ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-ЖА JULIANE KOKOTT

представено на 18 юли 2007 година [1]

I — Въведение

1. Италианското право познава ефективно средство за обезпечаване и събиране на доказателства за установяването на нарушение на права на интелектуална собственост. По искане на притежателя на право компетентният съд може още преди подаването на иска по същество и без да изслушва насрещната страна, да разпореди „описване“ (descrizione) на предмета, за който се твърди, че нарушава правата. Описът се извършва от съдебен изпълнител, който при нужда се придружава от вещо лице; той извършва оглед на предмета, изготвя документ за него и може да изземе документи или да вземе мостри, които се отнасят до него.

2. Tribunale Civile di Genova (Италия) отправя молба за правна помощ до компетентния орган в Обединеното кралство с цел последният да предприеме действия по събиране на доказателства относно доказателства, които се намират в Обединеното кралство. Замоленият съд обаче отказва да изпълни искането, с мотив че мерки от подобно естество не съответстват на неговата практика.

3. С преюдициалния си въпрос Tribunale Civile di Genova иска понастоящем да се установи дали мярка като описването, предвидено в италианското законодателство, може да се квалифицира като действие по събиране на доказателства, което съд на държава-членка може да поиска да бъде предприето от съд на друга държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела [2].

4. Както личи от становищата на държавите-членки, в националните правни системи съществуват различни възгледи относно изискванията, на които следва да отговарят действията по събиране на доказателствата и относно ролята на съдилищата в това отношение. Това води

1 — Език на оригиналния текст: немски.

2 — ОВ L 174, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 138.

и до различни мнения относно приложното поле на Регламент № 1206/2001, който Съдът трябва да тълкува за първи път в настоящото дело.

II — Правна уредба

А — *Международни конвенции*

5. Хагската конвенция от 18 март 1970 година за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела (наричана по-нататък „Хагска конвенция за събиране на доказателства") е в сила само между единадесет държави — членки на Европейския съюз, сред които са Италианската република и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия[3]. Съгласно член 1 от нея:

„По граждански или търговски дела съдебният орган на договаряща държава може в съответствие с нейното законодателство да поиска от компетентните органи на друга договаряща държава посредством съдебна поръчка да получи доказателства или да се извършат други съдебни действия.

Съдебната поръчка не може да се използва за получаване на доказателства, които не са предназначени за съдебно производство, което вече е започнало или предстои да започне.

Изразът „други съдебни действия" не се отнася до връчването на съдебни актове, нито до мерките за обезпечение или изпълнение."

6. Член 50 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението ТРИПС)[4] установява следното правило относно временните мерки в случай на нарушаване на права на интелектуалната собственост:

„1. Съдебните власти следва да бъдат упълномощени да се разпореждат за незабавни и ефективни временни мерки:

а) за предотвратяване на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и в частност за предо-

3 — Вж. списъка на държавите, които са страни по Хагската конференция по международно частно право, който е достъпен на адрес http://www.hcch.net.

4 — Споразумението ТРИПС (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) представлява приложение 1В от Договора за създаване на Световната търговска организация, одобрен от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, с Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. (ОВ L 336, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 3).

твратяване на влизане в търговските канали под тяхна юрисдикция на стоки, включително и вносни стоки, незабавно след освобождаването им от митницата;

б) за запазване на съответните доказателства относно предполагаемо нарушение.

2. Съдебните власти следва да бъдат упълномощени при подходящи случаи да приемат временни мерки *inaudita altera parte* и в частност, когато всяко забавяне би нанесло непоправима вреда на притежателя на правото или когато има очевиден риск да бъдат унищожени доказателства."

Б — *Общностното право*

7. В член 1 от Регламент № 1206/2001 [5], който съгласно член 21 има предимство пред Хагската конвенция за събиране на доказателства по отношение на въпросите, за които се прилага, се дава следното определение на приложното му поле:

„1. Настоящият регламент се прилага по отношение на граждански или търговски дела, когато съд на държава-членка, в съответствие с разпоредбите на правото на тази държава, изисква:

а) компетентният съд на друга държава-членка да осигури доказателство, или

б) да си осигури доказателство направо в друга държава-членка.

2. Искането не се прави за събиране на доказателство, за което няма намерение да се използва при започнати или предстоящи съдебни процедури.

[...]"

5 — „Обединеното кралство и Ирландия, в съответствие с член 3 от Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, съобщиха за тяхното желание да участват в приемането и прилагането на [този] регламент" (съображение 21 от посочения регламент).

8. Глава II от посочения регламент урежда предаването и изпълнението на исканията. Съгласно релевантните разпоредби от нея:

„Член 4

Форма и съдържание на искането

1. Искането трябва да бъде изготвено чрез използването на формуляр A или, ако е подходящо, формуляр I от приложението. То трябва да съдържа следните подробности:

а) молещия и, ако е възможно, замолениия съд;

б) имената и адресите на страните по процедурата и техните представители, ако има такива;

в) характер и предмет на делото и кратко описание на фактите;

г) описание на действията по събирането на доказателства;

д) когато искането е за разпит на лице:

— име(на) и адрес(и) на лице(ата), което(които) трябва да бъде(ат) разпитано(и),

— въпроси, които следва да бъдат зададени на разпитваното(ните) лице(а), или обстоятелствата, за които то(те) трябва да бъде(ат) разпитано(и),

— когато е подходящо, позоваване на правото за отказ от свидетелстване съгласно правото на държавата-членка на молещия съд,

— всяко изискване разпитът да бъде изпълняван под клетва или заменящо я тържествено заявление и, ако се използва, някаква специална форма,

— когато е подходящо, всяка друга информация, която молещият съд счита за необходима;

е) когато с искането се иска използването на друга форма на събиране на доказателства, документи или други обекти на проверка;

ж) когато е подходящо, всяко искане съгласно член 10, параграфи 3 и 4 и членове 11 и 12 и всяка информация, необходима за неговото прилагане.

[...]"

„Член 7

Получаване на искането

1. В рамките на седем дни от получаването на искането замоленият компетентен съд изпраща потвърждение на получаването до молещия съд, като използва формуляр Б от приложението. Когато искането не отговаря на изискванията, установени в членове 5 и 6, замоленият съд прилага уведомление за това към потвърждението на получаването.

2. Когато изпълнението на искането, изготвено чрез използването на формуляр А от приложението, който отговаря на условията, установени в член 5, не попада в компетентността на съда, до който е изпратено, последният препраща искането до компетентния съд на своята държава-членка и информира молещия съд за това чрез използване на формуляр А от приложението.

[...]"

„Член 10

Общи разпоредби относно изпълнението на искането

[...]

2. Замоленият съд изпълнява искането в съответствие с правото на своята държава-членка.

3. Молещият съд може да поиска искането да бъде изпълнено в съответствие със специална процедура, която се прилага от правото на неговата държава-членка, чрез използване на формуляр А от приложението. Замоленият съд приема тази молба независимо от това, дали такава процедура е съвместима с правото на държавата-членка [да се чете „приема тази молба освен ако такава процедура е несъвместима с правото на държавата-

членка“] на замоления съд, или биха се породили значителни практически трудности. Ако замоленият съд не изпълнява изискването поради една от тези причини, той информира молещия съд, като използва формуляр Д от приложението.

[...]“

„*Член 13*

Принудителни мерки

Когато е необходимо, при изпълнение на искането замоленият съд прилага подходящи принудителни мерки до обема, който е предвиден от правото на държавата-членка на замоления съд, както при изпълнение на такова искане от националните органи или от една от засегнатите страни.“

„*Член 14*

Отказ от изпълнение

[...]

2. В допълнение към основанията, посочени в параграф 1, изпълнение на искането може да бъде отказано само ако:

а) искането не попада в обхвата, установен в член 1 от настоящия регламент, или

б) изпълнението на искането съгласно правото на държавата-членка на замоления съд не попада във функциите на съдебната власт; или

[...]

3. Изпълнението не може да бъде отказано от замоления съд единствено на основание, че съгласно правото на неговата държава-членка съдилищата на тази държава-членка имат изключителната компетентност по делото — предмет на иска, или че правото на тази държава-членка не признава правото на иск по него.

[...]“

9. Освен това следва да се обърне внимание на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от

29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост [6]. Държавите-членки е трябвало да транспонират тази директива преди 29 април 2006 г. [7], като тя урежда в глава II процедурите и средствата за защита, които да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост. В това отношение член 7 от посочената директива предвижда:

„1. Държавите-членки гарантират, че още преди началото на производството по съществото на случая компетентните съдебни органи могат по заявление на страна, която е представила разумно налично доказателство в подкрепа на своите претенции, че е нарушено правото й върху интелектуална собственост или предстои да бъде нарушено, да постановят незабавни и ефективни временни мерки за предпазване на съответните доказателства във връзка с предполагаемото нарушение при опазване на поверителната информация. Такива мерки могат да включват подробно описание, със или без вземане на мостри, или физическото конфискуване на стоките, обект на нарушението, а в съответните случаи — материалите и пособията, използвани за производството и/или разпределението на тези стоки, и свързаните с това документи. Тези мерки се предприемат, ако е необходимо, без да е била изслушана другата страна, и по-специално когато всяко забавяне има вероятност да причини непоправими вреди на притежателя на правото или когато има очевиден риск от унищожаване на доказателствата.

Когато се предприемат мерки за съхраняване на доказателства, без да е била изслушана другата страна, на засегнатите страни се изпраща известие без забавяне, най-късно след изпълнението на мерките. Преразглеждане, включително правото на изслушване, се осъществява по искане на засегнатите страни в разумен срок след нотифицирането на мерките с оглед решаване на въпроса, дали мерките да бъдат променени, отменени или потвърдени.

[...]“

B – *Вътрешно право*

10. Италианският кодекс на индустриалната собственост (Codice della Proprietà Industriale, наричан по-нататък „CPI“) [8] урежда по-специално съдебната защита на интелектуалната собственост. Съгласно член 128 от CPI, притежателят на право може да поиска описване („descrizione“) на предмет, който нарушава правото му. Описването обхваща доказателствата, които установяват твърдяното нарушение и неговата тежест. Съдът, компетентен да разгледа делото по същество, се произнася по допускането на описване с определение, което не подлежи на обжалване. Този съд приема мерки за защита на поверителната информация и може да разреши да бъдат взети

6 — ОВ L 157, стр. 45, с поправка в ОВ L 195, 2004 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56.

7 — Вж. член 20 от Директива 2004/48.

8 — Законодателен декрет № 30/05 от 10 февруари 2005 г.

мостри. Той може да не изслуша насрещната страна, ако съществува вероятност това да засегне изпълнението на определението. Ако искането за описване е било направено преди подаването на иска по същество, съдът определя максимален срок от 30 дни за подаването му.

11. Съгласно член 129 от CPI притежателят на защитимо право освен това може да поиска запор на стоките, които накърняват неговото право.

12. Член 130 от CPI предвижда по-специално, че описването и запорът от съдебен изпълнител, който при нужда се придружава от вещо лице, се извършват с помощта на технически средства като фотоапарати и други пособия. Молителят, неговите представители или доверени технически съветници могат да бъдат допуснати да присъстват на изпълнението на тези мерки.

III — Обстоятелства и преюдициални въпроси

13. На 21 март 2005 г. г-н Alessandro Tedesco сезира Tribunale Civile di Genova с искане за описване, в приложение на членове 128 и 130 от CPI срещу дружествата Tomasoni Fittings Srl (наричано по-нататък „Tomasoni"), установено в Генуа, и RWO (Marine Equipment) Ltd (наричано по-нататък „RWO"), установено в Есекс, Обединено кралство.

14. Той претендира, че е изобретател на система от въжета и че е потърсил защита на това изобретение като е подал заявка за патент. Според г-н Tedesco дружеството RWO, което извършва дейност в Италия с посредничеството на предприятието дистрибутор Tomasoni, предлага на пазара система от въжета, която има идентични технически характеристики и за която е подадена заявка за патент след тази за продукта на ищеца в главното производство.

15. На 5 май 2005 г. Tribunale Civile di Genova постановява определение, без провеждане на състезателно производство, за описване на стоката, за която се твърди, че нарушава правата на интелектуална собственост. Описването е извършено най-напред в Италия, в помещенията на дружеството Tomasoni. На 20 юни 2005 г. на основание Регламент № 1206/2001 италианският съд отправя искане до службата на Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales. От замоления съд е поискано да извърши описване съгласно италианското право на продуктите на RWO в помещенията на последното.

16. Описването е следвало да обхване и други доказателства за увреждащото поведение, като „например, но не

изчерпателно“: фактури, разписки за доставки, платежни нареждания, търговски оферти, рекламни материали, данни от електронните архиви и митнически документи. В допълнение към това италианският съд допуска използването на всякакви технически средства, помощ от вещо лице и изземване на екземпляри като мостри. Тези действия е следвало да се ограничат до необходимото за разследването. На молителя, неговите адвокати или технически съветници е отказан достъп до документите.

17. С неформално писмо Senior Master отказва да извърши описването, с мотив че издирването и запорът на вещи и документи не се практикува от служителите на Senior Master и че операцията, която следва да се изпълни, не може да бъде извършена в рамките на правната помощ.

18. С определение от 14 март 2006 г. Tribunale Civile di Genova отправя следните въпроси до Съда, като преюдициално запитване:

„1) Трябва ли искането за извършване на описване в съответствие с членове 128 и 130 от италианския кодекс за индустриална и интелектуална собственост и съгласно предписанията, дадени от съда по настоящото дело, да се счита за едно от действията, целящи „събиране на доказателства“ по смисъла на и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, които съдебен орган на държава-членка може да поиска от компетентния съдебен орган на друга държава-членка да приложи при събиране на доказателства на основание на посочения регламент?

2) При утвърдителен отговор на първия въпрос и в случай че искането за описване е непълно или не изпълнява условията по член 4 от регламента, остава ли в сила задължението за замоления съд:

— да изпрати потвърждение на получаването в съответствие с изискванията на член 7 от регламента?

— да посочи евентуалната непълнота на искането, за да даде възможност на молещия съд да допълни и/или да измени своето искане?“

19. В хода на производството пред Съда писмени и устни становища са представили г-н Tedesco, италианското, финландското, шведското, словенското, гръцкото и испанското правителство, Ирландия, правителството на Обединеното кралство, както и Комисията на Европейските общности.

IV — Съображения

А — *Допустимост на преюдициалното запитване*

20. Преюдициалното запитване на Tribunale Civile di Genova се отнася до въпроси, свързани с тълкуване на Регламент № 1206/2001, който е приет на основание член 61, буква в) ЕО и член 67, параграф 1 ЕО. Съгласно член 68, параграф 1 ЕО в рамките на дял IV от Договора за ЕО са допустими единствено преюдициалните запитвания на юрисдикции на държави-членки, чиито решения не подлежат на никакво обжалване в съответствие с националното право. Комисията и испанското правителство изразяват съмнения, че настоящият случай е такъв.

21. Съгласно съдебната практика по член 234, трета алинея ЕО квалифицирането на даден съд като юрисдикция, която се произнася като последна инстанция, се извършва, като се разглежда всеки отделен случай, тоест по-нисши юрисдикции, чиито решения в конкретното производство не подлежат на обжалване, също представляват юрисдикции, които се произнасят като последна инстанция по смисъла на член 234, трета алинея ЕО [9]. Предназначението на задължението на националните юрисдикции да сезират Съда е да осигури единното прилагане и тълкуване на общностното право, и по-специално да предотврати установяването в някоя от държавите-членки на национална съдебна практика, която не съответства на правилата на общностното право [10]. Такава опасност би била налице дори ако *в конкретния случай* юрисдикциите, които се произнасят като последна инстанция, биха могли да дадат окончателен отговор на въпрос от общностното право, по отношение на който съществува несигурност, без да са длъжни да сезират Съда.

22. Тези принципи важат на още по-силно основание в рамките на член 68, параграф 1 ЕО, тъй като в този случай единствено юрисдикции, които се произнасят като последна инстанция, могат да сезират Съда с преюдициално запитване. В това отношение ограничаването на правото на сезиране на Съда до юрисдикции, които се произнасят като последна инстанция, се оказва проблематично именно в контекста на Регламент № 1206/2001, с който се урежда правната помощ при събиране на доказателства. Всъщност установяването на фактите обикновено е задача на по-нисшестоящите юрисдикции, а не на юрисдикциите от последна инстанция. За да може

9 — Вж. Решение от 15 юли 1964 г. по дело Costa (6/64, Recueil, стр. 1141), Решение от 4 ноември 1997 г. по дело Parfums Christian Dior (C-337/95, Recueil, стр. I-6013, точка 25) и Решение от 4 юни 2002 г. по дело Lyckeskog (C-99/00, Recueil, стр. I-4839, точки 14 и 15).

10 — Решение по дело Lyckeskog, посочено в бележка под линия 9, точка 15.

Регламент № 1206/2001 все пак да бъде тълкуван от Съда, понятието за юрисдикция, която се произнася като последна инстанция по смисъла на член 68, параграф 1 ЕО, не трябва да се тълкува твърде стриктно. В частност не е подходящо да се приеме, че единствено висшестоящите юрисдикции могат да сезират Съда с преюдициално запитване.

23. В спора по главното производство Tribunale Civile di Genova е уважил искане за описване. Тази процедура представлява мярка за обезпечаване и/или за събиране на доказателства, която се допуска чрез неподлежащо на обжалване определение [11].

24. Комисията обаче твърди, че процедурата по разпореждане на описване вече е приключила с изпълнението, макар и частично, което е осигурено от замоления съд. Според Комисията понастоящем италианският съд е пристъпил към производството по същество, което щяло да приключи с подлежащо на обжалване решение.

25. При все това следва да се отбележи, че до настоящия момент искането всъщност не е довело до изпълнение на мерки по обезпечаване или по събиране на доказателства в Обединеното кралство. Препращащата юрисдикция обаче приема за явно наложително извършването на действия по събиране на доказателства. Преди да отправи ново искане до съда в Обединеното кралство (или да отправи отново същото искане), препращащата юрисдикция иска да установи дали мярка като описването по смисъла на членове 129 и 130 от CPI попада в приложното поле на Регламент № 1206/2001.

26. Действително, не всяка процесуална мярка, приета от някоя юрисдикция с определение, което не подлежи на обжалване, прави от последната юрисдикция, която се произнася като последна инстанция по смисъла на член 68, параграф 1 ЕО. Междинното решение, което не подлежи на обжалване, трябва по-скоро да слага край на самостоятелно производство или на особена фаза на производството и преюдициалният въпрос трябва да се отнася именно за това производство или за тази фаза от производството.

27. Доколкото е видно от преписката, описването на предмет, който нарушава право, представлява особено производство. Това личи най-малкото от обстоятелството, че искането за това производство може да бъде направено преди подаването на исковата молба по същество [12]. Производството по обезпечаване и/или събиране на доказателства приключва едва когато описването действително е извършено или когато разпоредилият го съд се откаже от неговото изпълнение, например защото се е оказало невъзможно.

11 — Член 128, параграф 4 от CPI.

12 — Вж. член 128, параграф 5 от CPI.

28. Първият преюдициален въпрос цели именно да се внесе яснота относно това дали описването може да се приложи като се поиска от юрисдикция на друга държава-членка да извърши действие по събиране на доказателства на основание Регламент № 1206/2001. Следователно, този въпрос е тясно свързан с отделното производство по обезпечаване и/или събиране на доказателства чрез описване. Тъй като това производство приключва с определение, което не подлежи на обжалване, италианският съд може да сезира Съда с преюдициално запитване на основание на разпоредбите на член 68, параграф 1 ЕО във връзка с член 234 ЕО. Ето защо първият преюдициален въпрос е допустим.

29. Според мен обаче вторият преюдициален въпрос е недопустим.

30. Съгласно постоянната съдебна практика в рамките на установеното с член 234 ЕО сътрудничество между Съда и националните юрисдикции само националният съд, който е сезиран със спора и трябва да поеме отговорността за последващото му съдебно решаване, може да прецени — предвид особеностите на делото — както необходимостта от преюдициално заключение, за да може да постанови решението си, така и релевантността на въпросите, които поставя на Съда. Следователно след като поставените преюдициални въпроси се отнасят до тълкуването на общностното право, Съдът по принцип е длъжен да се произнесе [13].

31. Съдът обаче е постановил и че по изключение може да разгледа условията, при които е бил сезиран от националния съд, за да провери собствената си компетентност [14]. От постоянната съдебна практика следва, че отправеното от национална юрисдикция запитване може да се отхвърли само ако е съвсем очевидно, че исканото тълкуване на общностното право няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора по главното производство или още когато проблемът е от хипотетично естество или ако Съдът не разполага с необходимите фактически и правни елементи, за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси [15].

32. С втория преюдициален въпрос препращащата юрисдикция иска да установи какви задължения тежат върху *замоления* съд, ако искането е непълно или ако не отговаря на условията по член 4 от Регламент № 1206/2001, по-специално дали тя трябва да изпрати потвърждение на получаването в сро-

13 — Вж. по-специално Решение от 15 декември 1995 г. по дело Bosman (C-415/93, Recueil, стр. I-4921, точка 59) и Решение от 13 юли 2006 г. по дело Manfredi и др. (C-295/04—C-298/04, Recueil, стр. I-6619, точка 26).

14 — Решение по дело Manfredi и др, посочено по-горе в бележка под линия 13, точка 27.

15 — Вж. по-специално Решение по дело Bosman, посочено по-горе в бележка под линия 13, точка 61 и Решение от 10 януари 2006 г. по дело IATA и ELFAA (C-344/04, Recueil, стр. I-403, точка 24).

ковете и съгласно условията по член 7 от посочения регламент и дали трябва да посочи евентуалната непълнота на искането.

33. Отговорът на този преюдициален въпрос няма да окаже никакво влияние върху решението на препращащата юрисдикция в рамките на процедурата по обезпечаване на доказателства. Напротив, той се отнася единствено до действията на замоления съд. Ако са налице съмнения относно задълженията на последния, той може при необходимост да сезира Съда с въпрос относно тълкуването на Регламент № 1206/2001.

34. Освен че е ирелевантен за разрешаването на спора по главното производство, вторият въпрос се отнася също така до хипотетична ситуация. От една страна, преписката в действителност съдържа данни, според които замоленият съд действително е потвърдил получаването на искането в определения срок посредством формуляр Б [16]. По нищо не личи, че замоленият съд не би потвърдил надлежно получаването на ново искане. Освен това няма никакво основание да се твърди, че предходното искане или едно бъдещо искане е било или би било непълно, така че да е необходимо да се изисква допълнителна информация с помощта на формуляр В [17].

Б — *По първия преюдициален въпрос*

35. Първият преюдициален въпрос следва да се разглежда в светлината на отхвърлянето на искането за правна помощ от страна на Senior Master. От краткия отговор на замоления съд следва да се заключи, че според него мярката излиза извън приложното поле на регламента.

36. Още повече, отговорът на Senior Master може да се тълкува и в смисъл, че последният се позовава на основанието за отказ, посочено в член 14, параграф 2, буква б) от Регламент № 1206/2001. Според тази разпоредба може да се откаже изпълнението на искане, което не попада във функциите на съдебната власт, съгласно правото на държавата-членка на замоления съд. Тъй като Tribunale Civile di Genova е поискал искането да бъде

16 — В приложение 2 към своето становище правителството на Обединеното кралство представя формуляр Б с дата 11 юли 2005 г. Tribunale Civile di Genova обаче не посочва този документ в определението си, а обяснява, че замоленият съд е изпратил потвърждение на получаването на искането „във всеки случай чрез нота от 20 септември 2005 г." Следователно все още не знаем какво се е случило в действителност с формуляр Б.

17 — При все това Регламентът предвижда използването на формуляр З, ако най-вероятната причина, мотивирала неизпълнението на искането, е, че поисканата мярка излиза извън обхвата на Регламент № 1206/2001, каквото е становището на замоления съд. Този формуляр обаче може да се използва и за съобщаване на информация относно други основания за отказ, например ако изпълнението на искането не попада във функциите на съдебната власт. По-нататък, в случай че за някоя юрисдикция съществуват пречки да извърши действие по събиране на доказателства в съответствие със специална процедура, предвидена от правото на държавата на молещия съд (вж. член 10, параграф 3, второ изречение от Регламент № 1206/2001), това трябва да се съобщи на молещия съд посредством формуляр Д. По всичко изглежда, че замолената английска юрисдикция не е използвала нито един от тези формуляри.

изпълнено в съответствие със специална процедура, предвидена от италианското право (член 10, параграф 3 от регламента) [18], може да намери приложение и изключението по член 10, параграф 3, второ изречение.

37. Ето защо за да се даде полезен отговор на първия преюдициален въпрос на препращащата юрисдикция, трябва да се провери дали молба за описване на предмет, за който се твърди, че нарушава патент, включително издирването, документирането и/или отнемането на относимите търговски документи, както и изземването на мостри, попада в приложното поле на Регламент № 1206/2001 и — при положителен отговор — дали някое от предвидените основания за отказ не се противопоставя на неговото изпълнение.

1. Приложно поле на Регламент № 1206/2001

38. Съгласно член 1, параграф 1, буква а) от Регламент № 1206/2001 същият се прилага по отношение на граждански или търговски дела, когато съд на държава-членка, в съответствие с разпоредбите на правото на тази държава, изисква компетентният съд на друга държава-членка да осигури доказателство. На следващо място, от параграф 2 от тази разпоредба следва, че доказателствените средства, чието събиране се иска, трябва да бъдат предназначени за използване в започнати или предстоящи съдебни процедури.

39. По-долу смятам на първо място да разгледам тълкуването на понятието за действия по събиране на доказателства, а на следващо място — особените обстоятелства и правните норми, които са от значение в рамките на съдебната защита срещу нарушаването на правата на интелектуална собственост. На последно място ще обсъдя възраженията срещу прилагането на Регламент № 1206/2001.

а) Тълкуване на понятието за действия по събиране на доказателства

40. Понятието „действия по събиране на доказателства“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква а) от Регламент № 1206/2001 не е получило по-подробно определение от общностния законодател.

18 — Вж. формуляр А, точка 13 от искането, включено като приложение А 1 към становището на Обединеното кралство.

41. В практиката си по Брюкселската конвенция [19] Съдът е установил принципа, че понятията от конвенцията трябва да се тълкуват самостоятелно [20]. Що се отнася до определението на понятието „граждански и търговски дела" по смисъла на член 1 от Брюкселската конвенция, релевантно за приложното поле, Съдът е посочил по-специално, че от Брюкселската конвенция трябва да произтичат права и задължения, които в рамките на възможното да са равни и еднакви за договарящите държави и за заинтересованите лица. Следователно текстът на тази разпоредба не може да се тълкува като обикновено препращане към вътрешното право на една или друга от съответните договарящи държави [21].

42. Това важи по аналогия и за понятието за действия по събиране на доказателства, от чието тълкуване зависи приложното поле на Регламент № 1206/2001. Ето защо трябва да се даде самостоятелно определение на неговия смисъл и обхват, като се вземат предвид използваните думи, произхода, системата и целите на този регламент.

43. Както личи от второ съображение от Регламент № 1206/2001, той е предназначен да допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар чрез подобряване, в частност чрез опростяване и ускоряване, на сътрудничеството между съдилищата в областта на събирането на доказателства. Постигането на тази цел е улеснено, когато опростеният механизъм на правна помощ, предвиден в Регламент № 1206/2001, се прилага за възможно най-голям брой съдопроизводствени мерки за събиране на информация. Ето защо понятието за действия по събиране на доказателства не трябва да се тълкува стеснително.

44. В това отношение от член 1, параграф 1, във връзка с член 4, параграф 1, букви д) и е) от Регламент № 1206/2001 произтича най-напред, че предметът на искането не е ограничен изключително до действията по събиране на доказателства [22]. Най-вече исканията не са огра-

19 — Конвенция от 27 септември 1968 г. относно подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право (ОВ L 299, 1972 г., стр. 32), изменена с Конвенцията от 9 октомври 1978 г. относно присъединяването на Кралство Дания, Ирландия и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОВ L 304, стр. 1 и изменен текст — стр. 77), с Конвенцията от 25 октомври 1982 г. относно присъединяването на Република Гърция (ОВ L 388, стр. 1), с Конвенцията от 26 май 1989 г. относно присъединяването на Кралство Испания и Република Португалия (ОВ L 285, стр. 1) и с Конвенцията от 29 ноември 1996 г. относно присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 15, 1997 г., стр. 1) (наричана по-нататък „Брюкселска конвенция").

20 — Вж. Решение от 15 май 2003 г. по дело Préservatrice foncière TIARD (C-266/01, Recueil, стр. I-4867, точка 20) относно понятието „граждански и търговски дела" и Решение от 5 февруари 2004 г. по дело Frahuil (C-265/02, Recueil, стр. I-1543, точка 22) относно понятието за „дела, свързани с договор". Съдът е приложил тази съдебна практика и за Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) (вж. Решение от 13 юли 2006 г. по дело Reisch Montage, C-103/05, Recueil, стр. I-6827, точка 29).

21 — Решение по дело Préservatrice foncière TIARD, посочено по-горе в бележка под линия 20, точка 20.

22 — Комисията също приема широко значение на понятието за доказателство в своите Практически указания за прилагането на регламента относно събирането на доказателства. Тя посочва, че понятието за „доказателство" обхваща, между другото, разпита на свидетели, изслушването на страните или на вещи лица, представянето на документи, проверките, установяването на фактите, заключението на специалистите по семейни въпроси или по благоденствието на децата (вж. точка 8 от Практическите указания, които могат да бъдат изтеглени от http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_de.htm [документът все още не е достъпен на български език]).

ничени единствено до разпита на свидетели. Напротив, от член 4, параграф 1, буква е) следва, че действията по събиране на доказателства могат да обхващат и документи или други предмети, които могат да бъдат предмет на оглед или на експертен анализ. Възможността за събиране на доказателства чрез експертиза се потвърждава и от член 18, параграф 2, първо тире, с който се урежда възстановяването на възнагражденията, платени на вещи лица.

45. Предметите, които Tribunale Civile di Genova посочва в мярката за събиране на доказателства, а именно екземпляри от системата от въжета, както и фактури за покупки и за продажби, разписки за доставки, платежни нареждания, търговски оферти, рекламни и промоционални материали, данни от електронните архиви и съответни митнически документи, представляват документи и/или предмети, които съдът може да огледа сам на място или да разпореди по отношение на тях да бъде извършена експертиза от вещо лице. Следователно посочените в мярката по събиране на доказателства предмети по принцип могат да попаднат в обхвата на приложение на действия по събиране на доказателства по смисъла на Регламент № 1206/2001.

б) Относно обезпечаването и събирането на доказателства в случай на нарушение на права на интелектуалната собственост

46. Преюдициалният въпрос се вписва в контекста на искане за правна помощ в рамките на специално производство по обезпечаване на доказателства по повод на нарушение на право на интелектуалната собственост. За тези производства съществува специална правна уредба както на международно равнище, така и в общностното право, която отчита особените изисквания за защита на правата в подобна ситуация. Тези норми трябва да се вземат предвид при по-широкото тълкуване на Регламент № 1206/2001.

47. По принцип действията по събиране на доказателства предполагат, че лицето, носещо тежестта на доказване, посочва предмета на доказване и доказателството. Притежателят на право на интелектуална собственост, комуто е станало известно нарушение на правото му, често обаче е изправен пред затруднението да не може да посочи точно доказателствата и да няма достъп до тях, тъй като те се държат от извършителя на нарушението или от трето лице. Освен това при подобни случаи най-често се налага да бъдат предприети бързи действия, за да се ограничи вредата, причинена от нарушението, и да се съхранят доказателствата, преди да бъдат унищожени.

48. За да осигури ефикасна защита на интелектуалната собственост член 50 от Споразумението ТРИПС предвижда правомощие за съдебните власти да разпореждат незабавни и ефективни временни мерки за предотвратяване на пускането на пазара на стоки, които нарушават това

право, от една страна, и за обезпечаване на доказателствата за твърдяно нарушение, от друга страна.

49. Член 7 от Директива 2004/48 изхожда от тази разпоредба на Споразумението ТРИПС [23]. Съгласно посочения член съдебните власти трябва „да постановят незабавни и ефективни временни мерки за предпазване на съответните доказателства във връзка с предполагаемото нарушение". Тези мерки могат „да включват подробно описание, със или без вземане на мостри, или физическото конфискуване на стоките, обект на нарушението, а в съответните случаи — материалите и пособията, използвани за производството и/или разпределението на тези стоки, и свързаните с това документи".

50. В Италия член 128 и сл. от CPI транспонират тези разпоредби от директивата в националното право. Други държави-членки познават сходни инструменти [24]. В Обединеното кралство член 7 от Закона за гражданското съдопроизводство (1997 г.) (Civil Procedure Act 1997), във връзка с член 25.1, параграф 1, буква h) допуска приемането на определение за обиск („search order"). Тези разпоредби кодифицират развития от съдебната практика инструмент Anton Piller Order [25] [26].

51. Разпоредбите и целите на Директива 2004/48 трябва да бъдат взети предвид при тълкуването на Регламент № 1206/2001, въпреки че съгласно съображение 11 самата тя не цели да установи хармонизирани правила в областта на съдебното сътрудничество [27]. Всъщност както е посочено по-нататък в това съображение, „[с]ъществуват инструменти на Общността, с които подобни въпроси се уреждат най-общо и по принцип са еднакво приложими за интелектуалната собственост".

52. Това съображение предполага предоставянето на предвидената в Регламент № 1206/2001 възможност за правна помощ в производствата по обезпечаване на доказателства, предвидени от Директива 2004/48, за да се осигури ефективна защита на правата на интелектуална собственост дори при трансгранични отношения.

23 — Вж. съображения 4, 5 и 7 от Директива 2004/48. За по-подробно разглеждане на този въпрос: McGuire, M.-R., „Die neue Enforcement Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen", *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2004, S. 255, както и Ibbeken, A. *Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln u. a., 2004.

24 — Вж. например във Франция т.нар. „saisie-contrefaçon" [описателен запор], предвиден в член L. 615-5 от Code de la propriété intellectuelle [Кодекс на интелектуалната собственост]. За сравнителен анализ на германското, френското и английското право, вж. Ibbeken, A., цитиран в бележка под линия 23 по-горе.

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

26 — Вж. Zuckerman, A., *Zuckerman on Civil Procedure*, 2nd ed.., London, 2006, § 14.175; за по-подробен анализ на развитието вж. Ibbeken, A., цитиран в бележка под линия 23 по-горе, стр. 111 и сл.

27 — С оглед на обстоятелствата на спора по главното производство обаче трябва да се вземе предвид приложното поле ratione temporis на Директива 2004/48. Тя е влязла в сила на 22 юни 2004 г., като е трябвало да бъде транспонирана до 29 април 2006 г. (вж. членове 20 и 21 от посочената директива). За вземането предвид на нормите на директивите преди изтичането на срока за тяхното транспониране съществува само ограничено задължение (вж. Решение от 4 юли 2006 г. по дело Adeneler и др., C-212/04, Recueil, стр. I-6057, точки 117 и сл.).

в) Възражения срещу прилагането на Регламент № 1206/2001

53. Въпреки че повечето страни се произнасят в подкрепа на прилагането на Регламент № 1206/2001 в случай като този по настоящото дело, гръцкото правителство, Ирландия и правителството на Обединеното кралство се противопоставят на прилагането на посочения регламент основно поради следните съображения:

— Описването представлява мярка за обиск и изземване („orders for search and seizure"), които не се обхващат от регламента.

— Подобно на Хагската конвенция за събиране на доказателства, регламентът не обхваща мерките за обезпечение и изпълнение („provisional and protective measures").

— Изискваните обезпечителни мерки трябвало да се поискат от английския съд на основание Регламент № 44/2001.

i) Неприложимост на Регламент № 1206/2001 по отношение на мерките за обиск и изземване?

54. Според правителството на Обединеното кралство описването включва мерки за извършване на обиск и изземване, които не са обхванати от приложното поле на Регламент № 1206/2001. Според това правителство действията по събиране на доказателства трябва да се разграничат от действията по разследване, преди да се пристъпи към ефективното събиране на доказателствени средства. Освен това в регламента не съществуват никакви разпоредби за защита на правата на заинтересованите лица при извършването на обиск или изземване.

55. Действията по събиране на доказателства се състоят във възприемане и преценка на доказателствата чрез сетивата. Свидетелските показания се изслушват; документите се четат; другите предмети се оглеждат. Правната помощ обхваща всички тези действия, както следва от член 4, параграф 1, букви д) и е) от Регламент № 1206/2001.

56. Действията по събиране на доказателства се извършват при условие, че юрисдикцията или овластено от нея лице, например вещо лице, евентуално представителят на страна в производството, има достъп до доказателствата. Определението за описване или определението за обиск („search order") задължава лицето, което държи доказателството, да предостави достъп до него. Ето защо определения от такова естество са нера-

зделно свързани с действията по събиране на доказателства. Същото се отнася и за случаите, когато съдът не извършва сам оглед на доказателствените материали на място, а възлага това на друго лице, което описва предметите или изземва мостри и документацията (фотокопия, фотографии, данни, които се съхраняват върху съответните носители или сродни документи) или мострата се представя пряко на съда едва в по-късен момент.

57. Чрез мерките за обезпечаване на доказателства се осигурява и защита на правата на заинтересованите лица. В рамките на правната помощ подобни определения за събиране на доказателства обикновено се приемат съгласно правото на държавата-членка на замоления съд (член 10, параграф 2 от Регламент № 1206/2001). Това позволява да бъдат зачетени действащите процесуални норми, там където се извършва действието по събиране на доказателства. Тези разпоредби защитават правата на насрещната страна, както и тези на трети лица, в чието владение се намират доказателствата.

58. Ако по изключение действията по събиране на доказателства се извършат по специална процедура, предвидена в правото на държавата-членка на молещия съд (член 10, параграф 3 от Регламент № 1206/2001), насрещната страна или третото лице ще бъдат изправени пред чуждестранно процесуално право, там където се извършват действията по събиране на доказателства.

59. Все пак мерките за обезпечаване на доказателствата, които установяват нарушаването на правата на интелектуална собственост, са хармонизирани с Директива 2004/48. Ако се предположи, че Директивата е надлежно транспонирана, понастоящем процесуалноправните уредби на държавите-членки могат да се различават едни от други само доколкото директивата предоставя свобода на преценка при нейното транспониране. В останалата си част правото на държавите-членки трябва да съответства на общи принципи, като принципа за справедлив процес, за защита на дома и на собствеността, които са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ).

60. Ако все пак се окаже, че действията по събиране на доказателства в съответствие с чуждото процесуално право са несъвместими с вътрешното право или е невъзможно са бъдат извършени поради значителни практически трудности, като последно средство остава единствено отхвърлянето на искането (член 10, параграф 3, второ изречение от Регламент № 1206/2001). Замоленият съд трябва обаче най-напред да опита, като по-малко радикален способ, да изпълни поисканата мярка по различен начин, така че да бъдат зачетени гаранциите на вътрешното право [28].

61. На последно място следва да се отбележи, че изложеното дотук се отнася

28 — Вж. в това отношение по-подробно в точка 111 от настоящото заключение.

за хипотезата, при която лицето, което държи доказателството, сътрудничи доброволно на действията по събиране на доказателства. Само когато заинтересованото лице не предостави достъп до доказателството, трябва, ако е необходимо, да се използват принудителни мерки, за да се изпълнят действията по събиране на доказателства. Съгласно член 13 от Регламент № 1206/2001 това по-сериозно засягане на правата на заинтересованото лице се подчинява изключително на lex fori на замоления съд.

62. Приложено спрямо настоящото дело, това означава, че английската юрисдикция трябва да извърши описването в съответствие с отправеното искане — по принцип съгласно специалната процедура, предвидена в членове 128 и 130 от CPI — тъй като не се позовава на нито едно основание за отказ. В това отношение действията по събиране на доказателства се изразяват най-напред в документиране на системата от въжета, както и на свързаните с нея документи и данни. Те могат да включват и изземване на документи и на предмети, доколкото това е необходимо за представянето на предметите на вещо лице, на замоления или на молещия съд, с цел да се извърши пряка преценка на доказателствата. В това отношение трябва да се спазва принципът на пропорционалност.

63. Освен това съгласно член 7 от Директива 2004/48 трябва да се гарантира защитата на поверителната информация. Това задължение се отнася както за замоления, така и за молещия съд. Съответно Tribunale Civile di Genova е допуснал молителят и неговия представител да присъстват на описването, но е изключил възможността да им бъде предоставен достъп до представените документи, като е поискал те да бъдат изпратени в запечатан плик. Възможно е например италианският съд да допусне в производството документите с чувствителна търговска информация само ако е убеден, въз основа на документацията, че е налице нарушение на патента. Това е единственият случай, когато е необходимо да се узнае оборотът от продажбите, за да се определи размерът на вредата.

64. Ако RWO не предаде доброволно предметите, член 13 от Регламент № 1206/2001 допуска прилагането на принудителни мерки. Ако английското право го позволява и ако е необходимо за извършването на действията по събиране на доказателства, може например да се изземе мостра от системата от въжета.

65. Ето защо не е точно да се обобщава, че поисканите от Tribunale Civile di Genova мерки излизат извън приложното поле на Регламент № 1206/2001, тъй като представляват мерки за обиск и изземване.

ii) Забраната за „pre-trial discovery"

66. Изтъкнатите от правителството на Обединеното кралство съмнения по

отношение на разширяването на обхвата на правната помощ спрямо мерките за обезпечаване на доказателства в досъдебната фаза са явно свързани с въпроса за т.нар. „pre-trail discovery", който многократно е бил разискван в рамките на Хагската академия [29].

67. Следва да се отбележи предварително, че съгласно член 1, параграф 2 от Регламент № 1206/2001 искането не трябва да се прави за събиране на доказателство, *за което няма намерение да се използва при започнати или предстоящи съдебни процедури.* Съществуват съмнения относно това дали искането отговаря напълно на тези изисквания в случаите на определение за описване на други доказателства за твърдяното увреждащо действие, като например — но не изчерпателно — фактури, разписки за доставки, платежни нареждания, търговски оферти, рекламни материали, данни от електронните архиви и митнически документи.

68. За разлика от Хагската конвенция за събиране на доказателства (член 23 от нея), Регламент № 1206/2001 не съдържа изрична клауза за резерва по отношение на процедурата, известна като „pre-trial discovery". По повод на приемането на Регламент № 1206/2001 обаче Съветът прави следната Декларация № 54/01 [30]: „Приложното поле на настоящия регламент не включва т.нар. „pre-trial discovery", по специално т.нар. „fishing expeditions".

69. Съгласно постоянната съдебна практика декларация, която е включена в протокол на Съвета, може да се вземе предвид при тълкуването на правен акт, доколкото съдържанието ѝ намира израз и в текста на правния акт и ако има за цел да поясни общо понятие [31]. В контекста на настоящото дело декларацията пояснява условието за „използване на доказателствата при започнати или предстоящи съдебни процедури" по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент № 1206/2001.

70. В това отношение, изключването на „pre-trial discovery", посочена в декларацията, не може да се разбира в смисъл, че се изключват всички процедури за установяване на факти, преди да е започнало съдебното производство по същество.

29 — Точният обхват на тази резерва, съгласно член 23 от Хагската конвенция за събиране на доказателства, не е окончателно изяснен. Тълкуването на понятието „pre-trial discovery" е било предмет на обяснителни декларации от страна на договарящите държави и на множество конференции на Хагската академия (вж. Заключения и препоръки, приети от Специалната комисия относно практическото действие на конвенциите относно апостил, събиране на доказателства и нотификация (28 октомври—4 ноември 2003 г.), точки 29—34; достъпни на следния адрес: http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_f.pdf); вж. също Nagel, H., Gottwald, P., *Internationales Zivilprozessrecht*, 6. Aufl., Köln 2006, § 8, точка 68 и сл. По принцип става въпрос за мерки, предвидени от „common law" — най-вече от американското право — за представянето преди съдебното заседание на информация, с която разполага насрещната страна.

30 — Вж. Месечно резюме на актовете на Съвета, май 2001 г.: документ № 10571/01, стр. 16, от 4 юли 2001 г.

31 — Вж. Решение от 26 февруари 1991 г. по дело Antonissen (C-292/89, Recueil, стр. I-745, точка 18), Решение от 3 декември 1998 г. по дело Generics (UK) и др. (C-368/96, Recueil, стр. I-7967, точки 26 и 27) и Решение от 10 януари 2006 г. по дело Skov и Bilka (C-402/03, Recueil, стр. I-199, точка 42).

Текстът на член 1, параграф 2 не допуска това. Напротив, декларацията пояснява, че доказателствата трябва да бъдат посочени поне толкова точно, че да е очевидна връзката им със започналото или предстоящо съдебно производство и правната помощ да може да се отнася единствено до доказателствата, а не до обстоятелства, които имат само непряка връзка със съдебното производство.

71. За да се предотврати недължимо изискване за представяне на доказателства от насрещната страна посредством т.нар. мерки за събиране на доказателства с проучвателен характер („fishing expedition"), следва да се направи следното разграничение на определенията, които целят представянето на конкретни документи.

72. Определение за представяне на документи е недопустимо, ако документите, чието предоставяне е поискано, водят само до откриване на използваеми доказателства, но самите те не служат за целите на доказването в хода на процеса (т.нар. „train of enquiry" — неправомерно търсене на релевантни доказателствени средства в областта на доказването). В тези случаи доказателствата се използват само непряко. Следователно условието за „използване при съдебна процедура" не е изпълнено.

73. За сметка на това е допустимо определение за предоставяне на документи, които са открити едва при изпълнението на това определение, ако документите са посочени или описани достатъчно точно и ако са пряко свързани с предмета на спора. Това е единствената възможност да се избегне недължимо получаване на доказателства, което излиза извън предмета на спора, във вреда на насрещната страна.

74. В главното производство постановеното от италианския съд определение за събиране на доказателства, с което се иска описване на фактури за покупки и за продажби, на разписки за доставки, платежни нареждания, търговски оферти, рекламни и промоционални материали, данни от електронните архиви и митнически документи, служи за откриване на доказателства. С помощта на документите ищецът в главното производство цели да докаже самото нарушение на патента, както и неговата тежест, и по този начин да даде цифрово изражение на размера на евентуалното право на обезщетение. Искането на италианския съд е допустимо, доколкото тези доказателства са предназначени да бъдат използвани при започнала или предстояща съдебна процедура.

75. Недопустима е обаче частта от това определение, с която италианският съд иска описване на други документи, които не са посочени („например, но не изчерпателно"). Тук липсва точно указване на другите видове документи.

iii) Разграничаване на действията по събиране на доказателства от мерките за обезпечение и изпълнение

76. За разлика от другите страни, гръцкото правителство, Ирландия и правителството на Обединеното кралство считат, че описването, включително изземването на документи и на мостри, представлява мярка за обезпечение или изпълнение, а не действия по събиране на доказателства по смисъла на Регламент № 1206/2001. Тази теза почива на две предпоставки: на първо място, мерките за обезпечение и изпълнение не попадат в приложното поле на регламента и, на второ място, разглежданите в настоящото дело мерки за обезпечаване на доказателства представляват мерки за обезпечение и изпълнение. Приемам първата предпоставка, но не и втората.

— Мерките за обезпечение и изпълнение не са включени в приложното поле на Регламент № 1206/2001

77. Преди приемането на Регламент № 1206/2001 Хагската конвенция за събиране на доказателства по същество е представлявала основата на правната помощ при събирането на доказателства — най малкото сред държавите, страни по конвенцията, сред които обаче са присъствали едва единадесет държави-членки [32]. Регламентът е предназначен да установи обща основа за правната помощ в цялата Общност (с изключение на Дания) и да я опрости допълнително [33].

78. Предложената от Федерална република Германия инициатива за приемане на регламент на Съвета относно сътрудничеството между съдилищата на държавите-членки в областта на събирането на доказателства по граждански и търговски дела [34] следва съответния текст на член 1 от Хагската конвенция за събиране на доказателства при определянето на приложното поле на регламента. Следователно последният е трябвало да се прилага за исканията за предприемане на действия по събирането на доказателства или на други съдопроизводствени действия — с изключение на връчването и съобщаването на съдебни и извънсъдебни документи и на *мерките за обезпечение или изпълнение* [35]. Всъщност тези мерки вече са обхванати, от една страна, от Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета от 29 май 2000 година за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по

32 — Вж. шесто съображение от Регламент № 1206/2001.

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

34 — ОВ C 314, 2000 г. , стр. 1.

35 — Преводът на английски език на германската инициатива, към която препраща Обединеното кралство, изглежда погрешен по отношение на този въпрос, тъй като съответната част е предадена чрез израза „measures for the *preservation of evidence* or enforcement". За сметка на това текстът на френски език, също както оригиналният текст на немски език, директно следват текста на Хагската конвенция за събиране на доказателства и говорят за „мерките за обезпечение и изпълнение". Съгласно този модел английският текст е трябвало да гласи: „orders for provisonal or protective measures".

граждански или търговски дела в държавите-членки [36], и от друга страна, от Брюкселската конвенция от 1968 г., както подчертават седмо и осмо съображение от германската инициатива.

79. За разлика от германската инициатива, Регламент № 1206/2001 не включва „другите съдопроизводствени актове" в приложното си поле и посочва единствено действията по събиране на доказателства. Следователно мерките за обезпечение или изпълнение също не следва да се изключват изрично от приложното поле, тъй като те могат да се разглеждат само като други съдопроизводствени действия, а не като действия по събиране на доказателства. Ето защо с основание може да се твърди, че мерките за обезпечение или изпълнение не попадат в приложното поле на този регламент.

— Производството по обезпечаване на доказателства представлява ли мярка за обезпечение и изпълнение?

80. Това обаче не означава, че втората предпоставка също е правилна, а именно че мярка за обезпечаване и за търсене на доказателства като описването, поискано в главното производство, представлява мярка за обезпечение или изпълнение, по отношение на която Хагската конвенция за събиране на доказателства и Регламент № 1206/2001, който е изготвен въз основа на същата, не се прилагат. Следователно връзката между Регламент № 1206/2001 и конвенцията с оглед на техния произход също не предоставя допълнителна помощ за разграничаването на действията по събиране на доказателства от мерките за обезпечение или изпълнение.

81. Трябва да се разграничат два вида временни мерки в зависимост от целите, които се преследват: от една страна, определенията, които имат за цел да осигурят постановяването на самото съдебно решение, и от друга страна, мерките за събиране и обезпечаване на доказателства, които могат да бъдат онагледени чрез примера от настоящия спор, висящ пред Tribunale Civile di Genova.

82. Ако искането на ищеца по главното производство бъде уважено, съдебното решение ще задължи ответника да преустанови нарушаването на правото му и евентуално да заплати обезщетение. Ефикасно средство за защита на ius prohibendi представлява изземването на стоките, които нарушават правото, или на машините, предназначени за тяхното производство.

83. В настоящия контекст обаче не става въпрос за мярка, която цели да гарантира последващото изпълнение на съдебното решение, като например изземването на всички намиращи се на склад екземпляри

36 — ОВ L 160, стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 1, стр. 161.

на системата от въжета, за да се попречи на разпространяването им. Мярката е трябвало да се основава на член 129 CPI. За сметка на това препращащата юрисдикция иска от английския съд да приложи мярка по обезпечаване на доказателства в приложение на член 128 от CPI.

84. За съжаление член 7 от Директива 2004/48 смесва тези два вида временни мерки. Като въведение в него всъщност става въпрос за мерки за обезпечаване на доказателства, сред които по-нататък се посочва именно изземването на стоките, които нарушават правото, както и евентуално на материалите и на инструментите, използвани за производство и/или за разпространение на тези стоки, както и на свързаните с тях документи. Както вече обясних, в действителност това не са мерки за обезпечаване на доказателства, а временни мерки, които имат за цел да обезпечат главното искане.

85. Може би е излишно да се прави строго разграничаване на мерките в рамките на Директива 2004/48. То обаче е от съществено значение за определянето на приложното поле на Регламент № 1206/2001. Всъщност регламентът въобще не се прилага за временни мерки, чиято цел е да обезпечат основното искане, но се прилага по отношение на мерки за обезпечаване на доказателства.

86. Това разбиране за понятието за мерки за обезпечение или изпълнение се потвърждава и от схематичното разглеждане на функцията на това понятие в нормативния контекст на Хагската конвенция за събиране на доказателства. Целта на изключването на мерки от такъв характер е да се разграничи съответното приложно поле на посочената конвенция и на Брюкселската конвенция от 1968 г. Германската инициатива, която стои в основата на регламента, изрично се основава на тази цел [37].

87. Следва да се приеме тезата на правителството на Обединеното кралство, че понятието за действия по събирането на доказателства по смисъла на Регламент № 1206/2001 също не следва да включва мерките за обезпечение или изпълнение, които са обхванати от приложното поле на Регламент № 44/2001, тъй като в това отношение съществува същата необходимост от разграничаване.

88. Ирландия и правителството на Обединеното кралство считат също, че разглежданите тук мерки за обезпечаване на доказателствата е можело да бъдат поискани направо пред английския съд на основание член 31 от Регламент № 44/2001, като по този начин се изключи прибягването до Регламент № 1206/2001.

89. Аналогично на член 24 от Брюкселската конвенция от 1968 г., член 31 от Регламент № 44/2001 предвижда, че „[м]оже да се направи заявление пред

37 — Вж. седмо и осмо съображение от инициативата.

съдилищата на държава-членка за такива временни, включително охранителни мерки, каквито съществуват съгласно законодателството на тази държава-членка, дори ако съгласно настоящия регламент съдилищата на друга държава-членка са компетентни по същество на делото".

90. В Решение по дело St. Paul Dairy Съдът установява, че член 24 от Брюкселската конвенция от 1968 г. не се прилага за самостоятелни мерки за обезпечаване и събиране на доказателства преди предявяването на иска [38].

91. Съдът посочва по-специално като съображение, че под временни мерки по смисъла на член 24 от Брюкселската конвенция от 1968 г. следва да се разбират мерките в областите, попадащи в приложното поле на конвенцията, които са предназначени да запазят определено фактическо или правно положение, за да защитят права, чието признаване впрочем се иска от съда, който разглежда делото по същество [39]. Следователно разпоредбата се прилага за мерките, които служат за защита на материалната претенция, а не за изпълнението на процесуални мерки като събирането на доказателствени средства [40].

92. Освен това Съдът подчертава опасността от заобикаляне на установените в Регламент № 1206/2001 норми относно правната помощ, при събирането на доказателства, ако мерките за събиране на доказателства могат да се поискат на основание член 24 от Брюкселската конвенция от 1968 г. направо пред съд, който не е компетентен да разгледа същността на спора [41]. По този начин Съдът имплицитно е приел, че самостоятелни мерки за обезпечение и за събиране на доказателства трябва да се квалифицират като действия по събиране на доказателства по смисъла на Регламент № 1206/2001.

93. Следователно съгласно практиката на Съда считаната за приоритетна от страна на Ирландия и Обединеното кралство възможност да се потърси обезпечаване на доказателствата направо пред съд по мястото, където те се намират, на основание член 31 от Регламент № 44/2001, е недопустима [42]. Следователно, не съществува и проблем за разграничаване,

38 — Решение от 28 април 2005 г. (C-104/03, Recueil, стр. I-3481, точка 25). Вж. също Geimer, R., и Schütze, R. A., Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2. Aufl., München, 2004, A 1 — член 2 от Регламент № 44/2001, точка 92 и член 31 от Регламент № 44/2001, точка 32.

39 — Решение по дело St. Paul Dairy, посочено по-горе в бележка под линия 38, точка 13.

40 — Вж. също CFEM Facades SA/Bovis Construction Ltd [1992] I.L. Pr. 561 QBD, както и Schlosser, P., *EU-Zivilprozessrecht*, 2. Aufl., München, 2003, член 32 от Регламент № 44/2001, точка 7 и член 1 от Хагската конвенция за събиране на доказателства, точка 4.

41 — Решение по дело St. Paul Dairy, посочено по-горе в бележка под линия 38, точка 23.

42 — Може да се разисква въпросът дали на молителя не би следвало да се предостави право на избор между двете възможности: събиране на доказателства посредством правната помощ или събиране на доказателства с посредничеството на съда по мястото, където се намират доказателствата. Втората възможност може евентуално да се окаже по-бърза, но крие опасността събраните в чужбина доказателства да не бъдат признати от съда, който е сезиран със спора по същество (Относно критика на подхода на Съда, например: Mankowski, P., „Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa", Juristenzeitung, 2005 г., 1144, и Hess, B., и Zhou, C., „Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum", Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax, 2007, 183). Независимо обаче от въпроса дали и съответно при какви обстоятелства е желателно прилагането на Брюкселската конвенция от 1968 г. или на Регламент № 44/2001 по отношение на автономни производства за събиране на доказателства, цитираните автори не поставят под въпрос обстоятелството, че Регламент № 1206/2001 се прилага във всички случаи.

ако мерките за обезпечаване на доказателства се приемат за случаи, спрямо които се прилага Регламент № 1206/2001. Напротив, изключването на подобни мерки от приложното поле на Регламент № 44/2001 налага именно да се предостави възможност за правна помощ съгласно Регламент № 1206/2001, за да се позволи обезпечаването на доказателства в друга държава-членка на основание на общностното право.

Съгласно член 14, параграф 2, буква а) замоленият съд може да откаже да изпълни искането, в частност когато то не попада в обхвата на регламента, определен в член 1. Хипотезата на настоящото дело обаче попада в приложното поле на регламента, както показва извършеният по-горе анализ. По-нататък, изпълнението на искането може да бъде отказано на основание член 14, параграф 2, буква б), ако съгласно правото на държавата-членка на замоления съд то не попада във функциите на съдебната власт.

г) Междинно заключение

94. Следователно може се направи междинно заключение, че описването по смисъла на членове 128 и 130 от CPI, чието изпълнение се иска от Tribunale Civile di Genova, представлява действие по събиране на доказателства по смисъла на член 1 от Регламент № 1206/2001. Замоленият съд би трябвало да го изпълни, при условие че мерките са описани достатъчно точно, така че да може да се установи връзката между доказателствата, които трябва да се съберат и съдебния спор (евентуално спора, който предстои да бъде отнесен до съда), и че не съществуват никакви основания за отказ.

96. Член 10, параграф 3, второ изречение от Регламент № 1206/2001 съдържа също така резерва, свързана с публичния ред, прилагаща се за исканията, които трябва да се изпълнят в съответствие с правото на молещия съд. Препращащият съд е използвал тази възможност, като е поискал описването да се извърши съгласно членове 129 и 130 от CPI. По общо правило замоленият съд трябва да изпълни и такова искане, освен ако поисканата процедура е несъвместима с правото на държавата-членка на този съд или поради значителни практически трудности.

2. Основания за отказ

95. Член 14 от Регламент № 1206/2001 урежда основанията, на които замоленият съд може да откаже да изпълни искането.

97. И двете хипотези на отказ препращат към нормите на правото на държавата на замоления съд. Съдът не може да тълкува тези разпоредби на националното право, за да установи какви са правомощията на съдебната власт съгласно правото на

определена държава-членка или кои са формите на действия по събиране на доказателства, които са несъвместими с вътрешното право, и/или фактическите обстоятелства, които пречат на тяхното изпълнение. Тази преценка трябва да се извърши от замоления съд.

98. От съдебната практика обаче следва, че когато общностна разпоредба препраща към националните законодателства и практики, държавите-членки нямат право да приемат мерки, които могат да засегнат полезното действие на общностната правна уредба, част от която е съответната разпоредба [43]. В това отношение регламентът установява външни граници на свободата на националните законодатели, които могат да бъдат нарушени, ако съответното национално право постави под въпрос полезното действие на регламента. В този контекст Съдът е длъжен да тълкува регламента, за да осигури спазването на тези граници.

99. В това отношение като основна водеща линия се приема обстоятелството, че възможността да се откаже изпълнение на искане, което цели извършването на действия по събиране на доказателства, трябва да се ограничи до строго определени изключителни ситуации, за да се осигури ефективността на регламента, както се подчертава в единадесето съображение от Регламент № 1206/2001.

100. Според правителството на Обединеното кралство замоленият съд е отхвърлил искането, тъй като то не попадало в приложното поле на Регламент № 1206/2001. Този съд не се е основал на нито едно от възможните основания за отказ [44]. Подобно на Ирландия, Обединеното кралство счита, че във всички случаи изпълнението на поисканите мерки също не попадало в съдебните правомощия на английските съдилища.

101. Съгласно „common law" събирането на доказателства не е задължение на съда или на подчинените му служби. Напротив, страните били длъжни да представят сами доказателствата. Т.нар. supervising solicitor, който издава разпореждане за обиск и осигурява изпълнението му по силата на член 7 от Закона за гражданското съдопроизводство (1997 г.) несъмнено е независим съдебен орган (officer of the court), към който съдът се обръща, но не е служител (agent) на този съд.

102. За сметка на това в отговор на въпрос на Съда шведското и финландското правителство, както и Комисията, основателно поддържат, че следва да се прави разграничение между *определението*, с което се разпорежда мярка за събиране на доказателства, и неговото *изпълнение*. Ето защо изпълнението на искане за събиране на доказателства не може да се откаже с единствения мотив, че извършването на определени процедури за събиране на доказателства не е

43 — Решение от 18 януари 2007 г. по дело Confédération générale du travail и др. (C-385/05, Сборник, стр. I-611, точка 35), което препраща към Решение от 9 септември 2003 г. по дело Jaeger (C-151/02, Recueil, стр. I-8389, точка 59).

44 — Това се потвърждава и от обстоятелството, че замоленият съд не е изпратил обратно искането чрез използване на формуляр Д или З.

част от функциите на съдилищата. За сметка на това определящ фактор е обстоятелството, че съдилищата са компетентни да разпореждат поисканите мерки. Разпоредбата на член 7 от Закона за гражданското съдопроизводство (1997 г.), във връзка с една част от член 25 от Правилата относно гражданския процес, изглежда по принцип предоставят на английските съдилища правомощия в този смисъл [45].

103. Освен това, както основателно отбелязва Комисията, не е задължително съдебната власт да може да се упражнява само от лица, които в организационно отношение принадлежат към съда. Т.нар. „supervising solicitor", на когото съдът възлага — дори по молба на някоя от страните — осъществяването на надзор за надлежното връчване и изпълнение на определението за обиск, може също да се счита за част от съдебната власт. Това тълкуване се подкрепя от обстоятелството, че същата функция се възлага само на определени изключително опитни solicitors [46]. Освен това необходимата безпристрастност при изпълнението на тяхната задача се гарантира от предвидената забрана да принадлежат към същата адвокатска кантора като представителя на молителя [47].

104. Ако се приеме, че само преценката на доказателствата, която се извършва от самия съд, попада в правомощията на съдебната власт, това би ограничило прекомерно полезното действие на регламента. Така например тогава не би могла да се използва никаква експертиза, тъй като тя се изготвя не от самия съд, а от вещо лице.

105. Следователно отказът не може да се мотивира с липсата на съдебна власт, ако съгласно правото на замолената държава-членка мярка за обезпечаване на доказателства като описването по смисъла на членове 128 и 130 от CPI се изпълнява не от самия съд, а от независим съдебен орган („officer of the court") по възлагане от съда.

106. Възражението, че съгласно „common law" доказателствата се представят от страните, може да се разглежда и като препращане към изключението, съдържащо се в член 10, параграф 3, второ изречение от Регламент № 1206/2001. Според тази разпоредба замоленият съд може да откаже да изпълни искане съгласно процедурата, предвидена в правото на държавата на молещия съд, ако тази процедура е несъвместима с правото на държавата на замоления съд или поради значителни практически трудности.

107. В това отношение следва да се установи, на първо място, че това изключение не се прилага само поради

45 — На практика изглежда, че съдилищата използват тези правомощия по-скоро ограничено. Явно е по-обичайно страните да бъдат принуждавани сами да представят документите и предметите, които се намират в тяхно владение („disclosure"). Едва когато процедурата по представяне не е достатъчна за обезпечаване на доказателствата се пристъпва към постановяване на определение за обиск (вж. Zuckerman, A., цитиран по-горе в бележка под линия 26, точка 14.177).

46 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.2.

47 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.6.

това че поисканата мярка съгласно чуждестранното право не съответства напълно на вътрешното право и на националната практика [48]. Ако това не бе така, член 10, параграф 3 от Регламент № 1206/2001 би бил лишен от всякакво практическо значение. Във връзка с това на формулировката на изключението в регламента изрично е придаден по-ограничителен характер, отколкото на тази по член 9, втора алинея от Хагската конвенция за събиране на доказателства, която допуска отхвърляне на искането, с което се цели действията да бъдат извършени съгласно специална процедура, ако то не съответства на съдебната практика на замолената държава.

108. Напротив, замоленият съд трябва най-напред да положи всички усилия да изпълни искането, уредено от правото на молещата държава, доколкото е възможно със средствата, с които разполага.

109. В това отношение следва да се има предвид обстоятелството, че според Регламент № 1206/2001 същността на правната помощ се състои във възможността съд на държава-членка да се обърне пряко към съд на друга държава-членка с искане за събиране на доказателства. Правната помощ не трябва да се затруднява прекомерно чрез налагането на твърде широки задължения за страните в производството пред молещия съд при събирането на доказателства в държавата на замоления съд [49].

110. По-нататък, съгласно член 18, параграф 1 от Регламент № 1206/2001 за изпълнението на искането по принцип не могат да се изискват никакви такси и разноски. Съгласно член 18, параграф 2 замоленият съд може да иска само възстановяване на възнагражденията, които са платени на експерти и преводачи, както и на разноски, които произтичат от действия по събиране на доказателства в съответствие със специална процедура съгласно член 10, параграфи 3 и 4.

111. Ако точното изпълнение на искането в съответствие с чуждестранното право не се осъществи, поради това че противоречи на национални разпоредби или поради значителни практически трудности, искането не може просто да бъде върнато, без да бъде изпълнено. Според исканото тълкуване на Регламент № 1206/2001, което е в полза на правната помощ, замоленият съд трябва, напротив, да изпълни поисканата мярка в изменен вид, така че тя да бъде съвместима с нормите на националното право [50]. Ако и това се окаже невъзможно, остава възможността да се приложи аналогична процедура на вътрешното право [51].

48 — Вж. Rauscher, T., и v. Hein, J., Europäisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., München, 2006, член 10 от Регламент № 1206/2001, точка 13.

49 — В случай на разпит на свидетели посредством процедурата за правна помощ съгласно Регламент № 1206/2001 Practice Direction 34 — Depostions and Court Attendance by Witnesses, 11.3 например изрично предвижда, че т.нар. Treasury Solicitor изпълнява ролята на молител пред замоления съд. В това отношение вж. и Layton, A., и Mercer, H., European Civil Practice, 2nd edition, London, 2004, точка 7.062.

50 — Вж. Rauscher, T., и v. Hein, J., цитирани по-горе в бележка под линия 48, член 10 от Регламент № 1206/2001, точка 22 и сл.

51 — Huber, S., в Gebauer, M., Wiedmann, T., *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, Stuttgart u.a., 2005, Кар. 29, точка 133.

112. В настоящия стадий на производството обаче Съдът не е компетентен да даде окончателно тълкуване на приложимите разпоредби от регламента относно евентуални основания за отказ или евентуални изключения. Напротив, тези въпроси трябва да бъдат разгледани най-напред от замоления съд. Ако за него се породят съмнения относно обхвата на разпоредбите, той ще бъде оправомощен и длъжен — като юрисдикция, която се произнася като последна инстанция — да сезира Съда, който тогава ще може да се произнесе по-точно по тълкуването на член 14, параграф 2, буква б) и на член 10, параграф 3, второ изречение от Регламент № 1206/2001, при познаване на фактическите и правни обстоятелства.

V — Заключение

113. С оглед на гореизложените съображения предлагам на Съда да отговори на първия преюдициален въпрос на Tribunale Civile di Genova по следния начин:

„Мерки за обезпечение и за събиране на доказателства като описването по смисъла на членове 128 и 130 от италианския кодекс на индустриалната собственост представляват мерки по събиране на доказателства, които се включват в приложното поле, определено в член 1 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, които съд на държава-членка трябва да изпълни по искане на съд на друга държава-членка, при условие че не са налице основания за отказ.“