SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE JULIANE KOKOTT, predstavljeni 18. julija 2007[1]

I – Uvod

1. Italijansko pravo omogoča učinkovito zavarovanje in pridobivanje dokazov za potrditev kršitve pravic intelektualne lastnine. Na zahtevo imetnika pravice lahko pristojno sodišče – tudi pred vložitvijo tožbe v postopku v glavni stvari in brez zaslišanja nasprotne stranke – odredi „opis" (descrizione) predmeta, ki je domnevno predmet kršitve. Opis izvede sodni izvršitelj, po potrebi skupaj z izvedencem, ki si predmet ogleda, ga dokumentira ter lahko zaseže dokumente in vzorce, ki se nanašajo nanj.

2. Tribunale Civile di Genova je pristojni organ v Združenem kraljestvu zaprosilo za pravno pomoč pri pridobitvi dokazov, ki se nahajajo v Združenem kraljestvu. Zaprošeno sodišče je zavrnilo zaprosilo z obrazložitvijo, da taki ukrepi niso v skladu z njegovo prakso.

3. Tribunale želi s predlogom za sprejetje predhodne odločbe razjasniti, ali je treba ukrep, kot je opis, določen v italijanskem pravu, opredeliti kot pridobivanje dokazov, za katero lahko v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah[2] sodišče ene države članice zaprosi sodišče druge države članice.

4. Kot je razvidno iz stališč držav članic, obstajajo v nacionalnih pravnih redih različne predstave o tem, katere zahteve je treba postaviti za pridobivanje dokazov in kakšno vlogo imajo pri tem sodišča. Zaradi tega prihaja tudi do razhajanj v mnenjih glede področja uporabe Uredbe št. 1206/2001, ki

1 — Jezik izvirnika: nemščina.

2 — UL L 174, str. 1.

jih mora Sodišče prvič razložiti v obravnavanem primeru.

II – Pravni okvir

A – *Mednarodni sporazumi*

5. Haaška konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini z dne 18. marca 1970 (v nadaljevanju: Haaška konvencija) velja le za enajst držav članic Evropske unije, med njimi za Italijo in Združeno kraljestvo.[3] Člen 1 Haaške konvencije določa:

„1. V civilnih ali gospodarskih zadevah lahko sodni organ države pogodbenice v skladu z določbami svojega prava z zaprosilom zaprosi pristojni organ druge države pogodbenice, da zanjo pridobi dokaze ali opravi kakšno drugo dejanje sodnega postopka.

2. Zaprosilo se ne sme uporabiti za pridobivanje dokazov, ki niso namenjeni za uporabo v začetih ali predvidenih sodnih postopkih.

3. Izraz ‚drugo dejanje sodnega postopka' ne vključuje vročitve sodnih listin niti nalogov za začasne ali zaščitne ukrepe."

6. Člen 50 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPS)[4] takole ureja začasne ukrepe pri kršitvi pravic intelektualne lastnine:

„1. Sodne oblasti lahko odredijo takojšnje in učinkovite začasne ukrepe,

a) da bi preprečili nastanek kršitve kakršne koli pravice intelektualne lastnine, zlasti pa da bi preprečili blagu vstop v

3 — Glej seznam držav pogodbenic Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu, ki ga je mogoče prenesti s http://www.hcch.net.

4 — Sporazum TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) v Prilogi 1 C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije je bil v imenu Skupnosti odobren s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 (UL L 336, str. 1) za področja, ki so v njeni pristojnosti.

trgovinske tokove na njihovem jurisdikcijskem območju, vključno z uvoženim blagom takoj po carinjenju;

b) da bi ohranili pravno ustrezne dokaze v zvezi z domnevno kršitvijo.

2. Sodne oblasti imajo, če je potrebno, pravico sprejeti začasne ukrepe brez zaslišanja druge strani, zlasti če lahko morebitna zamuda povzroči nepopravljivo škodo imetniku pravice ali če obstaja nevarnost uničenja dokazov.

[...]"

B – *Pravo Skupnosti*

7. Uredba št. 1206/2001[5], ki na podlagi člena 21 v zadevah, za katere se uporablja, prednost pred Haaško konvencijo o pridobivanju dokazov, v členu 1 določa področje uporabe tako:

„1. Ta uredba se uporablja v civilnih ali gospodarskih zadevah, kadar sodišče države članice, v skladu s pravom te države, zaprosi:

a) da pristojno sodišče druge države članice pridobi dokaze;

b) neposredno pridobivanje dokazov v drugi državi članici.

2. Zaprosilo ne sme biti podano z namenom pridobitve dokaza, ki ni namenjen uporabi v začetem ali predvidenem sodnem postopku.

[...]"

5 — Združeno kraljestvo in Irska sta v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, sporočila, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe (enaindvajseta uvodna izjava Uredbe št. 1206/2001).

8. Drugo poglavje te uredbe ureja posredovanje in izvršitev zaprosila. Ustrezne določbe določajo:

„*Člen 4*

Oblika in vsebina zaprosila

1. Zaprosilo se poda z obrazcem A, ali kadar je to primerno, z obrazcem I iz Priloge. Vsebovati mora naslednje podatke:

a) sodišče, ki je zaprosilo, in kadar je to primerno, zaprošeno sodišče;

b) imena in naslove strank postopka in njihovih zastopnikov, če jih imajo;

c) vrsto in vsebino primera ter kratko navedbo dejstev;

d) opis pridobivanja dokazov, ki se bo izvršilo;

e) kadar se zahteva zaslišanje osebe:

— ime(-na) in naslov(-i) oseb(-e), ki bo zaslišana,

— vprašanja, ki bodo zastavljena osebi(-am), ki bo(-do) zaslišana(-e), ali navedbo dejstev, o katerih bo(-do) oseba(-e) zaslišana(-e),

— kadar je to primerno, sklicevanje na pravico do odklonitve pričanja po pravu države članice sodišča, ki je zaprosilo,

— morebitna zaprosila po izvršitvi zaslišanja pod prisego ali namesto tega z izjavo in morebitno posebno obliko, ki bo uporabljena,

— kadar je to primerno, morebitne druge podatke, ki jih sodišče, ki je zaprosilo, šteje za potrebne;

f) kadar se zahteva druga oblika pridobivanja dokazov, listine ali druge predmete, ki bodo pregledani;

g) kadar je to primerno, vsako zaprosilo v skladu s členi 10(3) in (4) ter 11 in 12 in vse potrebne podatke za njihovo uporabo.

[...]“

„*Člen 7*

Prejem zaprosila

1. V roku sedmih dni od prejema zaprosila zaprošeno pristojno sodišče sodišču, ki je zaprosilo, pošlje potrdilo o prejemu, pri čemer se uporabi obrazec B iz Priloge. Kadar zahteva ne izpolnjuje pogojev iz členov 5 in 6, zaprošeno sodišče o tem doda opombo v potrdilo o prejemu.

2. Kadar izvršitev zaprosila, podanega z obrazcem A iz Priloge, izpolnjuje pogoje iz člena 5, vendar ne sodi v pristojnost sodišča, ki mu je bila posredovana, omenjeno sodišče zahtevo pošlje pristojnemu sodišču države članice, kateri pripada, in o tem z obrazcem A iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo.“

„*Člen 10*

Splošne določbe o izvrševanju zaprosila

[...]

2. Zaprošeno sodišče zaprosilo izvrši v skladu s pravom svoje države članice.

3. Sodišče, ki je zaprosilo, lahko z obrazcem A iz Priloge zahteva izvršitev zaprosila v skladu s posebnim postopkom, ki ga določa pravo njegove države članice. Zaprošeno sodišče mora izpolniti tako zaprosilo, razen ko postopek ni v skladu s pravom države članice zaprošenega sodišča, ali ob večjih praktičnih težavah. Če zaprošeno sodišče ne izpolni zaprosila zaradi enega od navedenih

razlogov, z obrazcem E iz Priloge o tem obvesti sodišče, ki je zaprosilo.

[...]"

„Člen 13

Prisilni ukrepi

Kadar je treba, zaprošeno sodišče pri izvršitvi zaprosila uporabi ustrezne prisilne ukrepe takšne stopnje in obsega, kot ga določa pravo države članice zaprošenega sodišča, za izvršitev zaprosila, ki ga z istim namenom podajo državni organi ali ena od strank v državi članici.

Člen 14

Odklonitev izvršitve

[...]

2. Poleg razlogov iz odstavka 1 tega člena se lahko izvršitev zaprosila odkloni le, če:

a) zaprosilo ne sodi na področje uporabe te uredbe, kot je določeno v členu 1; ali

b) izvršitev zaprosila po pravu države članice zaprošenega sodišča ne sodi v sodno pristojnost; ali

[...]

3. Zaprošeno sodišče ne sme odkloniti izvršitve zgolj iz razloga, da ima po pravu države članice zaprošenega sodišča sodišče te države članice izključno pristojnost v zadevi ali da zakon te države članice ne dovoljuje ukrepanja v tej zadevi.

[...]"

9. Poleg tega je treba opozoriti na Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic

intelektualne lastnine[6] (v nadaljevanju: Direktiva 2004/48). Ta direktiva, ki so jo morale države članice prenesti do 29. aprila 2006,[7] v drugem poglavju ureja postopke in pravna sredstva za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Glede tega člen 7 Direktive določa:

„1. Države članice zagotovijo, da lahko pristojni sodni organi še pred začetkom meritornega postopka o zadevi na zahtevo stranke, ki je predložila razumno dosegljive dokaze v podporo svojim trditvam, da je bila kršena njena pravica intelektualne lastnine ali kaže, da bo kršena, odredijo takojšnje in dejanske začasne ukrepe za zavarovanje ustreznih dokazov v zvezi z domnevno kršitvijo ob upoštevanju varstva zaupnih podatkov. Taki ukrepi lahko vključujejo podroben opis z jemanjem vzorca ali brez njega ali fizični zaseg blaga, ki je predmet kršitve, in v ustreznih primerih materiala in opreme, ki se uporablja za proizvodnjo in/ali distribucijo tega blaga in z njim povezanih dokumentov. Ti ukrepi se sprejmejo, po potrebi brez zaslišanja druge stranke, zlasti kadar bi kakršno koli odlašanje lahko povzročilo nepopravljivo škodo imetniku pravice ali kadar obstaja dokazljivo tveganje, da bodo dokazi uničeni.

Kadar se sprejmejo ukrepi za zavarovanje dokazov brez zaslišanja druge stranke, se prizadete stranke obvesti najpozneje takoj po izvedbi ukrepov. Na zahtevo prizadetih strank se opravi pregled, vključno s pravico do zaslišanja, z namenom, da se v razumnem času po obvestilu o ukrepih odloči, ali je treba ukrepe spremeniti, preklicati ali potrditi.

[...]“

C – *Nacionalno pravo*

10. Codice della Proprietà Industriale (v nadaljevanju: CPI)[8] med drugim ureja sodno varstvo intelektualne lastnine. Člen 128 CPI predvideva, da lahko imetnik pravice zahteva opis (descrizione) predmeta, ki krši njegovo pravico. Opis zajema dokaze o domnevni kršitvi in njenem obsegu. Sodnik, ki odloča o glavni stvari, o odredbi opisa odloči z neizpodbojnim sklepom. Določi ukrepe za varovanje zaupnih podatkov in izda lahko

6 — UL L 157, str. 45, in popravek UL L 195, str. 16.

7 — Glej člen 20 Direktive 2004/48.

8 — Zakonska uredba št. 30/05 z dne 10. februarja 2005.

tudi pooblastilo za zaseg vzorcev. Zaslišanje nasprotne strani se sme opustiti, če ogroža izvršitev sklepa. Če je bila zahteva za opis podana pred vložitvijo tožbe v postopku o glavni stvari, sodišče določi rok za vložitev tožbe, ki ne sme biti daljši od 30 dni.

11. Na podlagi člena 129 CPI lahko imetnik pravice predlaga tudi zaseg blaga, ki krši njegove pravice.

12. Člen 130 CPI med drugim predvideva, da opis in zaseg izvede sodni izvršitelj, po potrebi skupaj z izvedencem, z uporabo tehničnih naprav, kot so fotoaparati, in drugih pripomočkov. Predlagatelj, njegovi zastopniki ali tehniki, ki jim zaupa, so lahko pooblaščeni, da so prisotni pri izvedbi ukrepov.

III – Dejansko stanje in vprašanji za predhodno odločanje

13. A. Tedesco je dne 21. marca 2005 pri Tribunale Civile di Genova podal zahtevo za opis v skladu s členoma 128 in 130 CPI proti družbama Tomasoni Fittings Srl (v nadaljevanju: Tomasoni), s sedežem v Genovi, in RWO (Marine Equipment) Ltd (v nadaljevanju: RWO), s sedežem v Essexu v Združenem kraljestvu.

14. Trdil je, da je izumitelj pasnega sistema in da je ta izum zaščitil s patentno prijavo. Družba RWO, ki prek distributerja Tomasoni deluje v Italiji, je dala v promet pasni sistem z enakimi tehničnimi karakteristikami, za katerega je prijavo za patent vložila kasneje kot tožnik v postopku v glavni stvari za svoj proizvod.

15. Tribunale Civile di Genova je 5. maja 2005 brez zaslišanja nasprotne stranke odredilo opis izdelka, ki je domnevno predmet kršitve pravic. Opis je bil najprej izveden pri družbi Tomasoni v Italiji. 20. junija 2005 je sodišče na podlagi Uredbe št. 1206/2001 naslovilo zaprosilo na urad Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales. Zaprošeno sodišče naj bi izvedlo ustrezen opis proizvoda družbe RWO po italijanskem pravu v njenih poslovnih prostorih.

16. Opis naj bi se nanašal tudi na preostale dokaze za očitano ravnanje, kot „na primer, vendar ne izčrpno“: račune, dobavnice,

naročila, ponudbe, reklamni material, podatke iz računalniških arhivov in carinske dokumente. Tribunale je dopustilo tudi uporabo vseh tehničnih sredstev, sodelovanje izvedenca in odvzem primerkov kot vzorca. Dejanja naj bi bila omejena na nujno potrebna za preveritev. Predlagatelj in njegovi zastopniki ali tehniki niso dobili pravice vpogleda v dokumente.

17. Senior Master je izvedbo opisa zavrnil z brezobličnim dopisom z obrazložitvijo, da preveritev in zaseg predmetov in dokumentov ne ustrezata praksi uradnikov urada Senior Master ter da zadevno dejanje ni izvedljivo v okviru pravne pomoči.

18. Na tej podlagi je Tribunale Civile di Genova s sklepom z dne 14. marca 2006 Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali sodi zaprosilo, naj se navede opis v skladu s členoma 128 in 130 Codice della Proprietà Industriale, kot ga je v tem primeru oblikovalo to sodišče v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, med dejanja „pridobivanja dokazov", za katera lahko sodišče države članice na podlagi omenjene uredbe zaprosi pristojno sodišče druge države članice, naj pridobi dokaze?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je zaprošeno sodišče, kadar zaprosilo za opis ni popolno oziroma ne izpolnjuje pogojev iz člena 4 Uredbe, dolžno:

— poslati potrdilo o prejemu v rokih in na način iz člena 7 Uredbe;

— opozoriti na morebitno nepopolnost zaprosila, da bi omogočilo sodišču, ki je zaprosilo za zaprosilo, da to dopolni in/ali uskladi?"

19. V postopku pred Sodiščem so podali pisna in ustna stališča A. Tedesco, italijanska, finska, švedska, slovenska, grška in španska vlada, Irska, vlada Združenega kraljestva ter Komisija Evropskih skupnosti.

IV – Presoja

A – *Dopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe*

20. Predlog za sprejetje predhodne odločbe s strani Tribunale Civile di Genova se nanaša na vprašanji o razlagi Uredbe št. 1206/2001, ki je bila sprejeta na podlagi členov 61(c) ES in 67(1) ES. V skladu s členom 68(1) ES so v okviru Naslova IV Pogodbe ES dopustni samo predlogi za sprejetje predhodne odločbe nacionalnih sodišč, zoper odločitev katerih po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva. Komisija in španska vlada sta izrazili dvom, da to velja v tem primeru.

21. V skladu s sodno prakso v zvezi s členom 234(3) ES je oznaka sodišče, ki odloča na zadnji stopnji, odvisna od konkretnega pristopa; to pomeni, da so tudi nižja sodišča, katerih odločitve v konkretnem postopku niso izpodbojne, hkrati sodišča, ki odločajo na zadnji stopnji, v skladu s členom 234(3) ES.[9] Obveznost nacionalnih sodišč za predložitev naj bi zagotovila enotno razlago in uporabo prava Skupnosti, predvsem pa preprečila, da bi se v eni državi članici oblikovala sodna praksa, ki ni usklajena s predpisi prava Skupnosti.[10] Taka nevarnost bi obstajala tudi, če bi lahko sodišča, ki *v konkretnem primeru* odločajo na zadnji stopnji, dokončno odgovorila na dvomljivo vprašanje v pravu Skupnosti, ne da bi morala zadevo predložiti Sodišču.

22. Ta načela toliko bolj veljajo v okviru člena 68(1) ES, ker imajo tu pravico do predložitve samo sodišča, ki odločajo na zadnji stopnji. Omejitev pravice do predložitve na sodišča, ki odločajo na zadnji stopnji, se izkaže kot problematična prav v zvezi z Uredbo št. 1206/2001, ki ureja pravno pomoč pri pridobivanju dokazov. Ugotavljanje dejstev je namreč značilna naloga nižjih sodišč in ne sodišč na zadnji stopnji. Da bi

9 — Glej sodbe z dne 15. julija 1964 v zadevi Costa (6/64, Recueil, str. 1253); z dne 4. novembra 1997 v zadevi Parfums Christian Dior (C-337/95, Recueil, str. I-6013, točka 25) in z dne 4. junija 2002 v zadevi Lyckeskog (C-99/00, Recueil, str. I-4839, točki 14 in 15).

10 — V opombi 9 navedena sodba Lyckeskog, točka 15.

Sodišče sploh lahko razlagalo Uredbo št. 1206/2001, se pojem sodišča, ki odloča na zadnji stopnji, v skladu s členom 68(1) ES ne sme razlagati preveč ozko. Predvsem ne smejo imeti pravice do predložitve samo najvišja sodišča.

23. V sporu o glavni stvari je Tribunale Civile di Genova ugodilo zahtevi za opis. Pri tem postopku gre za ukrep za zavarovanje oziroma za pridobitev dokazov, ki se odredi z neizpodbojnim sklepom.[11]

24. Komisija ugovarja temu, da se je postopek odreditve opisa zaključil že z izvršitvijo, pa čeprav le delno. Tribunale je namreč že začelo postopek v glavni stvari, ki se bo zaključil s sodbo, zoper katero se bo lahko vložilo pravno sredstvo.

25. Vendar pa je treba poudariti, da zaprosilo v Združenem kraljestvu doslej dejansko še ni privedlo do izvršitve kakšnega ukrepa za zavarovanje oziroma pridobitev dokazov. Predložitveno sodišče očitno še vedno zahteva pridobitev dokazov. Preden na sodišče v Združenem kraljestvu naslovi novo zaprosilo (oziroma ponovi prvo zaprosilo), želi razjasniti, ali ukrep, kot je opis v smislu členov 129 in 130 CPI, spada na področje uporabe Uredbe št. 1206/2001.

26. Neko sodišče namreč ne postane zaradi vsakega procesnega ukrepa, ki ga odredi z neizpodbojnim sklepom, tudi sodišče, ki odloča na zadnji stopnji v skladu s členom 68(1) ES. Nasprotno, neizpodbojen vmesni sklep zaključi samostojni postopek ali samostojno fazo postopka, vprašanje za predhodno odločanje pa se mora nanašati prav na ta postopek oziroma to fazo postopka.

27. Kot izhaja iz spisa, postane opis predmeta, ki je predmet kršitve, poseben postopek. To izhaja že iz tega, da je opis mogoče predlagati pred vložitvijo tožbe v glavni stvari.[12] Postopek za zavarovanje oziroma pridobitev dokazov se zaključi šele, ko je opis dejansko izveden ali ko sodišče, ki je odredilo opis, odstopi od zahteve po izvedbi, ker se na primer izkaže, da izvedba ni mogoča.

11 — Člen 128(4) CPI.

12 — Glej člen 128(5) CPI.

28. Prvo vprašanje za predhodno odločanje naj bi razjasnilo, ali je mogoče izvesti opis, s tem da se za pridobitev dokazov zaprosi sodišče druge države članice na podlagi Uredbe št. 1206/2001. To vprašanje je zato v tesni zvezi s samostojnim postopkom za zavarovanje oziroma pridobitev dokazov z opisom. Ker se ta postopek zaključi z neizpodbojnim sklepom, ima Tribunale pravico, da Sodišču predloži vprašanje za predhodno odločanje v skladu s členom 68(1) ES v povezavi s členom 234 ES. Prvo vprašanje za predhodno odločanje je zato dopustno.

29. Drugo vprašanje za predhodno odločanje pa po mojem mnenju ni dopustno.

30. V skladu z ustaljeno sodno prakso v okviru sodelovanja med Sodiščem in nacionalnimi sodišči na podlagi člena 234 ES je le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in mora prevzeti odgovornost za sodno odločitev, ki jo je treba sprejeti, glede na posebnosti zadeve pristojno za presojo o tem, ali potrebuje predhodno odločbo, da bi lahko izdalo sodbo, kot tudi ustreznost vprašanj, ki jih predlaga Sodišču. Če se torej predloženi vprašanji nanašata na razlago prava Skupnosti, mora načeloma Sodišče o tem odločati.[13]

31. Vendar je Sodišče tudi odločilo, da mora izjemoma pri preverjanju svoje pristojnosti preizkusiti okoliščine, v katerih mu je nacionalno sodišče zadevo predložilo.[14] V skladu z ustaljeno sodno prakso je predložitev nacionalnega sodišča mogoče zavrniti le, kadar je očitno, da zahtevana razlaga prava Skupnosti nima nikakršne zveze z dejanskim stanjem ali s predmetom spora o glavni stvari, kadar gre za hipotetičen problem oziroma kadar Sodišče nima na voljo potrebnih dejanskih in pravnih elementov, da bi lahko koristno odgovorilo na zastavljena vprašanja.[15]

32. Z drugim vprašanjem za predhodno odločanje želi predložitveno sodišče razjasniti, kakšne obveznosti ima *zaprošeno* sodišče, če je zaprosilo nepopolno ali ne izpolnjuje pogojev iz člena 4 Uredbe št. 1206/2001, predvsem, ali mora poslati potrdilo o prejemu v rokih in na način iz člena 7 Uredbe

13 — Glej zlasti sodbi z dne 15. decembra 1995 v zadevi Bosman (C-415/93, Recueil, str. I-4921, točka 59) ter z dne 13. julija 2006 v zadevi Manfredi in drugi (od C-295/04 do C-298/04, ZOdl., str. I-6619, točka 26).

14 — V opombi 13 navedena sodba Manfredi in drugi, točka 27.

15 — Glej zlasti v opombi 13 navedeno sodbo Bosman, točka 61, ter sodbo z dne 10. januarja 2006 v zadevi IATA in ELFAA (C-344/04, ZOdl, str. I-403, točka 24).

ter opozoriti na morebitno nepopolnost zaprosila.

zaprosilo, tako da bi bilo treba zahtevati dodatne informacije z obrazcem C.[17]

B – *Prvo vprašanje za predhodno odločanje*

33. Odgovor na to vprašanje za predhodno odločanje nikakor ne bi vplival na odločitev, ki jo predložitveno sodišče sprejme v okviru postopka vnaprejšnjega izvajanja dokazov. Vpliva pa na dejanja zaprošenega sodišča. Če obstajajo dvomi o obveznostih zaprošenega sodišča, mora to sodišče, kadar je potrebno, zaprositi Sodišče za razlago Uredbe št. 1206/2001.

35. Prvo vprašanje za predhodno odločanje je treba razumeti ob upoštevanju zavrnitve zaprosila za pravno pomoč s strani urada Senior Master. Iz kratkega odgovora zaprošenega sodišča izhaja, da po njegovem mnenju ukrep ne sodi na področje uporabe Uredbe.

34. Kljub neustreznosti drugega vprašanja v sporu o glavni stvari se to nanaša tudi na hipotetično okoliščino. Po eni strani spis vsebuje omembe, da je zaprošeno sodišče dejansko v roku potrdilo prejem zaprosila z obrazcem B.[16] Hkrati nič ne dokazuje, da zaprošeno sodišče ne bi pravilno potrdilo prejema novega zaprosila. Po drugi strani pa ni razvidno, da prejšnje zaprosilo ni bilo popolno oziroma da bo takšno prihodnje

36. Njegov odgovor je mogoče razlagati tudi kot sklicevanje na razlog zavrnitve iz člena 14(2)(b) Uredbe št. 1206/2001. V skladu z njim se lahko zavrne izvršitev zaprosila, ki po pravu države članice zaprošenega sodišča ne sodi v sodno pristojnost. Ker je Tribunale Civile di Genova predlagalo, naj se zaprosilo

16 — Vlada Združenega kraljestva v prilogi 2 k svojim stališčem predloži obrazec B z dne 11. julija 2005. Tribunale Civile di Genova v predložitvi ne omenja tega dokumenta, temveč navaja, da je zaprošeno sodišče prejem zaprosila „v vsakem primeru potrdilo z dopisom z dne 20. septembra 2005". Kaj se je dejansko zgodilo z obrazcem B, ostaja nejasno.

17 — Če z vidika zaprošenega sodišča obstaja domnevno ustrezen razlog za neizvršitev, namreč da zahtevani ukrep ne spada na področje uporabe Uredbe št. 1206/2001, Uredba predvideva obrazec H. Ta obrazec se seveda lahko uporablja tudi za obveščanje o drugih razlogih zavrnitve, na primer, če zaprosilo ne sodi v sodno pristojnost. Če neko sodišče meni, da je ovirano pri pridobivanju dokazov s posebnim postopkom po pravu države sodišča, ki je zaprosilo (člen 10(3), drugi stavek, Uredbe št. 1206/2001), je treba sodišče, ki je zaprosilo, obvestiti še z obrazcem E. Zaprošeno angleško sodišče očitno ni uporabilo nobenega od teh obrazcev.

izvrši s posebnim postopkom, ki ga predvideva italijansko pravo (člen 10(3) uredbe),[18] se lahko upošteva tudi pridržek iz člena 10(3), drugi stavek.

37. Da bi se predložitvenemu sodišču dalo koristen odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje, je treba preučiti, ali zaprosilo za opis predmeta, ki domnevno krši patent, vključno s preiskavo, z dokumentacijo in/ali odvzemom pripadajoče poslovne dokumentacije ter odvzemom vzorcev, spada na področje uporabe Uredbe št. 1206/2001 in ali njegovi izvršitvi morda nasprotuje kateri izmed navedenih razlogov zavrnitve.

1. Področje uporabe Uredbe št. 1206/2001

38. V skladu s členom 1(1)(a) se v civilnih ali gospodarskih zadevah uporablja Uredba št. 1206/2001, kadar sodišče države članice, v skladu s pravom te države, zaprosi, da pristojno sodišče druge države članice pridobi dokaze. Iz odstavka 2 te določbe sledi, da morajo biti dokazi, za izvedbo katerih se zaprosi, namenjeni uporabi v začetem ali predvidenem sodnem postopku.

18 — Glej obrazec A, točka 13, zaprosila, ki je priložen k stališču Združenega kraljestva kot Priloga A 1.

39. V nadaljevanju želim najprej obravnavati razlago pojma pridobitev dokazov, nato pa posebne okoliščine in pravne zahteve, ki so pomembne pri sodnem varstvu zoper kršitev pravic intelektualne lastnine. Nato se bom ukvarjala z ugovori zoper uporabo Uredbe št. 1206/2001.

a) Razlaga pojma pridobivanje dokazov

40. Zakonodajalec Skupnosti pojma „pridobivanje dokazov“ v smislu člena 1(1)(a) Uredbe št. 1206/2001 ne opredeli podrobneje.

41. Sodišče je v sodni praksi v zvezi z Bruseljsko konvencijo[19] določilo načelo, da je pojme konvencije treba razlagati samostojno.[20] V zvezi z opredelitvijo civilne in gospodarske zadeve, odločilne za področje uporabe, v smislu člena 1 Bruseljske konvencije je Sodišče predvsem poudarilo, da je treba zagotoviti čim večjo enakost ter enotnost pravic in obveznosti, ki za države pogodbenice in zainteresirane osebe izhajajo iz konvencije. Pojmov, ki so uporabljeni v tej določbi, zato ni mogoče razlagati kot preprosto napotitev na nacionalno pravo ene ali druge udeležene države.[21]

42. Podobno velja tudi za pojem pridobitve dokazov, od razlage katerega je odvisno področje uporabe Uredbe št. 1206/2001. Njegov pomen in domet je zato treba določiti samostojno z upoštevanjem jezikovnega pomena, razvoja, sistematike in namena Uredbe.

43. Uredba št. 1206/2001 naj bi omogočala nemoteno delovanje notranjega trga, tako da se sodelovanje med sodišči na področju pridobivanja dokazov izboljša, predvsem poenostavi in pospeši, kot je razvidno iz druge uvodne izjave. Ta cilj se zasleduje, če se poenostavljeni mehanizem pravne pomoči v Uredbi št. 1206/2001 uporablja pri čim več ukrepih pridobivanja pravosodnih informacij. Pojma pridobivanja dokazov se zato ne sme razlagati ozko.

44. Iz povezave člena 1(1) in člena 4(1)(e) in (f) Uredbe št. 1206/2001 najprej sledi, da predmet zaprosila za pridobitev dokazov ni ozko omejen.[22] Predvsem ni mogoče zaprositi samo za zaslišanje prič. Iz člena 4(1)

19 — Konvencija z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 1972, L 299, str. 32), kot je bila spremenjena s Konvencijo z dne 9. oktobra 1978 o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (UL L 304, str. 1 in – spremenjeno besedilo – str. 77), s Konvencijo z dne 25. oktobra 1982 o pristopu Helenske republike (UL L 388, str. 1) ter s Konvencijo z dne 26. maja 1989 o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike (UL L 285, str. 1) ter s Konvencijo z dne 29. novembra 1996 o pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL 1997, C 15, str. 1, v nadaljevanju: Bruseljska konvencija).

20 — Glej sodbo z dne 15. maja 2003 v zadevi Préservatrice foncière TIARD (C-266/01, Recueil, str. I-4867, točka 20) v zvezi s pojmom „civilne in gospodarske zadeve" ter sodbo z dne 5. februarja 2004 v zadevi Frahuil (C-262/02, Recueil, str. I-1543, točka 22) v zvezi s pojmom „pogodbena razmerja". To sodno prakso je Sodišče preneslo tudi na Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2001, L 12, str. 1, glej sodbo z dne 13. julija 2006 v zadevi Reisch Montage, C-103/05, ZOdl., str. I-6827, točka 29).

21 — V opombi 20 navedena sodba Préservatrice foncière TIARD, točka 20.

22 — Tudi Komisija v Praktičnem vodniku za uporabo Uredbe o pridobivanju dokazov pojmu dokaz pripisuje širok pomen. Navaja, da pojem „dokaz" obsega na primer zaslišanje prič in izvedencev ali zaslišanje strank, preučitev listin, ugotavljanje dejstev, preverjanje ali tudi izvedensko mnenje o dobrobiti družine in otrok (glej točko 8 Praktičnega vodnika, ki ga je mogoče prenesti s http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_sl.pdf).

(f) izhaja celo, da lahko pridobivanje dokazov zajema tudi listine ali druge predmete, ki se jih lahko ogleda ali jih lahko raziščejo izvedenci. Možnost pridobitve mnenja izvedenca je potrjena tudi v členu 18(2), prva alinea, ki ureja povračilo stroškov za pritegnitev izvedencev.

45. S strani Tribunale Civile di Genova v odločbi so navedeni predmeti, predvsem primerki pasnega sistema, računi nakupa in prodaje, dobavnice, naročila, komercialne ponudbe, reklamni material, shranjeni podatki iz računalniških arhivov in carinski dokumenti, ki so s tem povezani, listine oziroma preučevani objekti, ki jih lahko preuči sodišče samo ali naroči izvedensko mnenje. Predmeti, navedeni v odločbi, so zato načelno dostopni za pridobivanje dokazov v skladu z Uredbo št. 1206/2001.

b) Zavarovanje in pridobitev dokazov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine

46. Ozadje predložitve je zaprosilo za pravno pomoč v okviru posebnega postopka zavarovanja dokazov pri kršitvi pravice intelektualne lastnine. Za te postopke obstajajo na mednarodni ravni in tudi v pravu Skupnosti posebni predpisi, ki upoštevajo posebne zahteve glede pravnega varstva v takem položaju. Te zahteve je treba upoštevati pri nadaljnji razlagi Uredbe št. 1206/2001.

47. Postopek za pridobitev dokazov na splošno predpostavlja, da oseba, ki je dolžna predložiti dokaze, navede dejstva in dokaze. Imetnik kakršne koli pravice intelektualne lastnine, ki je obveščen o kršitvi njegove pravice, je pogosto v težavah, ker ne more natančno navesti ustreznih dokazov niti nima dostopa do njih, ker so ti v posesti kršitelja ali tretje osebe. Poleg tega gre v teh primerih večinoma za nujne primere, da se omeji škoda zaradi kršitve pravic in da se zavarujejo dokazi, preden se njihovo stanje poslabša.

48. Za učinkovito varstvo intelektualne lastnine člen 50 Sporazuma TRIPS zato predvideva pristojnost sodišč, da odredijo takojšnje in učinkovite začasne ukrepe, da preprečijo dajanje blaga, ki je predmet kršitve

pravic, v promet, in zavarujejo dokaze o domnevni kršitvi pravic.

49. Člen 7 Direktive 2004/48 se navezuje na to določbo Sporazuma TRIPS.[23] Na tej podlagi sodišča „odredijo takojšnje in dejanske začasne ukrepe za zavarovanje ustreznih dokazov v zvezi z domnevno kršitvijo ob upoštevanju varstva zaupnih podatkov". Ukrepi lahko „vključujejo podroben opis z jemanjem vzorca ali brez njega ali fizični zaseg blaga, ki je predmet kršitve, in v ustreznih primerih materiala in opreme, ki se uporablja za proizvodnjo in/ali distribucijo tega blaga in z njim povezanih dokumentov".

50. V Italiji so s členom 128 CPI in naslednjimi te zahteve direktiv prenesene v nacionalno pravo. Druge države članice poznajo podobne instrumente.[24] V Združenem kraljestvu člen 7 Civil Procedure Act 1997 (zakon o pravdnem postopku) v povezavi s pravilom 25.1(1)(h) dopušča, da se odredi *search order*. Te določbe uzakonjajo instrument *Anton Piller Order*[25], ki ga je razvilo sodišče.[26]

51. Pri razlagi Uredbe št. 1206/2001 je treba upoštevati predpise in cilje Direktive 2004/48, čeprav na podlagi enajste uvodne izjave celo sama nima za cilj harmonizacije pravil s pravosodnim sodelovanjem.[27] Kot izhaja iz navedene uvodne izjave, obstajajo namreč „instrumenti Skupnosti, ki urejajo te zadeve na splošno in so načeloma enako veljavni za intelektualno lastnino".

52. Iz te obrazložitve izhaja, da bi bila pravna pomoč v skladu z Uredbo št. 1206/2001 mogoča v postopkih, ki jih predvideva Direktiva 2004/48, za zavarovanje dokazov, s čimer bi zagotovili učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine tudi v mednarodnih primerih.

23 — Glej četrto, peto in sedmo uvodno izjavo Direktive 2004/48. Podrobneje o tem: McGuire, Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen, *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, str. 255, in Ibbeken, *Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln, 2004, in drugi.

24 — Glej npr. v Franciji saisie contrefaçon, določen v členu L. 615-5 Code de la propriété intelectuelle. Za primerjavo nemškega, francoskega in angleškega prava glej v opombi 23 navedeno publikacijo Ibbekena.

25 — Glej sodbo v zadevi Anton Piller KG proti Manufacturing Processes Ltd. [1976] 1 All E.R: 779).

26 — Glej Zuckerman, Zuckerman on Civil Procedure, 2. izdaja, London, 2006, točka 14.175; podrobneje o razvoju v opombi 23 navedene publikacije Ibbekena, stran 111 in naslednje.

27 — Glede na dejansko stanje spora o glavni stvari je vsekakor treba upoštevati časovni okvir uporabe Direktive 2004/48. Začela je veljati 22. junija 2004, do 29. aprila 2006 pa jo je bilo treba prenesti (glej člena 20 in 21 Direktive 2004/48). Pred potekom roka za prenos neke direktive se njene zahteve le omejeno upoštevajo (glej sodbo z dne 4. julija 2006 v zadevi Adeneler in drugi, C-212/04, ZOdl., str. I-6057, točka 117 in naslednje).

c) Ugovori zoper uporabo Uredbe št. 1206/2001

i) Ali se Uredba št. 1206/2001 ne uporablja za ukrepe za preiskavo in zaseg?

53. Medtem ko se večina strank v primeru, kot je obravnavani, izreče za uporabo Uredbe št. 1206/2001, grška vlada, Irska in vlada Združenega kraljestva predvsem na podlagi naslednjih trditev nasprotujejo uporabi Uredbe:

54. Vlada Združenega kraljestva navaja, da opis vključuje ukrepe za preiskavo in zaseg, ki ne spadajo na področje uporabe Uredbe št. 1206/2001. Pridobivanje dokazov bi moralo biti ločeno od ukrepov za preiskavo pred samo izvedbo dokazov. Poleg tega Uredba ne vsebuje določil, ki bi pri preiskavah in zasegih varovala pravice strank.

— Pri opisu gre za ukrepe za preiskavo in zaseg (*orders for search and seizure*), ki pa jih Uredba ne zajema.

55. Postopek za pridobitev dokaza je sestavljen iz čutnega zaznavanja in vrednotenja dokaza. Posluša se izpoved priče, listine se preberejo, preuči se druge predmete. Pravna pomoč zajema vse te postopke, kot izhaja iz člena 4(1)(e) in (f) Uredbe št. 1206/2001.

— Uredba tako kot Haaška konvencija o pridobivanju dokazov ne zajema ukrepov za zavarovanje in izvršitev (*provisional and protective measures*).

56. Pogoj za izvedbo postopka za pridobitev dokazov je, da sodišče ali oseba, pooblaščena s strani sodišča, npr. izvedenec, morda tudi zastopnik stranke, dobi dostop do dokazov. Odreditev opisa ali *search order* zavezuje imetnika dokaza, da dovoli ta dostop. Tako odrejanje dokazov je torej neločljivo povezano s pridobivanjem dokazov. To velja tudi, kadar si sodišče dokaznih predmetov ne ogleda osebno na kraju samem, temveč pritegne drugo osebo, ki dokumentira pred-

— Zadevne ukrepe za zavarovanje dokazov je treba vložiti pri angleškem sodišču na podlagi Uredbe št. 44/2001.

mete ali odvzame vzorce, in kadar sta dokumentacija (fotokopije, fotografije, podatki, shranjeni na podatkovnih nosilcih, in podobno) ali vzorec šele kasneje neposredno predložena sodišču.

57. Pri ukrepih za zavarovanje dokazov je poleg tega zagotovljeno varstvo strankinih pravic. Ustrezno odrejanje dokazov v okviru pravne pomoči praviloma poteka po pravu države članice zaprošenega sodišča (člen 10(2) Uredbe št. 1206/2001). S tem se zagotovi spoštovanje postopkovnih standardov, ki veljajo na kraju pridobitve dokazov. Ti standardi varujejo pravice nasprotne strani in pravice tretjih oseb, ki posedujejo dokaze.

58. Če pridobivanje dokazov izjemoma poteka s posebnim postopkom po pravu države članice sodišča, ki je zaprosilo (člen 10(3) Uredbe št. 1206/2001), ima nasprotna stran ali tretja oseba na kraju pridobitve dokazov opravka s tujim procesnim pravom.

59. Ukrepi za zavarovanje dokazov o kršitvi pravic intelektualne lastnine pa so usklajeni z Direktivo 2004/48. Procesno pravo držav članic – za pravilen prenos se uporablja Direktiva – pa se lahko med seboj razlikuje samo še toliko, kolikor svobode pri prenosu dopušča Direktiva. V preostalem mora biti pravo držav članic usklajeno z splošno veljavnimi načeli, kot npr. z načelom poštenega sojenja, varovanja stanovanj in lastnine, ki jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP).

60. Če pa postopek za pridobitev dokazov po tujem procesnem pravu kljub temu ni v skladu z nacionalnim pravom ali ob večjih praktičnih težavah ni mogoč, je zadnji ukrep zavrnitev zaprosila (člen 10(3), drugi stavek, Uredbe št. 1206/2001). Najprej pa mora zaprošeno sodišče poskusiti predlagani ukrep izvesti v spremenjeni obliki, tako da je v skladu z nacionalnimi jamstvi.[28]

61. Nazadnje je treba opozoriti, da se dosedanje izvedbe nanašajo na primer, v

28 — Za več o tem glej točko 111.

katerem imetnik dokaza prostovoljno sodeluje pri pridobivanju dokazov. Samo če stranka ne dopusti dostopa do dokazov, je treba, kadar je to primerno, za pridobitev dokazov uporabiti prisilne ukrepe. Ti intenzivnejši posegi v strankine pravice se v skladu s členom 13 Uredbe št. 1206/2001 določijo izključno po pravu države zaprošenega sodišča.

62. Za zadevni primer to pomeni, da bi angleško sodišče glede na zaprosilo načeloma moralo izvesti opis v posebni obliki v skladu s členoma 128 in 130 CPI, če ni razlogov za zavrnitev. Postopek za pridobitev dokazov je na začetku sestavljen iz dokumentacije pasnega sistema ter zadevnih dokumentov in podatkov. Zajema lahko tudi odvzem listin in preučevanih predmetov, kadar je to potrebno za predložitev predmetov izvedencu ali pri neposredni presoji dokazov zaprošenemu sodišču ali sodišču, ki je zaprosilo. Pri tem je treba spoštovati načelo sorazmernosti.

63. Poleg tega je v skladu s členom 7 Direktive 2004/48 treba zagotoviti varovanje zaupnih podatkov. Ta obveznost velja tako za zaprošeno sodišče kot tudi za sodišče, ki je zaprosilo. Tribunale Civile di Genova je sicer dovolilo, da so predlagatelj in njegovi zastopniki prisotni pri opisu, vendar nimajo vpogleda v odvzete dokumente, hkrati pa je zaprosilo, da se dokumenti pošljejo v zaprti ovojnici. Morda bo Tribunale poslovno dokumentacijo občutljive narave uporabilo v postopku šele takrat, ko bo na podlagi dokumentacije prepričano o kršitvi patentnih pravic. Samo v tem primeru je poznavanje podatkov o prometu nujno za ugotovitev obsega škode.

64. Če družba RWO ne izroči predmetov prostovoljno, člen 13 Uredbe št. 1206/2001 dovoljuje uporabo prisilnih ukrepov. Če je to po angleškem pravu mogoče, za pridobitev dokazov pa zahtevano, se lahko na primer zaseže vzorec pasnega sistema.

65. Trditev, da ukrepi, ki jih je Tribunale Civile di Genova zahtevalo kot ukrepe za preiskavo in zaseg, ne spadajo na področje uporabe Uredbe št. 1206/2001, v splošnem torej ni veljavna.

ii) Prepoved pre-trial discovery

66. Pomisleki vlade Združenega kraljestva glede razširitve pravne pomoči na ukrepe za

zavarovanje dokazov pred postopkom so očitno povezani tudi s tako imenovanim *pre-trial discovery*, ki je v okviru Haaške konference vedno znova predmet razprav.[29]

67. Zato je treba že vnaprej vztrajati pri tem, da v skladu s členom 1(2) Uredbe št. 1206/2001 ni dovoljeno podati zaprosila za pridobitev dokaza, *ki ni namenjen uporabi v začetem ali predvidenem sodnem postopku.* Obstajajo določeni dvomi, ali je zaprosilo popolnoma v skladu s temi zahtevami, glede na odreditev opisa drugih dokazov za očitano ravnanje, kot so navedba v obliki primerov, vendar ne izčrpno: računi, dobavnice, naročila, ponudbe, reklamni material, podatki iz računalniških arhivov in carinski dokumenti.

68. V nasprotju s Haaško konvencijo o pridobivanju dokazov (člen 23 Haaške konvencije) Uredba št. 1206/2001 ne vsebuje nobenega izrecnega pridržka zoper *pre-trial discovery*. Svet je ob sprejetju Uredbe št. 1206/2001 podal naslednjo izjavo št. 54/01[30]: „‚Pre-trial discovery', vključno s preiskavami (t. i. ‚fishing expeditions' – ribiške odprave), so izvzeti s področja uporabe te uredbe."

69. V skladu z ustaljeno sodno prakso se lahko pri razlagi pravnega akta upošteva izjava Sveta v zapisniku, če se izjava uporablja tudi v pravnem aktu in razjasnjuje neki splošni pojem.[31] V tej zvezi izjava v zapisniku pojasnjuje pogoj „uporabe dokazov v začetem ali predvidenem postopku" v skladu s členom 1(2) Uredbe št. 1206/2001.

70. V izjavi omenjenega izvzetja *pre-trial discovery* ni mogoče razumeti tako, da bi bili pred začetkom sodnega postopka v glavni stvari izključeni vsi postopki za ugotavljanje dejstev. Temu nasprotje besedilo člena 1(2). Izjava nasprotno pojasnjuje, da morajo biti

29 — Kaj natančno zajema ta pridržek iz člena 23 Haaške konvencije, ni dokončno razjasnjeno. Razlaga pojma *pre-trial discovery* je bila predmet pojasnjevalnih izjav držav pogodbenic in več posvetovanj na Haaški konferenci (glej Conclusions and Recommendations adopted by the Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille, Evidence and Service Conventions (od 28. oktobra do 4. novembra 2003), točke od 29 do 34; mogoče prenesti s http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf, glej tudi Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 6. izdaja, Köln, 2006, § 8, točka 68 in naslednje). Načeloma gre za ukrepe, ki jih predvideva *common law*, predvsem ameriško pravo, glede pridobivanja informacij od nasprotne stranke pred obravnavo.

30 — Glej dokument Sveta št. 10571/01 z dne 4. julija 2001, str. 16.

31 — Glej sodbe z dne 26. februarja 1991 v zadevi Antonissen (C-292/89, Recueil, str. I-745, točka 18); z dne 3. decembra 1998 v zadevi Generics (C-368/96, Recueil, str. I-7967, točki 26 in 27) ter z dne 10. januarja 2006 v zadevi Skov in Bilka (C-402/03, ZOdl., str. I-199, točka 42).

dokazi določeni vsaj tako natančno, da je povezava z začetim ali s predvidenim postopkom razvidna in da se pravna pomoč sme nanašati samo na dokaze same, ne pa na okoliščine, ki so samo posredno povezane s sodnim postopkom.

71. Da bi preprečili preiskavo nasprotne strani s t. i. ribiško odpravo (*fishing expedition*), je treba pri odrejanju dokazov na podlagi predložitve določenih dokumentov razlikovati naslednje:

72. Odreditev dokazov ni dopustna, če dokumenti, za predložitev katerih se zaprosi, le izsledijo uporaben dokazni material, sami pa se ne uporabljajo v dokazne namene v procesu (tako imenovan *train of enquiry* – nedopustno zbiranje materiala, ustreznega za dokaze). V teh primerih se dokazi uporabljajo le posredno. Značilnost dejanskega stanja, „namenjen[ega] uporab[i] v [...] sodnem postopku", se tako ne uresniči.

73. Po drugi strani je odreditev dokazov na podlagi predložitve dokumentov, ki se najdejo šele z odreditvijo, dopustna, če so ti dovolj natančno navedeni ali opisani in so neposredno povezani s predmetom spora. Le tako je mogoče preprečiti preiskavo, ki ni povezana s predmetom spora, v breme nasprotne strani.

74. V postopku v glavni stvari odreditev dokazov s strani italijanskega sodišča, s katero se zahteva opis računov nakupa in prodaje, dobavnic, naročil, komercialnih ponudb, reklamnega materiala, podatkov iz računalniških arhivov in carinskih dokumentov, omogoča razkritje teh dokazov. Tožeča stranka želi z uporabo dokumentov dokazati kršitev patentnih pravic in njen obseg ter s tem višino morebitnih odškodninskih zahtevkov. Če bodo ti dokazi uporabljeni v začetem oziroma predvidenem postopku, je zaprosilo italijanskega sodišča dopustno.

75. Ni pa dopusten odlomek navedenega sklepa italijanskega sodišča o odreditvi pridobitve dokazov, v katerem se zahteva opis dodatnih, nenavedenih dokumentov („v obliki primerov, vendar ne izključno"). Tu manjka natančen opis dodatnih vrst dokumentov.

iii) Razmejitev pridobivanja dokazov ter ukrepov za zavarovanje in izvršitev

76. Grška vlada in Irska ter vlada Združenega kraljestva v nasprotju z drugimi strankami menijo, da opis, vključno z zasegom dokumentacije in vzorcev, pomeni ukrepe za zavarovanje ali izvršitev, ne pa pridobivanja dokazov v skladu z Uredbo št. 1206/2001. Ta trditev temelji na dveh premisah, namreč prvič, da ukrepi za zavarovanje in izvršitev ne spadajo na področje uporabe Uredbe, in drugič, da so obravnavani ukrepi za zavarovanje dokazov prav taki ukrepi za zavarovanje in izvršitev. Prvo premiso lahko sprejmem, druge pa ne.

— Ukrepi za zavarovanje in izvršitev ne spadajo na področje uporabe Uredbe št. 1206/2001

77. Pred sprejetjem Uredbe št. 1206/2001 je bila predvsem Haaška konvencija o pridobivanju dokazov ustrezna podlaga za pravno pomoč pri izvedbi dokazov – v vsakem primeru med državami pogodbenicami konvencije, med katerimi pa je bilo le enajst držav članic.[32] Uredba naj bi pravno pomoč znotraj vse Skupnosti (razen Danske) postavila na skupno podlago in dodatno poenostavila.[33]

78. Pobuda, ki jo je dala Zvezna republika Nemčija v zvezi s sprejetjem uredbe Sveta o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah[34], se je pri določitvi področja uporabe opirala na ustrezno formulacijo člena 1 Haaške konvencije. Uredba naj bi se torej uporabljala pri zaprosilu za pridobivanje dokazov ali za kako drugo dejanje sodnega postopka, razen vročanja sodnih ali zunajsodnih pisanj in *ukrepov za zavarovanje ali izvršitev.*[35] Kot je poudarjeno v sedmi in osmi uvodni izjavi nemške pobude, te ukrepe zajemata namreč že Uredba Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v

32 — Glej šesto uvodno izjavo Uredbe št. 1206/2001.

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

34 — UL 2000, C 314, str. 1.

35 — Angleški prevod nemške pobude, na katero se sklicuje vlada Združenega kraljestva, glede tega ne zdi pravilen, ker je ta del besedila preveden kot „measures for the *preservation of evidence* or enforcement". Francoska različica se prav tako kot nemški izvirnik neposredno opira na besedilo Haaške konvencije in govori o „mesures conservatoires ou d'exécution". Po tem zgledu bi se morala angleška različica glasiti: „orders for provisional or protective measures".

civilnih in gospodarskih zadevah v državah članicah[36] ter Bruseljska konvencija.

79. Drugače kot pobuda se Uredba št. 1206/2001 odpoveduje vključitvi „drugih dejanj sodnega postopka" na svoje področje uporabe in navede le pridobitve dokazov. Zato ukrepov za zavarovanje in izvršitev ni treba izrecno izvzeti s področja uporabe, ker jih je mogoče šteti le kot druga dejanja sodnega postopka, ne pa kot ukrepov za pridobitev dokazov. Domneva, da ukrepi za zavarovanje ali izvršitev ne spadajo na področje uporabe Uredbe, je torej pravilna.

– Ali je postopek zavarovanja dokazov ukrep za zavarovanje ali izvršitev?

80. S tem pa še ni rečeno, da je pravilna tudi druga premisa, da ukrep za zavarovanje in pridobitev dokazov tako kot opis, predlagan v sporu o glavni stvari, pomeni ukrep za zavarovanje ali izvršitev, za katerega se ne uporablja Haaška konvencija o pridobivanju dokazov in na tej podlagi sprejeta Uredba št. 1206/2001. Zgodovinska povezava med Uredbo št. 1206/2001 in omenjeno konvencijo torej ne prispeva ničesar k razmejitvi pridobivanja dokazov in ukrepov za zavarovanje ali izvršitev.

81. Glede na zastavljeni cilj je treba ločiti dve vrsti začasnih ukrepov, odreditve, ki služijo zagotavljanju sodbe same, ter ukrepe za pridobitev in zavarovanje dokazov, kot je mogoče ponazoriti s primerom obravnavanega spora pred Tribunale Civile di Genova.

82. Če tožeča stranka uspe, sodba toženo stranko zavezuje, da preneha s kršitvijo in po potrebi plača odškodnino. Učinkovit ukrep za zagotovitev pravice do prepovedi je zaseg blaga, ki je predmet kršitve, ali naprav, ki se uporabljajo za njegovo proizvodnjo.

83. V okoliščinah tega primera pa ne gre za tak ukrep za zagotovitev poznejše izvršitve sodnih odločb, npr. zaseg vseh primerkov pasnih sistemov, ki jih imajo na zalogi, da bi preprečili njihovo širjenje. Ukrep bi moral

36 — UL L 160, str. 37.

temeljiti na členu 129 CPI. Predložitveno sodišče pa je angleško sodišče zaprosilo za ukrep za zavarovanje dokazov na podlagi člena 128 CPI.

84. Člen 7 Direktive 2004/48 ponesrečeno pomeša navedeni vrsti začasnih ukrepov. Uvodoma se namreč določba sklicuje na ukrepe za zavarovanje dokazov, med katere pa med drugim spada zaseg blaga, ki je predmet kršitve, ter po potrebi materialov in naprav, potrebnih za proizvodnjo in/ali distribucijo tega blaga, ter pripadajočih dokumentov. Kot že pojasnjeno, to dejansko niso ukrepi za zavarovanje dokazov, temveč začasni ukrepi za ohranitev glavnega zahtevka.

85. V okviru Direktive 2004/48 lahko jasna razmejitev ukrepov ni potrebna. Za določitev področja uporabe Uredbe št. 1206/2001 pa je vendarle bistvenega pomena. Uredba se namreč nikakor ne uporablja za ohranitev glavnega zahtevka, temveč se uporablja pri ukrepih za zavarovanje dokazov.

86. To razumevanje pojma ukrepov za zavarovanje in izvršitev potrjuje tudi sistematična obravnava funkcije tega pojma v normativnem okviru Haaške konvencije o pridobivanju dokazov. Izvzetje takih ukrepov naj bi razmejilo področja uporabe konvencije o pridobivanju dokazov in Bruseljske konvencije. Ta cilj izrecno obravnava nemška pobuda za sprejetje uredbe.[37]

87. Vladi Združenega kraljestva je treba pritrditi v tem, da naj pojem pridobitve dokazov v skladu z Uredbo št. 1206/2001 prav tako ne bi vključeval ukrepov za zavarovanje in izvršitev, ki spadajo na področje uporabe Uredbe št. 44/2001, kajti v tem smislu obstaja enaka potreba po razmejitvi.

88. Irska in vlada Združenega kraljestva pa še vedno menita, da bi bilo mogoče v tej zadevi sporne ukrepe za zavarovanje dokazov ob upoštevanju člena 31 Uredbe št. 44/2001 predlagati neposredno pred angleškim sodiščem, tako da uporaba Uredbe št. 1206/2001 ne pride v poštev.

89. Člen 31 Uredbe št. 44/2001 podobno kot člen 24 Bruseljske konvencije predvideva, da se „pri sodiščih države članice [...] lahko

37 — Glej sedmo in osmo uvodno izjavo pobude.

vloži zahteva za začasne ukrepe ali ukrepe zavarovanja, ki jih predvideva pravo te države članice, tudi v primeru, ko so po tej uredbi za odločanje o glavni stvari pristojna sodišča druge države članice".

90. V sodbi St. Paul Dairy Industries je Sodišče presodilo, da se člen 24 Bruseljske konvencije ne uporablja za samostojne ukrepe za zavarovanje in pridobitev dokazov pred vložitvijo tožbe.[38]

91. V utemeljitev je med drugim navedlo, da začasni ukrepi v skladu s členom 24 Bruseljske konvencije pomenijo take ukrepe, ki naj bi na pravnih področjih, za katera se uporablja omenjena konvencija, preprečili spremembo dejanskega in pravnega stanja, da bi zavarovali pravice, za priznanje katerih je podan predlog pri sodišču, pristojnem v postopku v glavni stvari.[39] Določba torej velja za ukrepe, ki služijo zagotovitvi materialnopravnih pravic, ne pa izvedbi procesnih ukrepov, kot je izvedba dokazov.[40]

92. Poleg tega opozarja na nevarnost, da bi bilo pri pridobivanju dokazov mogoče obiti pravila za pravno pomoč, določena v Uredbi št. 1206/2001, če bi bilo mogoče ukrepe za pridobitev dokazov ob upoštevanju člena 24 Bruseljske konvencije predlagati neposredno pri sodišču, ki ni pristojno za glavno stvar.[41] Sodišče je s tem implicitno nakazalo, da spadajo samostojni ukrepi za zavarovanje in pridobitev dokazov pod pridobivanje dokazov v skladu z Uredbo št. 1206/2001.

93. V skladu s sodno prakso Sodišča torej ni možnosti, ki je po mnenju Irske in Združenega kraljestva prednostna, da se zavarovanje dokazov ob upoštevanju člena 31 Uredbe št. 44/2001 prepusti neposredno sodišču v kraju, v katerem so dokazi.[42] Pri razmejitvi zato ni težav, če ukrepi za zavarovanje

38 — Sodba z dne 28. aprila 2005 v zadevi St. Paul Dairy Industries (C-104/03, ZOdl., str. I-3481, točka 25). Glej tudi Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2. izdaja, München, 2004, A 1 – člen 2 EuGVVO, točka 92, in člen 31 EuGVVO, točka 32.

39 — V opombi 38 navedena sodba St. Paul Dairy Industries, točka 13.

40 — Tako tudi zadeva CFEM Facades SA proti Bovis Construction Ltd (1992, I.L. Pr. 561 QBD) ter Schlosser, *EU-Zivilprozessrecht*, 2. izdaja, München, 2003, člen 32 EuGVVO, točka 7, in člen 1 Haaške konvencije, točka 4.

41 — V opombi 38 navedena sodba St. Paul Dairy Industries, točka 23.

42 — Vsekakor se lahko razhajajo mnenja o tem, ali naj ima predlagatelj na voljo obe možnosti: izvedbo dokazov na podlagi pravne pomoči in izvedbo dokazov s strani sodišča v kraju, v katerem so dokazi. Druga možnost bi bila lahko hitrejša, toda v sebi skriva nevarnost, da sodišče, pristojno za glavno stvar, ne bi priznalo dokazov, izvedenih v tujini. (Kritično o pristopu Sodišča: Mankowski, Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa, Juristenzeitung 2005, str. 1144, in Hess/Zhou, Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts – IPRax 2007, 183). Neodvisno od tega, ali sploh in v kakšnih okoliščinah je uporaba Bruseljske konvencije oziroma Uredbe št. 44/2001 pri samostojnih dokaznih postopkih zaželena, pa navedeni avtorji ne dvomijo, da zanje v vsakem primeru velja Uredba št. 1206/2001.

dokazov štejejo za primer uporabe Uredbe št. 1206/2001. Izvzetje takih ukrepov s področja uporabe Uredbe št. 44/2001 pa zahteva prav to, da je pravna pomoč v skladu z Uredbo št. 1206/2001 omogočena, tako da je na podlagi prava Skupnosti sploh mogoče zavarovati dokaze v drugi državi članici.

d) Vmesni predlog

94. Kot vmesni predlog lahko zabeležimo, da opis v skladu s členoma 128 in 130 CPI, za izvedbo katerega je zaprosilo Tribunale Civile di Genova, pomeni pridobitev dokazov v skladu s členom 1 Uredbe št. 1206/2001. Zaprošeno sodišče mora izvesti opis, če so ukrepi dovolj natančno opisani, tako da je povezava med dokazi, ki jih je treba izvesti, in sporom (ki ga je po potrebi šele treba začeti) razpoznavna ter ni nobenih razlogov za zavrnitev.

2. Razlogi zavrnitve

95. Člen 14 Uredbe št. 1206/2001 določa razloge, zaradi katerih zaprošeno sodišče lahko zavrne izvedbo zaprosila. V skladu s členom 14(2)(a) lahko zaprošeno sodišče odkloni izvršitev zaprosila, zlasti če to ne sodi na področje delovanja uredbe, kot je določeno v členu 1. Področje uporabe pa je v tej zadevi ustrezno, kot je pokazala dosedanja obravnava. Poleg tega se lahko izvršitev zaprosila na podlagi člena 14(2)(b) zavrne tudi, če izvršitev zaprosila po pravu države članice zaprošenega sodišča ne sodi v sodno pristojnost.

96. Člen 10(3), drugi stavek, Uredbe št. 1206/2001 vsebuje tudi pridržek glede javnega reda za zaprosila, ki naj bi se izvršil po pravu sodišča, ki je zaprosilo. Predložitveno sodišče je uporabilo to možnost, tako da je zaprosilo za izvedbo opisa v skladu s členoma 129 in 130 CPI. Zaprošeno sodišče mora tudi na splošno izpolniti tako zaprosilo, razen ko predlagani postopek ni v skladu s pravom države članice zaprošenega sodišča ali ko ta ni izvedljiv zaradi precejšnjih praktičnih težav.

97. Oba zavrnitvena pogoja se sklicujeta na določbe prava države zaprošenega sodišča. Teh nacionalnih predpisov Sodišče ne more razlagati, da bi presodilo, kakšne so sodne pristojnosti po pravu neke države članice ali kateri postopki za pridobitev dokazov niso v

skladu z nacionalnim pravom oziroma zaradi dejanskih razlogov niso izvedljivi. Ta presoja je pridržana zaprošenemu sodišču.

98. Iz sodne prakse Sodišča vendar izhaja, da če določba Skupnosti napotuje na nacionalno zakonodajo in prakso, države članice ne bi smele sprejeti ukrepov, s katerimi bi zmanjševale polni učinek ureditve Skupnosti, kamor je vključena ta določba.[43] V zvezi s tem Uredba postavlja zunanje meje svobodi nacionalnih zakonodajalcev, ki se prekoračijo, če zadevno nacionalno pravo postavlja pod vprašaj polni učinek Uredbe. V teh okoliščinah je naloga Sodišča, da razloži Uredbo ob upoštevanju teh mej.

99. Pri tem velja kot splošna smernica, naj bo možnost, da se izvršitev zaprosila za pridobitev dokazov zavrne, omejena na ozko opredeljene izjemne okoliščine, tako da se zagotovi učinkovitost Uredbe, kot je to poudarjeno v enajsti uvodni izjavi Uredbe št. 1206/2001.

100. Vlada Združenega kraljestva meni, da je zaprošeno sodišče zavrnilo zaprosilo zato, ker ni spadalo na področje uporabe Uredbe št. 1206/2001. Na mogoče razloge zavrnitve se ni sklicevalo.[44] Tako kot Irska tudi Združeno kraljestvo meni, da izvedba predlaganih ukrepov nikakor ni sodna pristojnost angleških sodišč.

101. V sistemu *common law* pridobitev dokazov ni dolžnost sodišča ali služb, ki se nahajajo na sodišču. Nasprotno, dokaze morajo predložiti stranke same. *Supervising solicitor*, ki vroči in izvrši *search order* v skladu z oddelkom 7 Civil Procedure Act, 1997, je sicer neodvisni pravosodni organ, ki ga pritegne sodišče (*officer of the court*), ni pa uradnik (*agent*) sodišča.

102. Švedska in finska vlada ter Komisija so v svojih odgovorih na vprašanje Sodišča upravičeno trdile, da je treba razlikovati med *odreditvijo* ukrepa za izvedbo dokazov in njegovo *izvršitvijo*. Izvršitve zaprosila za dokaze ni mogoče zavrniti le zato, ker izvajanje določenih postopkov za pridobitev dokazov ne spada med naloge sodišč. Odločilno pa je, da imajo sodišča pravico odrediti predlagane ukrepe. Kaže, da oddelek 7 Civil

43 — Sodba z dne 18. januarja 2007 v zadevi CGT (C-385/05, ZOdl., str. I-611, točka 35) ob sklicevanju na sodbo z dne 9. septembra 2003 v zadevi Jaeger (C-151/02, Recueil, str. I-8389, točka 59).

44 — To potrjuje dejstvo, da zaprošeno sodišče zaprosila ni poslalo nazaj z obrazcem E ali H.

Procedure Act, 1997 v povezavi z delom 25 Civil Procedure Rules angleškim sodiščem načeloma podeljuje ustrezne pristojnosti.[45]

103. Kot Komisija upravičeno poudarja, niti ni nujno, da lahko „sodno pristojnost" uveljavljajo samo osebe, ki so organizacijsko del sodne oblasti. Tudi *supervising solicitor*, ki ga, čeprav na zahtevo stranke, pritegne sodišče, da skrbi, da se *search order* pravilno vroči in izvrši, se lahko šteje kot del sodne oblasti. To potrjuje dejstvo, da je ta funkcija zaupana samo določenim, posebej izkušenim *solicitors*.[46] Zahtevana nevtralnost pri izvrševanju njihovih nalog naj bi bila zagotovljena s tem, da ne smejo biti iz iste odvetniške pisarne kot zastopnik predlagatelja.[47]

104. Če bi se za dokaze, ki sodijo v sodno pristojnost, šteli samo tisti, ki so bili izvedeni s strani sodišča samega, bi bil polni učinek uredbe preveč omejen. V tem primeru tudi ne bi bilo mogoče zahtevati mnenj, ki jih ne bi pripravilo sodišče samo, ampak izvedenec.

105. Zato zavrnitve ni mogoče utemeljiti s tem, da ni zagotovljena sodna pristojnost, če ukrepa za zavarovanje dokazov, kot je opis v skladu s členoma 128 in 130 CPI, po pravu zaprošene države članice ne izvede sodišče samo, ampak pravosodni organ (*officer of the court*), ki ga je pritegnilo sodišče.

106. Ugovor, da izvedba dokazov v sistemu *common law* poteka v procesu strank, se lahko razume tudi kot napotilo na pridržek iz člena 10(3), drugi stavek, Uredbe št. 1206/2001. Na podlagi tega lahko zaprošeno sodišče zavrne izvršitev zaprosila v postopku po pravu države sodišča, ki je zaprosilo, če postopek ni v skladu s pravom zaprošenega sodišča ali ni izvedljiv zaradi precejšnjih praktičnih težav.

107. Glede tega je mogoče sklepati, da se ta pridržek ne uveljavlja že tedaj, kadar pred-

45 — V praksi sodišča restriktivneje uporabljajo ta instrument. Očitno je običajneje, da so stranke same dolžne razkriti dokumente in predmete, ki jih imajo v posesti (*disclosure*). Samo če postopek *disclosure* ne zadošča za zavarovanje dokazov, pride v poštev, da se odredi *search order* (glej Zuckerman, *Zuckerman on Civil Procedure*, 2. izdaja, London, 2006, točka 14.177).

46 — Practice Direction 25 – Interim injunctions, 7.2.

47 — Practice Direction 25 – Interim injunctions, 7.6.

lagani ukrep po tujem pravu ne ustreza natančno nacionalnemu pravu in nacionalni praksi.[48] Sicer člen 10(3) Uredbe št. 1206/2001 ne bi bil učinkovit. Zapis pridržka v Uredbi v tem smislu izrecno prekorači člen 9(2) Haaške konvencije, ki dopušča zavrnitev, če zaprosilo za pridobitev dokazov s posebnim postopkom ne ustreza praksi sodišč zaprošene države.

108. Zaprošeno sodišče pa mora najprej narediti vse, da z razpoložljivimi sredstvi čim bolj izvede ukrep, ki ga ureja pravo države, ki je zaprosila.

109. Pri tem je treba upoštevati, da je bistvo pravne pomoči v skladu z Uredbo št. 1206/2001 v tem, da se sodišče iz države članice s svojim zaprosilom za dokaze neposredno obrne na sodišče v drugi državi članici. Pravne pomoči ni dovoljeno preveč otežiti s tem, da se na stranke postopka pred sodiščem, ki je zaprosilo, prenese preobsežne obveznosti pri izvedbi dokazov v državi zaprošenega sodišča.[49]

110. Poleg tega v skladu s členom 18(1) Uredbe št. 1206/2001 načeloma ni dovoljeno zahtevati povračila dajatev in stroškov za izvršitev zaprosila. V skladu s členom 18(2) sme zaprošeno sodišče zahtevati le povračilo nagrad izvedencem in tolmačem ter stroškov, ki so nastali pri pridobivanju dokazov s posebnim postopkom v skladu s členom 10(3) in (4).

111. Če izvršitev zaprosila ne poteka dobesedno po tujem pravu zaradi nacionalnih predpisov, ki mu nasprotujejo, ali zaradi večjih praktičnih težav, se zaprosilo ne sme brez nadaljnjega poslati nazaj v celoti neizvršeno. V skladu s podano razlago Uredbe št. 1206/2001 na podlagi pravne pomoči mora zaprošeno sodišče predlagani ukrep izvesti v spremenjeni obliki, tako da je usklajen z nacionalnimi določbami.[50] Če tudi to ni mogoče, se lahko uporabi podoben postopek, ki je določen v nacionalnem pravu.[51]

48 — Glej Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. izdaja, München, 2006, člen 10 EG-Bew VO, točka 13.

49 — Pri morebitnem zaslišanju prič na podlagi pravne pomoči v skladu z Uredbo št. 1206/2001 je v Practice Direction 34 – Depositions and Court Attendance by Witnesses, 11.3, izrecno predvideno, da Treasury Solicitor pred zaprošenim sodiščem prevzame vlogo predlagatelja. V zvezi s tem glej tudi Layton/Mercer, *European Civil Practice*, 2. izdaja, London, 2004, točka 7.062.

50 — Glej Rauscher/v. Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. izdaja, München, 2006, člen 10 EG-Bew VO, točki 22 in 23.

51 — Glej Huber v: Gebauer/Wiedmann, *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, Stuttgart, 2005, poglavje 29, točka 133, in drugi.

112. Na trenutni stopnji postopka pa Sodišče ni upravičeno, da bi podalo dokončno razlago ustreznih predpisov Uredbe o morebitnih razlogih zavrnitve ali pridržkih, temveč bi se moralo s temi vprašanji ukvarjati zaprošeno sodišče. Če bi imelo dvome o obsegu določb, bi kot sodišče, ki odloča na zadnji stopnji, bilo pristojno in bilo dolžno predložiti zadevo Sodišču, ki bi se nato ob poznavanju dejanskega in pravnega stanja lahko natančneje opredelilo o razlagi člena 14(2)(b) in člena 10(3), drugi stavek, Uredbe št. 1206/2001.

V – Predlog

113. Na podlagi navedenega predlagam, naj Sodišče na prvo vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je vložilo Tribunale Civile Genua odgovori:

Ukrepi za zavarovanje in pridobitev dokazov, kot je opis v smislu členov 128 in 130 italijanskega Codice della Proprietà Industriale, pomenijo pridobivanje dokazov, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v skladu z njenim členom 1 in ki jih mora izvesti sodišče države članice na podlagi zaprosila sodišča druge države članice, če ni nobenih razlogov za zavrnitev.