handlowego na obszarze ich jurysdykcji towarów, włączając w to dobra importowane bezpośrednio po odprawie celnej;

b) dla zabezpieczenia odpowiednich dowodów w związku z domniemanym naruszeniem.

2. Organy sądowe będą miały prawo zastosować środki tymczasowe bez wysłuchania drugiej strony, jeżeli to właściwe, w szczególności gdy jakakolwiek zwłoka może spowodować dla posiadacza praw szkodę nie do naprawienia lub gdy istnieje widoczne ryzyko, że dowody zostaną zniszczone.

[…]".

B — *Prawo wspólnotowe*

7. Zakres stosowania rozporządzenia nr 1206/2001 [5], które zgodnie z jego art. 21 w sprawach, których dotyczy, ma pierwszeństwo w stosunku do konwencji haskiej o przeprowadzaniu dowodów, został określony w jego art. 1 następująco:

„1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się w sprawach cywilnych i handlowych, w przypadku gdy sąd jednego z państw członkowskich, zgodnie z obowiązującym w tym państwie prawem, zwróci się:

a) do właściwego sądu innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie dowodu; lub

b) o przeprowadzenie dowodu bezpośrednio w innym państwie członkowskim.

2. Nie można zwracać się z wnioskiem w celu uzyskania dowodu, który nie jest przeznaczony do wykorzystania w toczącym się lub przyszłym postępowaniu.

[…]".

5 — Zjednoczone Królestwo i Irlandia, zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, powiadomiły o zamiarze przyjęcia i stosowania tego rozporządzenia (motyw dwudziesty pierwszy rozporządzenia nr 1206/2001).

8. Przekazywanie i wykonywanie wniosków zostało uregulowane w rozdziale drugim tego rozporządzenia, którego istotne w niniejszej sprawie przepisy brzmią następująco:

„*Artykuł 4*

Forma i treść wniosku

1. Wniosek jest sporządzany przy wykorzystaniu formularza A lub, w stosownych przypadkach, formularza I, których wzory podane są załączniku. Wniosek zawiera następujące dane szczegółowe:

a) sąd wzywający i, w stosownych przypadkach, sąd wezwany;

b) nazwiska i adresy stron postępowania oraz ich pełnomocników, jeśli zostali ustanowieni;

c) rodzaj i przedmiot sprawy oraz krótkie przedstawienie faktów;

d) opis dowodów, jakie mają być przeprowadzone;

e) w przypadku wniosku o przesłuchanie osoby:

— nazwiska oraz adresy osób, które mają być przesłuchane,

— pytania, które mają być zadane osobom przesłuchiwanym, oraz opis faktów, co do których mają oni być przesłuchani,

— w stosownych przypadkach, powołanie się na prawo do odmowy składania zeznań zgodnie z prawem państwa członkowskiego sądu wzywającego,

— wszelkie wymagania dotyczące tego, czy zeznania mają być składane pod przysięgą czy z przyrzeczeniem, oraz wskazanie szczególnej formy tej przysięgi lub przyrzeczenia,

— w stosownych przypadkach, wszelkie inne informacje, które sąd wzywający uznaje za potrzebne,

f) jeżeli wniosek dotyczy innej formy przeprowadzenia dowodów, dokumenty lub przedmioty, które mają być sprawdzone;

g) w stosownych przypadkach, wszelkie inne wnioski zgodnie z art. 10 ust. 3 i 4 oraz art. 11 i 12 oraz wszelkie informacje potrzebne do stosowania tych artykułów.

[…]

Artykuł 7

Otrzymywanie wniosków

1. W ciągu siedmiu dni od otrzymania wniosku, właściwy sąd wezwany wysyła do sądu wzywającego potwierdzenie otrzymania wniosku, używając w tym celu formularza B, którego wzór podany jest w załączniku. Jeżeli wniosek nie odpowiada wymaganiom ustanowionym w art. 5 i 6, sąd wezwany umieszcza w tym potwierdzeniu odpowiedni wpis.

2. Jeżeli wykonanie wniosku spełniającego wymagania ustanowione w art. 5 i sporządzonego na formularzu A, którego wzór podany jest w załączniku, nie podlega jurysdykcji sądu, do którego wniosek ten został skierowany, sąd ten przekazuje wniosek do właściwego sądu swojego państwa członkowskiego i zawiadamia o tym sąd wzywający, używając w tym celu formularza A, którego wzór podany jest w załączniku.

[…]

Artykuł 10

Przepisy ogólne dotyczące wykonania wniosku

[…]

2. Sąd wezwany wykonuje wniosek zgodnie z prawem obowiązującym w jego państwie członkowskim.

3. Sąd wzywający może zwrócić się o wykonanie wniosku zgodnie ze specjalną procedurą przewidzianą przez prawo jego państwa członkowskiego, używając w tym celu formularza A, którego wzór podany jest w załączniku. Sąd wezwany zastosuje się do takich wymogów, chyba że procedura taka jest niezgodna z prawem państwa członkowskiego sądu wezwanego lub występują inne poważne trudności praktyczne. Jeżeli

sąd wezwany nie zastosuje się do takich wymogów na skutek jednej z powyższych przyczyn, zawiadamia o tym sąd wzywający, używając w tym celu formularza E, którego wzór podany jest w załączniku.

[…]

Artykuł 13

Środki przymusu

W miarę potrzeby sąd wezwany, wykonując wniosek, stosuje właściwe środki przymusu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez prawo jego państwa członkowskiego dla wykonywania wniosków złożonych przez władze krajowe sądu wezwanego lub przez zainteresowane strony.

Artykuł 14

Odmowa wykonania wniosku

[…]

2. W uzupełnieniu podstaw, określonych w ust. 1, można odmówić wykonania wniosku tylko wtedy, gdy:

a) wniosek nie wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia, jak ustalono w art. 1, lub

b) wykonanie wniosku zgodnie z prawem państwa członkowskiego sądu wezwanego nie podlega władzy sądowniczej; lub

[…]

3. Sąd wezwany nie może odmówić wykonania wniosku wyłącznie na tej podstawie, że na mocy prawa jego państwa członkowskiego sąd tego państwa posiada wyłączną jurysdykcję w danej sprawie lub że prawo tego państwa członkowskiego nie dopuszcza możliwości postępowania w tej sprawie.

[…]”.

9. Należy również wskazać dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

egzekwowania praw własności intelektualnej [6] (zwaną dalej „dyrektywą 2004/48"). Ta dyrektywa, która miała zostać transponowana przez państwa członkowskie do dnia 29 kwietnia 2006 r. [7], reguluje w rozdziale drugim środki, procedury i środki naprawcze służące egzekwowaniu praw własności intelektualnej. Artykuł 7 dyrektywy stanowi:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, że nawet przed wszczęciem postępowania nad meritum sprawy właściwe organy sądowe mogą na wniosek strony, która przedstawiła należyte dostępne dowody uzasadniające jej roszczenie z tytułu naruszenia jej prawa własności intelektualnej lub zagrożenia naruszeniem tego prawa, nakazać szybkie i skuteczne środki tymczasowe zapewniające zachowanie dowodów dotyczących zarzucanego naruszenia, pod warunkiem ochrony informacji poufnych. Środki takie mogą obejmować szczegółowy opis z pobieraniem próbek lub bez, zajęcie fizyczne naruszających prawo towarów, a także, we właściwych przypadkach, materiałów i narzędzi użytych do produkcji i/lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów. Jeśli istnieje taka potrzeba, środki te można podjąć bez wysłuchania drugiej strony, zwłaszcza gdy jakiekolwiek opóźnienie może spowodować szkodę nie do naprawienia dla właściciela praw lub istnieje dające się udowodnić ryzyko zniszczenia dowodów.

Gdy środki zapewniające zachowanie dowodów są zastosowane bez wysłuchania drugiej strony, dotknięte tym strony są powiadamiane najpóźniej niezwłocznie po zastosowaniu środków. Na żądanie stron, których dotyczy wydana decyzja, w odpowiednim czasie po powiadomieniu o środkach odbywa się kontrola sądowa, włącznie z prawem do wysłuchania, i w toku której podejmowana jest decyzja o zmianie, odwołaniu lub potwierdzeniu środków.

[…]".

C — *Prawo krajowe*

10. Codice della Proprietà Industriale (włoski kodeks prawa własności intelektualnej, zwany dalej „CPI") [8] reguluje w szczególności sądową ochronę własności intelektualnej. Zgodnie z art. 128 CPI właściciel prawa może domagać się opisu (descrizione) przedmiotu, który narusza jego prawo. Opis rozciąga się na środki dowodowe wykazujące zarzucane naruszenie i jego rozmiar. Właściwy sąd w celu rozpoznania istoty sprawy orzeka w drodze nakazu niepodlegającego zaskarżeniu o wykonaniu opisu. Podejmuje on środki w celu zabezpieczenia informacji poufnych i może również zezwolić

6 — Dz.U. L 157, str. 45, sprostowana w Dz.U. 2004, L 195, str. 16.

7 — Zobacz art. 20 dyrektywy 2004/48.

8 — Decreto Legislativo nr 30/05 z dnia 10 lutego 2005 r.

na pobranie próbek. Może on o nich zdecydować bez wysłuchania strony przeciwnej, jeżeli może to zagrozić wykonaniu nakazu. Jeżeli wniosek o dokonanie opisu został sformułowany przed wniesieniem pozwu co do istoty, sąd wyznacza termin nieprzekraczający 30 dni na jego wniesienie.

11. Zgodnie z art. 129 CPI właściciel chronionego prawa może ponadto wnieść o zajęcie towarów stanowiących naruszenie jego prawa.

12. Artykuł 130 CPI przewiduje między innymi, że opis lub zajęcie dokonywane jest przez komornika sądowego — w razie potrzeby wspieranego przez biegłego — przy użyciu urządzeń technicznych takich jak aparat fotograficzny i innego sprzętu. Wnioskodawca, jego przedstawiciele lub zaufani doradcy techniczni mogą zostać upoważnieni do asystowania przy przeprowadzeniu środków zabezpieczających.

III — Stan faktyczny i pytania prejudycjalne

13. W dniu 21 marca 2005 r. Alessandro Tedesco złożył w Tribunale civile di Genova wniosek na podstawie art. 128 CPI i 130 CPI dotyczący spółek Tomasoni Fittings Srl (zwanej dalej „Tomasoni"), z siedzibą w Genui, i RWO (Marine Equipment) Ltd (zwanej dalej „RWO"), z siedzibą w Essex w Zjednoczonym Królestwie.

14. Wskazał on, że jest wynalazcą systemu załadunku używanego na statkach i że w celu objęcia tego wynalazku ochroną złożył on zgłoszenie patentowe. Spółka RWO, która działa we Włoszech za pośrednictwem dystrybutora Tomasoni, wprowadziła zdaniem A. Tedesco do sprzedaży system załadunku wykazujący identyczne cechy techniczne, w odniesieniu do którego zgłoszenie patentowe zostało złożone po dacie zgłoszenia dotyczącego produktu wnioskodawcy.

15. W dniu 5 maja 2005 r. Tribunale civile di Genova wydał bez wysłuchania strony przeciwnej nakaz opisu przedmiotu stanowiącego zdaniem wnioskodawcy naruszenie praw własności intelektualnej. Opis został wykonany najpierw we Włoszech w stosunku do spółki Tomasoni. W dniu 20 czerwca 2005 r. sąd włoski zwrócił się na podstawie rozporządzenia nr 1206/2001 z wnioskiem do biura Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales. Wezwany sąd winien był dokonać, zgodnie z prawem włoskim, opisu towaru RWO w lokalu tej spółki.

16. Opis miał się również odnosić do innych środków dowodowych w zakresie zarzucanych zachowań, dotyczących na „przykład,

chociaż niewyczerpująco": faktur, potwierdzenia dostaw, zamówień, ofert handlowych, materiałów reklamowych i promocyjnych, danych znajdujących się w archiwach komputerowych, dokumentów celnych. Sąd włoski dopuścił posłużenie się wszelkimi metodami technicznymi, uczestnictwo biegłego oraz pobranie przykładów jako próbek. Działania miały ograniczyć się do tego, co było konieczne na potrzeby dochodzenia. Nie wyrażono zgody na zapoznanie się z dokumentacją przez wnioskodawcę jego pełnomocników lub doradców technicznych.

17. Senior Master w drodze nieformalnej korespondencji odmówił wykonania wniosku z uwagi na to, że poszukiwanie i zajęcie przedmiotów oraz dokumentów nie odpowiada praktykom urzędników Senior Master i zlecone działanie nie może zostać wykonane w ramach wzajemnej pomocy między sądami.

18. Postanowieniem z dnia 14 marca 2006 r. Tribunale civile di Genova zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„a) Czy wniosek o zastosowanie środków służących zabezpieczeniu dowodów, o którym mowa w art. 128 i 130 włoskiego Codice della Proprietà Industriale e Intellettuale, na zasadach określonych przez sąd w konkretnej sprawie, należy uznać za „przeprowadzenie dowodu" w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, przy pomocy których sąd jednego z państw członkowskich zwraca się na podstawie rzeczonego rozporządzenia do właściwego sądu innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie przez ten sąd dowodu?

b) W przypadku odpowiedzi twierdzącej i jeżeli wniosek o zastosowanie środków służących zabezpieczeniu dowodów jest niekompletny lub nie spełnia wymogów określonych w art. 4 rozporządzenia, czy wezwany sąd ma obowiązek:

— wysłać potwierdzenie otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia?

— wskazać ewentualne braki we wniosku, tak aby umożliwić sądowi wzywającemu uzupełnienie lub naniesienie poprawek we wniosku?".

19. W postępowaniu przed Trybunałem swe uwagi ustnie i na piśmie przedstawili A. Tedesco, rządy włoski, fiński, szwedzki, słoweński, grecki i hiszpański, Irlandia, rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja Wspólnot Europejskich.

IV — Opinia

A — *Dopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym*

20. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Civile di Genova dotyczy kwestii wykładni rozporządzenia nr 1206/2001, które zostało przyjęte na podstawie art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 1 WE. Zgodnie z art. 68 ust. 1 WE w ramach tytułu czwartego traktatu WE dopuszczalne są wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone wyłącznie przez sądy krajowe, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego. Komisja i rząd hiszpański mają wątpliwości, czy sąd krajowy spełnia w niniejszym przypadku ten wymóg.

21. Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym art. 234 akapit trzeci WE uznanie sądu za orzekający w ostatniej instancji zależy od konkretnego przypadku, to znaczy, że również sądy niższej instancji, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu w konkretnym postępowaniu stanowią sądy orzekające w ostatniej instancji w rozumieniu art. 234 akapit trzeci WE [9]. Ciążący na sądach krajowych obowiązek zwrócenia się z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ma zapewnić jednolite wykładnię i stosowanie prawa wspólnotowego oraz zapobiec utrwaleniu się w państwach członkowskich orzecznictwa krajowego niezgodnego z zasadami prawa wspólnotowego [10]. Niebezpieczeństwo to istniałoby również, gdyby sądy w *konkretnym przypadku* orzekające w ostatniej instancji mogły ostatecznie rozstrzygać w przedmiocie wzbudzającego wątpliwości zagadnienia dotyczącego prawa wspólnotowego, nie będąc zobowiązanymi zwrócić się do Trybunału.

22. Zasady te obowiązują a fortiori w ramach stosowania art. 68 ust. 1 WE, ponieważ wyłącznie sądy orzekające w ostatniej instancji są tutaj uprawnione do zwrócenia się do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Ograniczenie prawa zwrócenia się z takim wnioskiem do sądów orzekających w ostatniej instancji może stanowić problem właśnie w kontekście rozporządzenia nr 1206/2001, które reguluje wzajemną pomoc między sądami w zakresie przeprowadzania dowodów. W istocie ustalenie okoliczności faktycznych stanowi zwykle domenę sądów niższych instancji, a nie sądów orzekających w ostatniej instancji. Aby w ogóle umożliwić

9 — Zobacz wyroki: z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64 Costa, Rec. str. 1141; z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior, Rec. str. I-6013, pkt 25; z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie C-99/00 Lyckeskog, Rec. str. I-4839, pkt 14 i 15.

10 — Wyżej wymieniony w przypisie 9 wyrok w sprawie Lyckeskog, pkt 15.

dokonanie wykładni rozporządzenia nr 1206/2001 przez Trybunał, pojęcie sądu orzekającego w ostatniej instancji w rozumieniu art. 68 ust. 1 WE nie może być interpretowane w sposób zbyt ścisły. W szczególności za uprawnione do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie powinno się uznawać wyłącznie sądów najwyższych.

23. W postępowaniu przed sądem krajowym Tribunale Civile di Genova uwzględnił wniosek o dokonanie opisu. W postępowaniu tym chodzi o środek służący zabezpieczeniu dowodów lub ewentualnie ich uzyskaniu, który został zasądzony w drodze nakazu niepodlegajacego zaskarżeniu [11].

24. Komisja podnosi jednak zarzut, że postępowanie nakazowe w przedmiocie opisu zostało zakończone wskutek jego wykonania — nawet częściowego — przez sąd wezwany. Zdaniem Komisji obecnie sąd włoski znajduje się raczej w fazie postępowania co do istoty, które zostanie ukończone orzeczeniem podlegającym zaskarżeniu.

25. W tym zakresie należy jednak stwierdzić, że dotychczas wniosek nie doprowadził faktycznie do wykonania środka służącego zabezpieczeniu lub uzyskaniu dowodów w Zjednoczonym Królestwie. Sąd krajowy uważa jednak przeprowadzenie dowodów w sposób oczywisty za konieczne. Przed zwróceniem się z nowym wnioskiem do sądu Zjednoczonego Królestwa (lub ponowieniem pierwszego wniosku) pragnie on ustalić, czy środek taki jak opis w rozumieniu art. 129 CPI i 130 CPI mieści się w zakresie stosowania rozporządzenia nr 1206/2001.

26. Jednakże nie wszystkie środki procesowe, które sąd zasądza w drodze postanowień lub nakazów niepodlegających zaskarżeniu, czynią z niego sąd orzekający w ostatniej instancji w rozumieniu art. 68 ust. 1 WE. Orzeczenie częściowe, które nie podlega zaskarżeniu, winno raczej kończyć odrębne postępowanie lub poszczególną fazę postępowania, a pytanie prejudycjalne winno odnosić się dokładnie do tego postępowania lub tej fazy postępowania.

27. Z akt niniejszej sprawy można wnioskować, że nakaz opisu przedmiotu stanowiącego naruszenie prawa stanowi postępowanie szczególne. Wynika to już z faktu, że wniesienia o wydanie nakazu można dokonać przed wniesieniem pozwu co do istoty [12]. Postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia lub uzyskania dowodów zostaje zakończone dopiero w chwili faktycznego dokonania opisu lub gdy sąd, który wydał nakaz, odstąpi od jego wykonania, na przykład gdy okaże się to niemożliwe.

11 — Artykuł 128 ust. 4 CPI.

12 — Zobacz art. 128 ust. 5 CPI.

28. Pierwsze pytanie prejudycjalne winno zatem służyć dokładnie wyjaśnieniu, czy opisu można dokonać w drodze zwrócenia się z wnioskiem do sądu innego państwa członkowskiego w oparciu o rozporządzenie nr 1206/2001. W konsekwencji pytanie to jest ściśle związane z odrębnym postępowaniem w sprawie zabezpieczenia lub uzyskania dowodów w drodze opisu. Ponieważ postępowanie to kończy się niepodlegającym zaskarżeniu nakazem, sąd włoski jest uprawniony do zwrócenia się do Trybunału z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 68 ust. 1 WE w związku z art. 234 WE. Pierwsze pytanie prejudycjalne jest zatem dopuszczalne.

29. Drugie pytanie prejudycjalne jest jednak w moim przekonaniu niedopuszczalne.

30. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach współpracy pomiędzy Trybunałem a sądami krajowymi ustanowionej na mocy art. 234 WE do sądu krajowego, przed którym sprawa zawisła i którego odpowiedzialnością jest w sprawie przed nim zawisłej orzec, należy dokonanie oceny, z uwzględnieniem szczególnych okoliczności sprawy, czy wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niezbędne do wydania wyroku w postępowaniu przed sądem krajowym, jak i oceny zasadności pytań, z którymi zwraca się on do Trybunału. W konsekwencji, gdy postawione pytania prejudycjalne dotyczą wykładni prawa wspólnotowego, Trybunał jest co do zasady zobowiązany orzec w sprawie [13].

31. Jednakże Trybunał wskazał jednocześnie, iż w wyjątkowych przypadkach, w celu sprawdzenia własnej właściwości, do niego należy zbadanie okoliczności, w jakich sąd krajowy zwrócił się do niego z daną sprawą [14]. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem odmowa wydania orzeczenia w przedmiocie pytania prejudycjalnego skierowanego przez sąd krajowy jest dopuszczalna jedynie wtedy, gdy wykładnia prawa wspólnotowego, o którą zwraca się sąd krajowy, pozostaje w sposób oczywisty bez związku ze stanem faktycznym czy przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, gdy problem ma charakter hipotetyczny lub gdy Trybunał nie dysponuje informacjami o okolicznościach faktycznych i prawnych niezbędnymi do udzielenia przydatnej odpowiedzi na pytania, które zostały mu postawione [15].

32. W drodze drugiego pytania prejudycjalnego sąd krajowy zmierza do ustalenia, jakie obowiązki ciążą na sądzie wezwanym, jeżeli wniosek jest niekompletny lub nie spełnia wymogów określonych w art. 4 rozporządzenia nr 1206/2001, a w szczególności, czy winien on wysłać potwierdzenie otrzymania wniosku w terminie i formie określonych

13 — Zobacz między innymi wyroki: z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie C-415/93 Bosman, Rec. str. I-4921, pkt 59; z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawach połączonych od C-295/04 do C-298/04 Manfredi i in., Zb.Orz. str. I-6619, pkt 26.

14 — Wyżej wymieniony w przypisie 13 wyrok w sprawie Manfredi i in., pkt 27.

15 — Zobacz między innymi ww. w przypisie 13 wyrok w sprawie Bosman, pkt 61; wyrok z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-344/04 IATA i ELFA, Zb.Orz. str. I-403, pkt 24.

w art. 7 rozporządzenia oraz wskazać ewentualne braki we wniosku.

33. Odpowiedź na to pytanie pozostałaby bez wpływu na rozstrzygnięcie wydane przez sąd krajowy w postępowaniu w przedmiocie zabezpieczenia dowodów. Dotyczy ona bowiem wyłącznie czynności sądu wezwanego. Jeżeli w tym zakresie istnieją jakieś wątpliwości, to właśnie ten sąd winien zwrócić się do Trybunału o wykładnię rozporządzenia nr 1206/2001.

34. Niezależnie od tego, że drugie pytanie nie ma wpływu na postępowanie przed sądem krajowym, dotyczy ono również sytuacji hipotetycznej. Po pierwsze, akta sprawy wskazują na to, że wezwany sąd w terminie potwierdził otrzymanie wniosku na formularzu B [16]. A zatem nic nie wskazuje na to, by wezwany sąd mógł nie potwierdzić prawidłowo otrzymania nowego wniosku. Po drugie, brak jest podstaw, by stwierdzić, że wcześniejszy wniosek był niekompletny lub też że w przyszłości złożone wnioski będą niekompletne, tak by w konsekwencji trzeba było domagać się informacji uzupełniających przy użyciu formularza C [17].

B — *W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego*

35. Pierwsze pytanie prejudycjalne należy postrzegać w świetle odmowy wykonania przez Senior Master wniosku w zakresie wzajemnej pomocy miedzy sądami. Z krótkiej odpowiedzi udzielonej przez sąd wezwany należy wnioskować, że jego zdaniem środek ten nie jest objęty zakresem stosowania rozporządzenia.

36. Ponadto jego odpowiedź można potraktować jako powołanie się na podstawę odmowy wykonania przewidzianą w art. 14 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 1206/2001. Zgodnie z tym przepisem można odmówić wykonania wniosku, gdy zgodnie z prawem państwa członkowskiego sądu wezwanego nie podlega ono władzy sądowniczej. Ponieważ Tribunale Civile di Genova

16 — Rząd Zjednoczonego Królestwa przedstawił formularz B datowany na dzień 11 lipca 2005 r. jako załącznik II do swych uwag. Tribunale Civile di Genova nie wymienia natomiast tego dokumentu w swym wniosku, tylko wskazuje, że wezwany sąd „potwierdził w każdym razie [otrzymanie wniosku] pismem z dnia 20 września 2005 r.". Co faktycznie stało się z formularzem B, pozostaje niewyjaśnione.

17 — Dla wypadku wskazanego przez wezwany sąd jako główna podstawa odmowy wykonania wniosku, czyli że środek, o którego wykonanie się zwrócono, nie jest objęty zakresem stosowania rozporządzenia nr 1206/2001, rozporządzenie to przewiduje jednak zastosowanie formularza H. Formularz ten może też zostać użyty w celu poinformowania o innych podstawach odmowy wykonania, na przykład jeżeli wykonanie wniosku nie podlega władzy sądowniczej. W przypadku gdy sąd uważa, że nie może zgodnie z prawem państwa sądu wezwanego przeprowadzić dowodu (art. 10 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 1206/2001), powiadamia o tym sąd wzywający, używając w tym celu formularza E. W sposób oczywisty wezwany sąd angielski nie skorzystał z żadnego z tych formularzy.

zwrócił się o wykonanie wniosku zgodnie ze specjalną procedurą przewidzianą przez prawo włoskie (art. 10 ust. 3 rozporządzenia) [18], mogło znaleźć zastosowanie zastrzeżenie przewidziane w art. 10 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia.

37. Aby udzielić sądowi krajowemu przydatnej odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne, należy rozpatrzyć, czy wniosek o dokonanie opisu przedmiotu stanowiącego w opinii wnioskodawcy naruszenie patentu, włączając w to uzyskanie, udokumentowanie lub zajęcie dotyczących go dokumentów handlowych oraz pobranie próbek, jest objęty zakresem stosowania rozporządzenia nr 1206/2001 i jeśli tak, czy jakakolwiek w ustanowionych w tym rozporządzeniu podstaw odmowy stoi na przeszkodzie jego wykonaniu.

1. Zakres stosowania rozporządzenia nr 1206/2001

38. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1206/2001 znajduje ono zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, w przypadku gdy sąd jednego z państw członkowskich, zgodnie z obowiązującym w tym państwie prawem, zwróci się do właściwego sądu innego państwa członkowskiego o przeprowadzenie dowodu. Z art. 1 ust. 2 rozporządzenia wynika następnie, że nie można zwracać się z wnioskiem w celu uzyskania dowodu, który nie jest przeznaczony do wykorzystania w toczącym się lub przyszłym postępowaniu.

39. W dalszej części pragnę najpierw zająć się wykładnią pojęcia przeprowadzenia dowodu, a następnie przejść do szczególnych okoliczności i przepisów prawnych, które występują w przypadku sądowej ochrony przed naruszeniami praw własności intelektualnej. Na koniec ustosunkuję się do obiekcji wobec stosowania rozporządzenia nr 1206/2001.

a) Wykładnia pojęcia przeprowadzenia dowodu

40. Pojęcie „przeprowadzenie dowodu" w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1206/2001 nie zostało przez prawodawcę wspólnotowego bliżej zdefiniowane.

18 — Zobacz formularz A, pkt 13 wniosku, który został załączony jako załącznik A 1 do uwag Zjednoczonego Królestwa.

41. W orzecznictwie dotyczącym konwencji brukselskiej [19] Trybunał ustanowił zasadę, zgodnie z którą zawarte w tej konwencji pojęcia powinny być przedmiotem wykładni autonomicznej [20]. Jeżeli chodzi o istotną z punktu widzenia zakresu stosowania definicję pojęcia „spraw cywilnych i handlowych" w rozumieniu art. 1 konwencji brukselskiej, Trybunał stwierdził w szczególności, że z konwencji brukselskiej winny wynikać dla państw będących jej stroną i zainteresowanych osób możliwie równe i jednolite prawa i obowiązki. W konsekwencji pojęcia użyte w tym postanowieniu nie mogą być interpretowane jako zwykłe odesłanie do prawa wewnętrznego tego czy innego z zainteresowanych państw [21].

42. Powyższe odnosi się również przez analogię do pojęcia przeprowadzenia dowodu, od którego zależy zakres stosowania rozporządzenia nr 1206/2001. Jego znaczenie i zakres należy zatem zdefiniować w sposób autonomiczny przy uwzględnieniu brzmienia, genezy, systematyki i celu rozporządzenia.

43. Rozporządzenie nr 1206/2001 winno, jak to wynika z motywu drugiego rozporządzenia, służyć właściwemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego poprzez usprawnienie współpracy między sądami przy przeprowadzaniu dowodów, w szczególności współpraca ta powinna ulec w tym zakresie uproszczeniu i przyspieszeniu. Realizacja tego celu będzie wspierana, jeżeli uproszczony mechanizm wzajemnej pomocy między sądami przewidziany przez rozporządzenie nr 1206/2001 będzie się stosował do jak największej ilości środków uzyskiwania informacji do celów sądowych. Pojęcie przeprowadzenia dowodu nie powinno zatem być interpretowane zbyt ściśle.

44. Z art. 1 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 lit. e) i f) rozporządzenia nr 1206/2001 wynika przede wszystkim, że przedmiot wniosku nie jest ściśle ograniczony do przeprowadzenia dowodu [22]. Przede wszystkim nie można domagać się wyłącznie przesłu-

19 — Konwencja z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, str. 32), zmienionej Konwencją z dnia 9 października 1978 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Dz.U. L 304, str. 1 i — tekst ze zmianami — str. 77), Konwencją z dnia 25 października 1982 r. w sprawie przystąpienia Republiki Greckiej (Dz.U. L 388, str. 1), Konwencją z dnia 26 maja 1989 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 285, str. 1) oraz Konwencją z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. 1997, C 15, str. 1) (zwana dalej „konwencją brukselską").

20 — Zobacz wyroki: z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie C-266/01 Préservatrice foncière TIARD, Rec. str. I-4867, pkt 20, w odniesieniu do pojęcia „spraw cywilnych i handlowych"; z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C-265/02 Frahuil, Rec. str. I-1543, pkt 22, w odniesieniu do pojęcia „materii umownej". Trybunał uznał, że orzecznictwo to można również odnieść do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, str. 1) (zobacz wyrok z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie C-103/05 Reisch Montage, Zb.Orz. str. I-6827, pkt 29).

21 — Wyżej wymieniony w przypisie 20 wyrok w sprawie Préservatrice foncière TIARD, pkt 20.

22 — Również Komisja dopuszcza szerokie rozumienie pojęcia dowodu w swych Wskazówkach praktycznych w zakresie stosowania rozporządzenia dotyczącego uzyskiwania dowodów. Stwierdza ona, że pojęcie „dowodu" obejmuje między innymi przesłuchanie świadków, stron i biegłych, sporządzanie dokumentów, ich weryfikację, ustalanie okoliczności faktycznych, konsultacje ze specjalistami z zakresu relacji rodzinnych i opieki nad dziećmi (zob. pkt 8 Wskazówek, z którymi można się zapoznać pod adresem http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_fr.pdf).

chania świadków. Z art. 4 ust. 1 lit. f) rozporządzenia wynika natomiast, że przeprowadzenie dowodu może również obejmować dokumenty lub przedmioty, które mają być przedmiotem oględzin lub analizy przez biegłych. Możliwość uzyskania dowodu w drodze opinii biegłego została potwierdzona ponadto w art. 18 ust. 2 tiret pierwsze rozporządzenia, który reguluje kwestie związane ze zwrotem honorariów wypłaconych z tytułu udziału biegłych.

45. Przedmioty, których dotyczył wniosek Tribunale civile di Genova, czyli elementy systemu załadunku, oraz dotyczące ich faktury zakupu i sprzedaży, potwierdzenia dostaw, zamówień, ofert handlowych, materiałów reklamowych i promocyjnych, danych znajdujących się w archiwach komputerowych, dokumentów celnych stanowią dowody lub przedmioty, w zakresie których sam sąd może dokonać wizji lokalnej lub też zlecić opracowanie opinii biegłemu. W konsekwencji z przedmiotów, o których mowa w nakazie, można co do zasady przeprowadzić dowód w rozumieniu rozporządzenia nr 1206/2001.

b) W przedmiocie zabezpieczenia i uzyskania dowodów w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej

46. Tło wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym stanowi wniosek o przeprowadzenie dowodu w ramach odrębnego postępowania w sprawie zabezpieczenia dowodów w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej. W przypadku tych postępowań zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i wspólnotowej istnieją szczególne przepisy, które mają wzgląd na szczególne wymogi w zakresie prawnej ochrony w takiej sytuacji. Normy te należy mieć na uwadze przy szerszej wykładni rozporządzenia nr 1206/2001.

47. Przeprowadzenie dowodu wymaga zwykle, by przedmiot dowodu i środek dowodowy zostały określone przez osobę, na której spoczywa ciężar dowodu. Właściciel prawa własności intelektualnej, który dowiaduje się o naruszeniu jego prawa, jest często skonfrontowany z trudnością polegającą na niemożności szczegółowego wskazania dowodów i braku dostępu do nich z uwagi na to, że znajdują się one w posiadaniu dopuszczającego się naruszenia lub osoby trzeciej. Ponadto w takich przypadkach zalecany jest zwykle pośpiech, by ograniczyć rozmiar szkody spowodowanej naruszeniem i by zabezpieczyć dowody zanim ich stan się pogorszy.

48. W celu zapewnienia skutecznej ochrony własności intelektualnej art. 50 TRIPS przyznaje zatem sądom uprawnienie do zastosowania szybkich i skutecznych środków tymczasowych, po pierwsze, aby zapobiec wprowadzeniu do obrotu handlowego

towarów będących przedmiotem naruszenia, i po drugie, dla zabezpieczenia odpowiednich dowodów w związku z domniemanym naruszeniem.

49. Artykuł 7 dyrektywy 2004/48 opiera się na tym postanowieniu porozumienia TRIPS [23]. Zgodnie z tym przepisem organy sądowe mogą „nakazać szybkie i skuteczne środki tymczasowe zapewniające zachowanie dowodów dotyczących zarzucanego naruszenia". Środki takie mogą „obejmować szczegółowy opis z pobieraniem próbek lub bez, zajęcie fizyczne naruszających prawo towarów, a także, we właściwych przypadkach, materiałów i narzędzi użytych do produkcji i/lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów".

50. We Włoszech art. 128 i nast. CPI dokonują transpozycji tych przepisów dyrektywy do prawa krajowego. Inne państwa członkowskie znają podobne instrumenty [24]. W Zjednoczonym Królestwie section 7 Civil Procedure Act 1997 (ustawy o postępowaniu cywilnym z 1997 r.) w związku z Rule 25.1 ust. 1 lit. h) zezwala na wydanie nakazu przeszukania (search order). Przepisy te kodyfikują wypracowany w orzecznictwie instrument Anton Piller Order [25] [26].

51. Przepisy i cele dyrektywy 2004/48 winny być brane pod uwagę przy dokonywaniu wykładni rozporządzenia nr 1206/2001, nawet jeżeli zgodnie z jej motywem jedenastym nie ma ona na celu ustanowienia zharmonizowanych zasad współpracy sądowej [27]. W istocie, zgodnie z dalszym ciągiem tego motywu, „[i]stnieją narzędzia wspólnotowe, które tymi sprawami ogólnie się zajmują i, co do zasady, stosują się tak samo do własności intelektualnej".

52. Uzasadnienie to skłania się stworzeniu możliwości zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu przewidzianym przez rozporządzenie nr 1206/2001 w postępowaniach dotyczących zabezpieczenia dowodów przewidzianych w dyrektywie 2004/48, tak aby zapewnić skuteczną ochronę praw własności intelektualnej również w przypadkach, gdy stan faktyczny ma tło transgraniczne.

23 — Zobacz motywy czwarty, piąty i siódmy dyrektywy 2004/48. W celu pogłębienia tego problemu: M.R. McGuire, „Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPs-Übereinkommen", *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, str. 255, oraz A. Ibbeken, *Das TRIPs-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gew erblichen Rechtsschutz*, m.in. Kolonia 2004.

24 — Zobacz na przykład we Francji saisie contrefaçon przewidziany w art. L. 615-5 kodeksu prawa własności intelektualnej. W celach porównawczych w zakresie prawa niemieckiego, francuskiego i angielskiego zobacz ww. w przypisie 23 pozycja A. Ibbeken.

25 — Zobacz Anton Piller KG przeciwko Manufacturing Process Ltd [1976] 1 All E.R 779.

26 — Zobacz A. Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, wydanie 2., Londyn 2006, § 14.175; rozszerzająco o ewolucji tego instrumentu ww. w przypisie 23 opracowanie A. Ibbeken, str. 111 i nast.

27 — W świetle stanu faktycznego w postępowaniu przed sądem krajowym należy jednak mieć na uwadze zakres stosowania ratione temporis dyrektywy 2004/48. Weszła ona w życie w dniu 22 czerwca 2004 r. i winna była zostać transponowana do dnia 29 kwietnia 2006 r. (zob. art. 20 i 21 wspomnianej dyrektywy). Uwzględnienia przepisów dyrektywy przed wygaśnięciem terminu do dokonania jej transpozycji można dokonać jedynie w ograniczonym zakresie (zob. wyrok z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04 Adeneler i in., Zb.Orz. str. I-6057, pkt 117 i nast.).

c) Obiekcje wobec stosowania rozporządzenia nr 1206/2001

i) Brak zastosowania rozporządzenia nr 1206/2001 do nakazu przeszukania i zajęcia?

53. Mimo że większość uczestników postępowania opowiada się za stosowaniem rozporządzenia nr 1206/2001 w przypadku takim jak rozpatrywany w niniejszej sprawie, rząd grecki, Irlandia i rząd Zjednoczonego Królestwa sprzeciwiają się stosowaniu wspomnianego rozporządzenia zasadniczo z uwagi na następujące argumenty:

— W przypadku opisu mamy do czynienia z nakazem przeszukania i zajęcia (orders for search and seizure), którego rozporządzenie nie obejmuje.

— Rozporządzenie, podobnie jak konwencja haska o przeprowadzaniu dowodów, nie odnosi się do zarządzeń tymczasowych i czynności egzekucyjnych (provisional and protective measures).

— Wniosek o zastosowanie środków zabezpieczających przez sąd angielski winien był zostać przedstawiony w oparciu o rozporządzenie nr 44/2001.

54. Zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa w ramach opisu mamy do czynienia również z nakazem przeszukania i zajęcia, który nie jest objęty zakresem obowiązywania rozporządzenia nr 1206/2001. Zdaniem tego rządu należy dokonać rozróżnienia między przeprowadzeniem dowodu a czynnością przeszukania przed faktycznym uzyskaniem dowodów. Ponadto rozporządzenie nie zawiera jakichkolwiek uregulowań dotyczących ochrony praw osób zainteresowanych w związku z przeszukaniem i zajęciem.

55. Przeprowadzenie dowodu składa się z percepcji i oceny środka dowodowego dokonanych za pomocą zmysłów. Wysłuchuje się zeznań świadka, czyta się dokumenty, bada się inne przedmioty. Wniosek o przeprowadzenie dowodu obejmuje wszystkie te czynności, jak to wynika z art. 4 ust. 1 lit. e) i f) rozporządzenia nr 1206/2001.

56. Dowód może zostać przeprowadzony pod warunkiem, że sąd lub upoważniona przez niego osoba, na przykład biegły lub ewentualnie pełnomocnik procesowy strony, uzyskają dostęp do środka dowodowego. W drodze nakazu opisu lub nakazu przeszukania (search order) osoba będąca w posiadaniu środka dowodowego jest zobowiązania udostępnić go. Nakazy tego rodzaju, mające na celu uzyskanie dowodów, są więc nierozerwalnie związane z przeprowadzeniem

dowodu. Odnosi się to również do przypadku, gdy sąd nie dokonuje sam wizji lokalnej miejsca położenia przedmiotów stanowiących dowody, tylko zleca to innej osobie, która sporządza dokumentację dotyczącą tych przedmiotów lub pobiera próbki, a dopiero następnie przedstawia tę dokumentację (fotokopie, fotografie, dane zachowane na nośnikach danych itp.) lub próbki sądowi.

57. W ramach środków służących zabezpieczeniu dowodów gwarantowana jest również ochrona praw zainteresowanych osób. Właściwe w ramach wykonania wniosku o przeprowadzenie dowodu nakazy służące uzyskaniu dowodów są zwykle wydawane zgodnie z prawem państwa członkowskiego sądu wezwanego (art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 1206/2001). Pozwala to na przestrzeganie zasad formalnoprawnych obowiązujących w miejscu, w którym przeprowadzany jest dowód. Normy te chronią prawa strony przeciwnej i osób trzecich znajdujących się w posiadaniu środków dowodowych.

58. W przypadku gdy wniosek jest wyjątkowo wykonany zgodnie ze specjalną procedurą przewidzianą przez prawo państwa członkowskiego sądu wzywającego (art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1206/2001), strona przeciwna lub osoba trzecia w miejscu przeprowadzenia dowodu zostają skonfrontowane z obcym prawem procesowym.

59. Środki służące zabezpieczeniu dowodów wykazujących naruszenie praw własności intelektualnej zostały jednak zharmonizowane w drodze dyrektywy 2004/48. Prawa procesowe państw członkowskich — przy założeniu, że dokonano właściwej transpozycji dyrektywy — mogą w tym względzie odbiegać od siebie tylko w takim zakresie, w jakim umożliwia to w ramach transpozycji sama dyrektywa. Ponadto prawa państw członkowskich winny być zgodne z ogólnymi zasadami prawa takimi jak zasada rzetelnego procesu sądowego, zasada poszanowania mieszkania i własności, które są gwarantowane na mocy europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC).

60. Jeżeli wykonanie wniosku zgodnie z obcym prawem procesowym byłoby niezgodne z prawem krajowym sądu wezwanego lub wystąpiłyby inne poważne trudności praktyczne, to odmowa wykonania wniosku stanowi ostateczność (art. 10 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 1206/2001). Wezwany sąd winien przedtem podjąć próbę, w drodze mniej radykalnych środków, wykonania wniosku w sposób odmienny, tak by gwarancje prawa krajowego były respektowane [28].

61. Wreszcie należy zwrócić uwagę, że dotychczasowe rozważania dotyczą przy-

28 — Zobacz w tym zakresie bardziej szczegółowo pkt 111 niniejszej opinii.

padku, w którym posiadacz materiału dowodowego dobrowolnie bierze udział w przeprowadzeniu dowodu. Dopiero gdy zainteresowany nie udziela dostępu do dowodów, należy w razie potrzeby odwołać się do środków przymusu w celu przeprowadzenia dowodu. Ta dalej idąca ingerencja w prawa zainteresowanego ma miejsce, zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 1206/2001, wyłącznie na podstawie lex fori sądu wezwanego.

62. Przeniesienie tych rozważań na niniejszy przypadek oznacza, że sąd angielski był zobowiązany przeprowadzić opis zgodnie z wnioskiem, co do zasady zgodnie ze specjalną procedurą przewidzianą w art. 128 CPI i 130 CPI, o ile nie wystąpiła żadna podstawa odmowy wykonania wniosku. W tym przypadku przeprowadzenie dowodu polega przede wszystkim na dokumentacji systemu załadunku oraz dotyczących go dokumentów i danych. Może się ona rozciągnąć również na zajęcie podlegających oględzinom certyfikatów i przedmiotów, o ile jest to konieczne do przedstawienia ich biegłemu lub wezwanemu sądowi czy też sądowi wzywającemu w celu bezpośredniej oceny dowodów. W tym względzie należy przestrzegać zasady proporcjonalności.

63. Następnie zgodnie z art. 7 dyrektywy 2004/48 należy zapewnić ochronę informacji poufnych. Obowiązek ten ciąży zarówno na sądzie wezwanym, jak i wzywającym. Tribunale civile di Genova upoważnił wprawdzie wnioskodawcę i jego pełnomocnika do udziału w przeprowadzeniu opisu, jednak wyłączył możliwość zapoznania się przez nich z zajętymi dokumentami i zażądał przesłania ich w zapieczętowanej kopercie. Można sobie wyobrazić na przykład, że sąd włoski dopuści poufne dokumenty handlowe w postępowaniu dopiero wówczas, gdy na podstawie dokumentacji będzie przekonany o naruszeniu patentu. Tylko w takim przypadku zapoznanie się z liczbami sprzedaży jest konieczne w celu określenia wielkości szkody.

64. Jeżeli RWO nie zgadza się dobrowolnie na wydanie przedmiotów, art. 13 rozporządzenia nr 1206/2001 zezwala na zastosowanie środków przymusu. W zakresie dopuszczonym prawem angielskim i koniecznym do przeprowadzenia dowodu możliwe jest pobranie próbki systemu załadunku.

65. W tak ogólny sposób nie można zatem przyjąć tezy, że środki wskazane przez Tribunale civile di Genova nie mieszczą się jako nakaz przeszukania i zajęcia w zakresie stosowania rozporządzenia nr 1206/2001.

ii) Zakaz „pre-trial discovery”

66. Wątpliwości rządu Zjednoczonego Królestwa w zakresie rozszerzenia wniosku

o przeprowadzenie dowodu na środki służące zabezpieczeniu dowodów przed wszczęciem procesu stoją w sposób oczywisty w ścisłym związku z wielokrotnie omawianym w ramach konferencji haskiej sposobem działania nazywanym „pre-trial discovery” [29].

67. Należy na wstępie zastrzec, że zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1206/2001 nie można zwracać się z wnioskiem w celu uzyskania dowodu, który nie jest *przeznaczony do wykorzystania w toczącym się lub przyszłym postępowaniu*. Kwestia tego, czy wniosek w pełni spełnia ten wymóg, wzbudza pewne wątpliwości w przypadku nakazu odnoszącego się do opisu innych środków dowodowych w zakresie zarzucanych zachowań, dotyczących na przykład, chociaż niewyczerpująco: faktur, potwierdzenia dostaw, zamówień, ofert handlowych, materiałów reklamowych i promocyjnych, danych znajdujących się w archiwach komputerowych, dokumentów celnych.

68. Inaczej niż w przypadku konwencji haskiej o przeprowadzaniu dowodów (art. 23 konwencji haskiej) rozporządzenie nr 1206/2001 nie zawiera wyraźnej klauzuli zastrzegającej w zakresie „pre-trial discovery”. Jednak przy okazji przyjęcia rozporządzenia nr 1206/2001 Rada złożyła następujące oświadczenie nr 54/01 [30]: „»Pre-trial discovery«, włączając w to dochodzenia zwane również »fishing expeditions«, jest wyłączone z zakresu stosowania tego rozporządzenia”.

69. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zamieszczone w protokole oświadczenie Rady może zostać uwzględnione przy wykładni aktu prawnego, o ile jego treść znajduje odzwierciedlenie również w tekście samego aktu prawnego i ma ono na celu wyjaśnienie pojęcia ogólnego [31]. W kontekście niniejszej sprawy oświadczenie doprecyzowuje wymóg „wykorzystania [dowodu] w toczącym się lub przyszłym postępowaniu” w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1206/2001.

70. Wskazanego w oświadczeniu wykluczenia „pre-trial discovery” nie można jednak rozumieć w ten sposób, że należy wykluczyć wszystkie postępowania dotyczące ustalenia okoliczności faktycznych toczące się przed wszczęciem postępowania sądowego

29 — Dokładne znaczenie tego zakazu na podstawie art. 23 konwencji haskiej nie zostało ściśle określone. Wykładnia pojęcia „pre-trial discovery” była przedmiotem uwag wyjaśniających umawiających się państw i licznych obrad konferencji haskiej [zob. 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), pkt 29–34, zamieszczone pod adresem: http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf; zobacz również Nagel/Gottwald, *Internationales Zivilprozessrecht*, wydanie 6., Kolonia 2006, § 8, pkt 68 i nast.]. Ogólnie chodzi tu o środki, które przewiduje common law, przede wszystkim prawo amerykańskie, w celu uzyskania informacji znajdujących się w posiadaniu strony przeciwnej przed rozprawą.

30 — Zobacz dokument Rady nr 10571/01, str. 16, z dnia 4 lipca 2001 r.

31 — Zobacz wyroki: z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie C-292/89 Antonissen, Rec. str. I-745, pkt 18; z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie C-368/96 Generics (UK) i in., Rec. str. I-7967, pkt 26 i 27; z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-402/03 Skov i Bilka, Zb.Orz. str. I-199, pkt 42.

co do istoty. Sprzeciwia się temu brzmienie art. 1 ust. 2 rozporządzenia. Przeciwnie, oświadczenie wyjaśnia, że środki dowodowe winny zostać określone przynajmniej z taką precyzją, by istniał widoczny związek z toczącym się lub przyszłym postępowaniem, oraz że wniosek o przeprowadzenie dowodu musi dotyczyć wyłącznie samych dowodów, a nie okoliczności mających jedynie pośredni związek z postępowaniem sądowym.

71. Aby zapobiec nieodpowiedniemu uzyskaniu dowodów od strony przeciwnej za pomocą tego, co nazywamy środkami dowodowymi o charakterze rozpoznawczym (fishing expedition), należy dokonać następującego rozróżnienia miedzy nakazami zmierzającymi do przedstawienia określonych dokumentów:

72. Nakaz ujawnienia dowodu jest niedopuszczalny, jeżeli dokumenty, których przedstawienia się żąda, prowadzą jedynie do wskazania przedmiotów, które mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy, jednak same nie służą do celów dowodowych w postępowaniu (tak zwane train of enquiry — niedopuszczalne poszukiwanie materiału, który może stanowić dowód). W takich przypadkach dowody są wykorzystywane jedynie pośrednio, a zatem wymóg „wykorzystania […] w postępowaniu" sądowym nie jest spełniony.

73. Natomiast dopuszczalny jest nakaz ujawnienia dokumentów, które mogą zostać odnalezione dopiero w drodze wykonania tego nakazu, jeżeli dokumenty te zostały określone lub opisane w wystarczającą precyzją i wykazują bezpośredni związek z przedmiotem postępowania. Jedynie w ten sposób można zapobiec nieodpowiedniemu — działającemu na szkodę dla strony przeciwnej — uzyskaniu dowodów wykraczającemu poza przedmiot sporu.

74. W postępowaniu przed sądem krajowym wydany przez sąd włoski nakaz uzyskania dowodów, na mocy którego żąda się przeprowadzenia opisu faktur, potwierdzenia dostaw, zamówień, ofert handlowych, materiałów reklamowych i promocyjnych, danych znajdujących się w archiwach komputerowych, dokumentów celnych, ma na celu ujawnienie tych środków dowodowych. Za pomocą tych dokumentów wnioskodawca w postępowaniu przed sądem krajowym pragnie dowieść samego naruszenia patentu oraz jego rozmiaru, a także określić w ten sposób kwotę roszczeń odszkodowawczych. Wniosek sądu włoskiego jest dopuszczalny w zakresie, w jakim ten materiał dowodowy zostanie użyty w toczącym się lub przyszłym postępowaniu sądowym.

75. Natomiast niedopuszczalny jest fragment tego nakazu, w którym sąd włoski domaga się przeprowadzenia opisu innych dokumentów w nim niewskazanych (na „przykład, chociaż niewyczerpująco"). Brakuje tutaj dokładnego określenia innych rodzajów dokumentów.

iii) Rozróżnienie między przeprowadzeniem dowodu a zarządzeniami tymczasowymi i czynnościami egzekucyjnymi

76. W odróżnieniu od innych uczestników postępowania rząd grecki i Irlandia oraz rząd Zjednoczonego Królestwa uważają, że opis, włączając w to zajęcie dokumentów i pobranie próbek, stanowi zarządzenie tymczasowe lub czynność egzekucyjną, a nie przeprowadzenie dowodu w rozumieniu rozporządzenia nr 1206/2001. Teza ta opiera się na podwójnym założeniu: po pierwsze, zarządzenia tymczasowe lub czynności egzekucyjne nie mieszczą się w zakresie zastosowania tego rozporządzenia oraz po drugie, środki służące zabezpieczeniu dowodów omawiane w niniejszej sprawie stanowią zarządzenia tymczasowe lub czynności egzekucyjne. Zgadzam się z pierwszym z tych założeń, lecz nie z drugim.

— Zarządzenia tymczasowe lub czynności egzekucyjne nie mieszczą się w zakresie stosowania rozporządzenia nr 1206/2001

77. Przed przyjęciem rozporządzenia nr 1206/2001 konwencja haska o przeprowadzaniu dowodów stanowiła zasadniczo podstawę dla zwrócenia się z wnioskiem o pomoc sądową w ramach zbierania materiału dowodowego — w każdym razie między państwami-stronami konwencji, wśród których występuje jednak tylko jedenaście państw członkowskich [32]. Rozporządzenie miało na celu ustanowić wspólne fundamenty instytucji wniosku o pomoc sądową w całej Wspólnocie (z wyjątkiem Danii) i wprowadzić dalsze uproszczenia w jej zakresie [33].

78. Inicjatywa, z jaką wyszła Republika Federalna Niemiec w związku z przyjęciem rozporządzenia Rady w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych [34], była oparta w zakresie definicji zakresu obowiązywania na odpowiednim sformułowaniu zawartym w art. 1 konwencji haskiej o przeprowadzaniu dowodów. Rozporządzenie winno w konsekwencji znajdować zastosowanie do wniosków o przeprowadzenie dowodu lub wykonania innej czynności sądowej — z wyjątkiem doręczenia sądowych i pozasądowych pism oraz *zarządzeń tymczasowych lub czynności egzekucyjnych* [35]. W istocie środki te są objęte z jednej strony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych

32 — Zobacz motyw szesnasty rozporządzenia nr 1206/2001.

33 — C. 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, str. 522.

34 — Dz.U. 2000, C 314, str. 1.

35 — Angielskie tłumaczenie inicjatywy niemieckiej, na które powołuje się rząd Zjednoczonego Królestwa, wydaje się w tym zakresie błędne, ponieważ fragment ten został przetłumaczony za pomocą wyrażenia „measures for the *preservation of evidence* or enforcement". Natomiast wersja francuska, podobnie jak niemiecki oryginał, dokładnie powtarza brzmienie konwencji haskiej o przeprowadzaniu dowodów i mówi o „mesures conservatoires ou d'exécution". Zgodnie z tym wzorem wersja angielska powinna brzmieć: „orders for provisional or protective measures".

dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych [36], i z drugiej strony konwencją brukselską z 1968 r., jak to zostało podkreślone w motywach siódmym i ósmym inicjatywy niemieckiej.

79. W odróżnieniu od tej inicjatywy w rozporządzeniu nr 1206/2001 zrezygnowano z włączenia do zakresu jego stosowania „innych czynności sądowych" i ograniczono się wyłącznie do przeprowadzenia dowodu. W konsekwencji nie ma też potrzeby wyraźnego wykluczenia zarządzeń tymczasowych lub czynności egzekucyjnych z zakresu zastosowania, ponieważ mogą one być postrzegane wyłącznie jako inne czynności sądowe, a nie jako przeprowadzenie dowodu. A zatem słuszne jest założenie, że zarządzenia tymczasowe lub czynności egzekucyjne nie mieszczą się w zakresie zastosowania omawianego rozporządzenia.

— Czy środek służący zabezpieczeniu dowodów stanowi zarządzenie tymczasowe lub czynność egzekucyjną?

80. Powyższe nie musi jednak oznaczać, że słuszne jest również i drugie założenie, zgodnie z którym środek służący zabezpieczeniu dowodów taki jak opis, o który wniesiono w postępowaniu przed sądem krajowym, stanowi zarządzenie tymczasowe lub czynność egzekucyjną, do których konwencja haska o przeprowadzaniu dowodów oraz rozporządzenie nr 1206/2001, wydane na jej podstawie, nie znajdują zastosowania. Związek między rozporządzeniem nr 1206/2001 a konwencją, wynikający z genezy obu tych aktów, również nie ułatwia dokonania rozgraniczenia między przeprowadzeniem dowodu a zarządzeniami tymczasowymi lub czynnościami egzekucyjnymi.

81. Te dwa rodzaje środków tymczasowych winny być od siebie odróżniane na podstawie celu, jakiemu służą: z jednej strony, postanowienia, które mają na celu zapewnienie wydania samego orzeczenia i z drugiej strony, środki służące uzyskaniu i zabezpieczeniu dowodów, jak to ilustruje przykład rozpatrywanego tu sporu zawisłego przed Tribunale civile di Genova.

82. Jeżeli zostaną uwzględnione żądania powoda w postępowaniu przed sądem krajowym, wyrok będzie zobowiązywał pozwanego do zaniechania naruszenia i w zależności od przypadku do wypłaty odszkodowania. Skuteczny środek służący zabezpieczeniu ius prohibendi stanowi zajęcie towarów stanowiących naruszenie prawa lub urządzeń przeznaczonych do ich wytwarzania.

83. Niniejsza sprawa nie dotyczy jednak środka służącego zabezpieczeniu późniejszego wykonania orzeczenia — czyli na przykład zajęcia wszystkich zmagazynowanych systemów załadunku w celu uniemożliwienia

36 — Dz.U. L 160, str. 37.

ich dystrybucji. Taki środek powinien zostać oparty na art. 129 CPI. Sąd krajowy zwrócił się natomiast do sądu angielskiego o wykonanie środka służącego zabezpieczeniu dowodów na podstawie art. 128 CPI.

84. Artykuł 7 dyrektywy 2004/48 wprowadza niestety pomieszanie tych dwóch rodzajów środków tymczasowych. W pierwszej części mówi on w istocie o środkach służących zabezpieczeniu dowodów, do których zalicza między innymi zajęcie fizyczne naruszających prawo towarów, a także, we właściwych przypadkach, materiałów i narzędzi użytych do produkcji i/lub dystrybucji tych towarów oraz związanych z nimi dokumentów. Jak wyjaśniłam powyżej, nie mamy tutaj do czynienia z rzeczywistymi środkami służącymi zabezpieczeniu dowodów, a z środkami tymczasowymi mającymi na celu zabezpieczenie roszczenia głównego.

85. Możliwe, że ścisłe rozgraniczenie między tymi środkami w ramach dyrektywy 2004/48 nie byłoby użyteczne. Ma ono jednak istotne znaczenie dla celów ustalenia zakresu stosowania rozporządzenia nr 1206/2001. W istocie rozporządzenie to w żadnym wypadku nie ma zastosowania do środków tymczasowych mających na celu zabezpieczenie roszczenia głównego, tylko do środków służących zabezpieczeniu dowodów.

86. Takie rozumienie pojęcia zarządzeń tymczasowych i czynności egzekucyjnych zostało również potwierdzone w drodze systematycznego badania funkcji tego pojęcia w normatywnym kontekście konwencji haskiej o przeprowadzaniu dowodów. Wyłączenie środków tego rodzaju powinno rozgraniczać zakresy stosowania tej konwencji i konwencji brukselskiej z 1968 r. Niemiecka inicjatywa stanowiąca źródło wydania omawianego rozporządzenia została wyraźnie zainspirowana tym celem [37].

87. Należy zgodzić się z rządem Zjednoczonego Królestwa, że pojęcie przeprowadzenia dowodu w rozumieniu rozporządzenia nr 1206/2001 nie może również obejmować jakichkolwiek zarządzeń tymczasowych i czynności egzekucyjnych, które są objęte zakresem stosowania rozporządzenia nr 44/2001, ponieważ i w tym zakresie istnieje konieczność rozgraniczenia.

88. Irlandia i rząd Zjednoczonego Królestwa uważają ponadto, że w przedmiocie omawianych tutaj środków służących zabezpieczeniu dowodów należało zwrócić się do sądu angielskiego na podstawie art. 31 rozporządzenia nr 44/2001, tak że odwołanie się do rozporządzenia nr 1206/2001 jest wykluczone.

89. Artykuł 31 rozporządzenia nr 44/2001 przewiduje, podobnie jak art. 24 konwencji brukselskiej z 1968 r., że „[w]niosek o zastosowanie środków tymczasowych, włącznie

37 — Zobacz motywy siódmy i ósmy inicjatywy.

ze środkami zabezpieczającymi, przewidzianych w prawie państwa członkowskiego, może zostać wniesiony do sądu tego państwa także wówczas, gdy na podstawie niniejszego rozporządzenia sprawa główna należy do jurysdykcji sądu innego państwa członkowskiego".

90. W wyroku w sprawie St. Paul Dairy Trybunał stwierdził, że art. 24 konwencji brukselskiej z 1968 r. nie ma zastosowania do autonomicznych środków zabezpieczenia i uzyskania dowodów zarządzonych przed wniesieniem pozwu [38].

91. Jako uzasadnienie wskazał on między innymi, że przez środki tymczasowe w rozumieniu art. 24 konwencji należy rozumieć środki, które w dziedzinach należących do zakresu stosowania konwencji mają za zadanie zachować istniejącą sytuację faktyczną lub prawną celem zabezpieczenia praw, których uznania dochodzi się przed sądem rozpoznającym sprawę co do istoty [39]. Postanowienie to stosuje się zatem do środków służących zabezpieczeniu roszczeń materialnych, a nie wykonaniu środków procesowych takich jak zgromadzenie materiału dowodowego [40].

92. Ponadto podkreślił on ryzyko, które ustanowione w rozporządzeniu nr 1206/2001 zasady pomocy między sądami przy uzyskiwaniu dowodów mogłyby napotkać, w przypadku gdyby można było się zwracać do sądu, który nie jest właściwy do rozpoznania sporu co do istoty, o wykonanie środków uzyskania dowodów bezpośrednio na podstawie art. 24 konwencji brukselskiej z 1968 r. [41]. Trybunał pozwolił domyślnie na wyciągnięcie wniosku, że autonomiczne środki zabezpieczenia i uzyskania dowodów winny zostać zakwalifikowane jako przeprowadzenie dowodu w rozumieniu rozporządzenia nr 1206/2001.

93. Uznawana przez Irlandię i Zjednoczone Królestwo za priorytetową możliwość zabezpieczenia dowodów bezpośrednio przez sąd miejsca, w którym się one znajdują, na podstawie art. 31 rozporządzenia nr 44/2001 nie została zatem zaproponowana w orzecznictwie Trybunału [42]. W konsekwencji nie istnieje problem rozgraniczenia, kiedy środki służące zabezpieczeniu dowodów winny

38 — Wyrok z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie C-104/03, Zb.Orz. str. I-3481, pkt 25. Zobacz również R. Geimer i R.A. Schütze, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, wydanie 2., Monachium 2004, A 1 — art. 2 rozporządzenia nr 44/2001, pkt 92, i art. 31 rozporządzenia nr 44/2001, pkt 32.

39 — Wyżej wymieniony w przypisie 38 wyrok w sprawie St. Paul Dairy Industries, pkt 13.

40 — Zobacz również CFEM Facades SA przeciwko Bovis Construction Ltd [1992] I.L. Pr. 561 QBD oraz P. Schlosser, *Zivilprozessrecht*, wydanie 2., Monachium 2003, art. 32 rozporządzenia nr 44/2001, pkt 7, i art. 1 konwencji haskiej o przeprowadzaniu dowodów, pkt 4.

41 — Wyżej wymieniony w przypisie 38 wyrok w sprawie St. Paul Dairy Industries, pkt 23.

42 — Można w pełni dyskutować o tym, czy wnioskodawca nie powinien mieć wyboru między dwoma możliwościami: gromadzeniem dowodów w drodze wniosku o pomoc sądową lub gromadzeniem dowodów za pośrednictwem sądu miejsca, w którym materiał dowodowy się znajduje. Druga z tych możliwości mogłaby być ewentualnie szybsza, ale zagrożona tym, że zgromadzone zagranicą dowody nie zostaną uznane przez sąd, który będzie rozpoznawał spór co do istoty (w celu zapoznania się z opinią krytyczną względem podejścia przyjętego przez Trybunał zobacz na przykład: P. Mankowski, „Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa", *Juristenzeitung*, 2005, str. 1144, oraz B. Hess i C. Zhou, „Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum", *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax*, 2007, str. 183). Niezależnie od kwestii tego, czy i — w danym przypadku — w jakich okolicznościach zastosowanie konwencji brukselska z 1968 r. lub rozporządzenia nr 44/2001 do autonomicznych postępowań dotyczących uzyskania dowodów byłoby godne zastanowienia, cytowani autorzy nie podważają jednak faktu, że rozporządzenie nr 1206/2001 znajduje do nich w każdym razie zastosowanie.

być postrzegane jako przypadek zastosowania rozporządzenia nr 1206/2001. Wyłączenie tego rodzaju środków z zakresu stosowania rozporządzenia nr 44/2001 stwarza raczej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu przewidzianą przez rozporządzenie nr 1206/2001, tak by w ogóle umożliwić zabezpieczenie dowodów w innym państwie członkowskim na podstawie prawa wspólnotowego.

d) Wniosek wstępny

94. Jako wniosek wstępny można zatem przyjąć, że opis w rozumieniu art. 128 CPI i 130 CPI, o którego przeprowadzenie zwrócił się Tribunale Civile di Genova, stanowi przeprowadzenie dowodu zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 1206/2001. Wezwany sąd powinien był go przeprowadzić w zakresie, w jakim poszczególne środki zostały na tyle dokładnie określone, by można było ustalić związek między dowodami, jakie należało uzyskać, a (ewentualnie przyszłym) sporem, o ile nie istnieją żadne podstawy odmowy wykonania wniosku.

2. Podstawy odmowy wykonania

95. Artykuł 14 rozporządzenia nr 1206/2001 reguluje powody, z jakich sąd wezwany może odmówić wykonania wniosku. Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1206/2001 sąd wezwany może odmówić wykonania wniosku w szczególności, gdy nie wchodzi on w zakres stosowania tego rozporządzenia określony w art. 1. Zakres stosowania nie stanowi jednak w niniejszej sprawie przeszkody, jak wykazała przeprowadzona powyżej analiza. Ponadto wykonania wniosku można odmówić na podstawie art. 14 ust. 2 lit. b) tego rozporządzenia, jeżeli zgodnie z prawem państwa członkowskiego sądu wezwanego nie podlega ono władzy sądowniczej.

96. Artykuł 10 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 1206/2001 zawiera ponadto zastrzeżenie dotyczące porządku publicznego i znajdujące zastosowanie do wniosków, które winny być wykonane zgodnie z prawem sądu wzywającego. Sąd krajowy wykorzystał tę możliwość, zwracając się o przeprowadzenie opisu na podstawie art. 129 CPI i 130 CPI. Co do zasady sąd wezwany winien wykonać również taki wniosek, chyba że specjalna procedura, o której przeprowadzenie wniesiono, jest niezgodna z prawem państwa członkowskiego sądu wezwanego lub występują inne poważne trudności praktyczne.

97. Te dwa przypadki odmowy zawierają odesłanie do norm prawa państwa sądu wezwanego. Trybunał nie może dokonywać wykładni przepisów krajowych w celu ustalenia, jakie uprawnienia przysługują władzy sądowniczej zgodnie z prawem danego

państwa członkowskiego lub które z form przeprowadzenia dowodu nie są zgodne z prawem krajowym lub nie mogą być zrealizowane z uwagi na inne poważne trudności praktyczne. Dokonanie takiej oceny należy wyłącznie do sądu wezwanego.

98. Z orzecznictwa wynika jednak, że w przypadku gdy przepis wspólnotowy odsyła do ustawodawstwa i praktyk krajowych, państwa członkowskie nie mogą wydawać przepisów, które mogłyby naruszyć praktyczną skuteczność uregulowań wspólnotowych, których częścią jest ten przepis [43]. W tym zakresie rozporządzenie wyznacza swobodzie ustawodawców krajowych granice zewnętrzne, które mogą zostać przekroczone, kiedy właściwe przepisy prawa krajowego podważają praktyczną skuteczność rozporządzenia. W tym kontekście zadaniem Trybunału jest dokonanie wykładni rozporządzenia na potrzeby przestrzegania tych granic.

99. W tym zakresie znajduje zastosowanie ogólna wytyczna, że możliwość odmowy wykonania wniosku o przeprowadzenie dowodów powinna być ograniczona do ściśle ograniczonych wyjątkowych sytuacji, tak aby zapewnić skuteczność tego rozporządzenia, jak to zostało podkreślone w motywie jedenastym rozporządzenia nr 1206/2001.

100. Zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa wezwany sąd odmówił wykonania wniosku, ponieważ jego przedmiot nie mieścił się w zakresie stosowania rozporządzenia nr 1206/2001. Sąd ten nie oparł się na zawartych w nich podstawach odmowy [44]. Podobnie jak Irlandia, Zjednoczone Królestwo uważa, że w każdym razie przeprowadzenie środków, o których wykonanie się zwrócono, nie należy w Anglii do właściwości sądów.

101. W systemie common law gromadzenie materiału dowodowego nie jest zadaniem sądów lub podległych im organów. To same strony są zobowiązane je przedstawić. Supervising solicitor, który doręcza i wykonuje nakaz przeszukania (search order) na podstawie section 7 Civil Procedure Act 1997, jest niezależnym organem sądowym (officer of the court), do którego sąd się zwraca, a nie jego urzędnikiem (agent).

102. Rządy szwedzki i fiński oraz Komisja słusznie utrzymywały natomiast w ich odpowiedzi na pytanie Trybunału, że należy dokonać rozróżnienia miedzy *zarządzeniem* danego środka gromadzenia materiału dowodowego a jego *wykonaniem*. Nie można zatem odmówić wykonania wniosku o uzyskanie dowodów jedynie z tego względu, że przeprowadzenie określonej procedury uzyskania

43 — Wyrok z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-385/05 Confédération générale du travail i in., Zb.Orz.. str. I-611, pkt 35, który odsyła do wyroku z dnia 9 września 2003 r. w sprawie C-151/02 Jaeger, Rec. str. I-8389, pkt 59.

44 — Przemawia za tym fakt, że wezwany sąd nie odesłał wniosku, używając do tego formularzy E lub H.

dowodów nie wchodzi w zakres kompetencji sądów. Decydujące winno być natomiast to, czy sady są upoważnione do zarządzenia środków, o których wykonanie wniesiono. Section 7 Civil Procedure Act 1997 w związku z częścią 25 Civil Procedure Rules wydaje się co do zasady przyznawać sądom angielskim właściwość w tym zakresie [45].

103. Jak to słusznie podkreśliła Komisja, „władza sądownicza" nie musi bezwzględnie być sprawowana tylko przez osoby włączone w sądownictwo pod względem organizacyjnym. Supervising solicitor, do którego zwraca się sąd — również na wniosek strony — w celu dopatrzenia prawidłowego doręczenia i wykonania nakazu przeszukania (search order), również może zostać uznany za organ sprawujący władzę sądowniczą. Za taką wykładnią przemawia fakt, że funkcja ta jest powierzana jedynie określonym, szczególnie doświadczonym solicitors [46]. Ponadto gwarancję bezstronności wymaganej przy wykonywaniu ich zadań może stanowić fakt, że nie mogą oni należeć do tej samej kancelarii co pełnomocnik wnioskodawcy [47].

104. Jeżeli o sprawowaniu władzy sądowniczej miałoby stanowić tylko dokonywane przez sąd badanie dowodów, to praktyczna skuteczność omawianego tu rozporządzenia byłaby zbyt ograniczona. Przykładowo nie można by przyjąć żadnej ekspertyzy, która również nie jest sporządzana przez sam sąd, tylko przez biegłego.

105. W konsekwencji odmowa wykonania wniosku nie może zostać uzasadniona brakiem władzy sądowniczej, kiedy środek służący zabezpieczeniu dowodów, taki jak opis w rozumieniu art. 128 CPI i 130 CPI, jest wykonywany zgodnie z prawem sądu wezwanego nie przez sam sąd, a przez niezależny organ sądowy (officer of the court), do którego sąd ten się zwraca.

106. Zarzut, zgodnie z którym w common law dowody są przedstawiane przez strony, może zostać zrozumiany również jako odesłanie do zastrzeżenia zawartego w art. 10 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 1206/2001. Zgodnie z tym przepisem wezwany sąd może odmówić wykonania wniosku zgodnie ze specjalną procedurą przewidzianą przez prawo państwa członkowskiego sądu wzywającego, jeżeli procedura taka jest niezgodna z prawem jego państwa członkowskiego sądu wezwanego lub występują inne poważne trudności praktyczne.

107. W tym zakresie na wstępie należy stwierdzić, że zastrzeżenie to nie wchodzi

45 — W praktyce sądy wydają się korzystać z tego instrumentu w sposób raczej ograniczony. Okazuje się, że dużo częściej zobowiązuje się strony do ujawnienia dokumentów i przedmiotów znajdujących się w ich posiadaniu (disclosure). Jedynie jeśli procedura ujawnienia nie wystarczy, by zabezpieczyć dowody, wchodzi w grę wydanie nakaz przeszukania (search order) (zobacz ww. w przypisie 26 pozycja A. Zuckerman, pkt 14.177).

46 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.2.

47 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.6.

w grę w przypadku, gdy wskazany środek zgodnie z obcym prawem nie jest równoważny temu środkowi w prawie wewnętrznym i praktyce krajowej [48]. W przeciwnym wypadku art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 1206/2001 byłby pozbawiony wszelkiego znaczenia praktycznego. W tym zakresie sformułowanie zastrzeżenia w rozporządzeniu wyraźnie wykracza poza art. 9 akapit drugi konwencji haskiej o przeprowadzaniu dowodów, który dopuszcza odmowę wykonania, jeżeli wniosek dotyczy zastosowania szczególnej procedury, która nie odpowiada praktyce sądów wezwanego państwa.

108. Wezwany sąd winien raczej na wstępie poczynić wysiłki, by wykonać przewidziany w prawie państwa wzywającego środek wszelkimi dostępnymi sobie sposobami.

109. W tym zakresie należy mieć na uwadze fakt, że istotę wniosku o przeprowadzenie dowodu na podstawie rozporządzenia nr 1206/2001 stanowi możliwość zwrócenia się przez sąd jednego państwa członkowskiego z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu bezpośrednio do sądu innego państwa członkowskiego. Pomoc sądowa nie powinna być zatem nadmiernie utrudniana przez nałożenie na strony postępowania przed sądem wzywającym daleko idących obowiązków przy przeprowadzeniu dowodu w państwie sądu wezwanego [49].

110. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 1206/2001 wykonanie wniosku nie powoduje powstania roszczeń o zwrot jakichkolwiek opłat lub kosztów. Zgodnie z art. 18 ust. 2 tego rozporządzenia sąd wezwany może domagać się jedynie zwrotu wynagrodzeń wypłaconych biegłym i tłumaczom oraz kosztów wynikłych w związku ze stosowaniem art. 10 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

111. Nawet jeżeli wierne wykonanie wniosku zgodnie z obcym prawem nie jest możliwe z uwagi na sprzeciwiające się temu przepisy prawa krajowego lub z uwagi na poważne trudności praktyczne, wniosek nie może tak po prostu zostać odesłany bez wykonania. Zgodnie z zalecaną, służącą usprawnieniu pomocy między sądami wykładnią rozporządzenia nr 1206/2001 sąd wezwany winien wykonać wniosek w zmienionej formie, w taki sposób, by wykonany środek był zgodny z przepisami krajowymi [50]. Jeżeli również i to nie jest możliwe, pozostaje jeszcze możliwość zastosowania analogicznej procedury przewidzianej przez prawo wewnętrzne [51].

48 — Zobacz T Rauscher i J. v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, wydanie 2., Monachium 2006, art. 10 rozporządzenia nr 1206/2001, pkt 13.

49 — W przypadku przesłuchania świadków w drodze pomocy sądowej na podstawie rozporządzenia nr 1206/2001, w Practice Direction 34 — Depositions and Court Attendance by Witness, 11.3, na przykład zostało wyraźnie przewidziane, że Treasury Solicitor pełni rolę wnioskodawcy przed sądem wezwanym. Zobacz również w tym zakresie A. Layton i H. Mercer, *European Civil Practice*, wydanie 2., Londyn 2004, pkt 7.062.

50 — Zobacz ww. w przypisie 48 pozycja T. Rauscher i J. v. Hein, art. 10 rozporządzenia nr 1206/2001, pkt 22 i nast.

51 — S. Huber w: M. Gebauer i T. Wiedmann, *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, Stuttgart m.in., 2005, rozdział 29, pkt 133.

112. Na obecnym etapie postępowania Trybunał nie jest jednak właściwy dokonać ostatecznej wykładni właściwych przepisów rozporządzenia dotyczących ewentualnych podstaw odmowy wykonania lub ewentualnych zastrzeżeń. To raczej wezwany sąd winien najpierw rozpoznać te kwestie. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do znaczenia tych przepisów, byłby on upoważniony i zobowiązany, jako sąd orzekający w ostatniej instancji, do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do Trybunału, który mógłby wtedy zająć bardziej precyzyjne stanowisko w przedmiocie wykładni art. 14 ust. 2 lit. b) i art. 10 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 1206/2001, zapoznawszy się bliżej ze stanem faktycznym i prawnym.

V — Wnioski

113. W kontekście powyższych rozważań proponuję Trybunałowi udzielenie następującej odpowiedzi na pierwsze pytanie Tribunale Civile di Genova:

Środki służące zabezpieczeniu i uzyskaniu dowodów, takie jak opis w rozumieniu art. 128 i 130 włoskiego Codice della Proprietà Industriale, stanowią przeprowadzenie dowodu, które zgodnie z art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych są objęte zakresem stosowania tego rozporządzenia, i sąd państwa członkowskiego jest zobowiązany wykonać wniosek sądu innego państwa członkowskiego, o ile nie wystąpi żadna podstawa odmowy jego wykonania.