

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

JULIANE KOKOTT

prednesené 18. júla 2007¹

I — Úvod

však odmietol vyhovieť žiadosti z dôvodu, že opatrenia takejto povahy nie sú v súlade s jeho praxou.

1. Talianske právo pozná účinný prostriedok uchovávaní a získavania dôkazov na účely preukázania porušenia práv duševného vlastníctva. Na základe návrhu majiteľa práva príslušný súd môže — pred podaním žaloby vo veci samej a bez vypočutia protistrany nariadiť opis predmetu („descrizione“), ktorý údajne porušuje práva. Opis vykonáva súdny úradník, ktorého v prípade potreby sprevádza znalec, ten vykoná vizuálne skúmanie predmetu, overí ho a môže zhabať listiny, ako aj vzorky, ktoré sa ho týkajú.

3. Svojím návrhom na začatie prejudiciálneho konania chce Tribunale vedieť, či také opatrenie, ako je opis výrobku, upravené talianskym právom, môže byť kvalifikované ako vykonanie dokazovania, o ktorého vykonanie môže súd jedného členského štátu požiadať súd druhého členského štátu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach².

2. Tribunale civile di Genova (Taliansko) poslal príslušnému orgánu Spojeného kráľovstva žiadosť o vzájomnú spoluprácu, aby mohol vykonať dokazovanie týkajúce sa dôkazných prostriedkov nachádzajúcich sa v Spojenom kráľovstve. Dožiadaný súd

4. Z pripomienok prednesených členskými štátmi vyplýva, že vnútroštátne právne poriadky odlišne vnímajú povahu požiadaviek v oblasti vykonávania dôkazov a úlohu, ktorá súdom v tejto súvislosti prináleží. To

1 — Jazyk prednesu: nemčina.

2 — Ú. v. ES L 174, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 121.

tiež vedie k rôznym stanoviskám k pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001, ktorú musí Súdny dvor po prvýkrát vykladať v tejto veci.

Nemožno požiadať o vykonanie dôkazu, ktorý by umožnil účastníkovi konania získať dôkazné prostriedky, ktoré nie sú určené na použitie v súdnom konaní, ktoré sa začalo alebo sa má začať.

II — Právny rámec

Výraz „iné súdne úkony“ sa nevzťahuje na doručovanie ani na oznamovanie súdnych úkonov, ani na ochranné a vykonávacie opatrenia.“

A — Medzinárodné dohovory

5. Haagsky dohovor z 18. marca 1970 o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „Haagsky dohovor o vykonávaní dôkazov“) sa uplatňuje len medzi jedenástimi členskými štátmi Európskej únie, medzi ktoré patria aj Talianska republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska³. Podľa jeho článku 1:

„V oblasti občianskych alebo obchodných vecí súdny orgán zmluvného štátu môže v súlade s ustanoveniami právnej úpravy tohto štátu prostredníctvom dožiadania o právnu pomoc požiadať príslušný orgán iného zmluvného štátu o vykonanie akéhokoľvek dôkazu, ako aj iných súdnych úkonov.

6. Článok 50 dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPs)⁴ zakotvuje nasledujúce pravidlo o predbežných opatreniach v prípade porušenia práv duševného vlastníctva.

„1. Súdne orgány sú oprávnené nariadiť prijatie rýchlych a účinných predbežných opatrení, ktorých účelom je:

- a) zabrániť tomu, aby došlo k akémukoľvek porušeniu práva duševného vlastníctva, a najmä prepusteniu tovarov vrátane

3 — Pozri zoznam zmluvných štátov Haagskej konferencie o medzinárodnom práve súkromnom, ktorý je uverejnený na adrese <http://www.hcch.net>.

4 — Dohoda TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) predstavuje prílohu 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (dohoda WTO), ktorá bola schválená v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho právomoci, rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 336, s. 1).

dovezených tovarov okamžite po ich preclení do obchodnej siete patriacej do ich právomoci;

rom o vykonávaní dôkazov, vo svojom článku 1 vymedzuje svoju pôsobnosť nasledujúcim spôsobom:

- b) zabezpečiť príslušné dôkazné prostriedky týkajúce sa údajného porušenia.

„1. Toto nariadenie sa uplatní v občianskych alebo obchodných veciach, ak súd členského štátu podľa vlastných právnych predpisov žiada:

2. Súdne orgány sú oprávnené prijať predbežné opatrenia bez vypočutia protistrany v prípadoch, keď je to vhodné, najmä v prípade, ak by akékoľvek omeškanie mohlo spôsobiť nenapraviteľnú ujmu držiteľovi práva alebo existuje preukázateľné riziko zničenia dôkazných prostriedkov.“

- a) príslušný súd iného členského štátu o vykonanie dôkazu; alebo

B — Právna úprava Spoločenstva

7. Nariadenie č. 1206/2001⁵, ktoré má podľa svojho článku 21 v otázkach, na ktoré sa uplatňuje, prednosť pred Haagskym dohovo-

- b) aby mohol sám vykonať dôkaz v inom členskom štáte.

5 — Podľa „článku 3 protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia“ (odôvodnenie č. 21 tohto nariadenia).

2. Dožiadanim nemožno žiadať o vykonanie dôkazu, ktorý nie je určený na použitie v súdnom konaní, ktoré sa začalo alebo sa má začať.“

8. Kapitola II tohto nariadenia upravuje zasielanie a vykonávanie dožiadaní. V súlade s príslušnými ustanoveniami:

e) v prípade dožiadania o vykonanie dôkazu výsluchom osoby:

„Článok 4

— meno a adresu osoby alebo osôb, ktoré sa majú vypočuť,

Forma a obsah dožiadania

— otázky, ktoré sa majú položiť vypočúvaným osobám alebo skutočnosti, o ktorých sa majú vypočuť,

1. Dožiadanie sa vypracuje na tlačive A alebo v odôvodnených prípadoch na tlačive I v prílohe. Musí obsahovať tieto údaje:

— v odôvodnených prípadoch odkaz na právo odmietnuť výpoveď podľa právneho poriadku členského štátu dožadujúceho súdu,

a) označenie dožadujúceho a v odôvodnených prípadoch dožiadaného súdu;

— žiadosť, aby sa dôkaz vykonal pod prísahou alebo vierohodným overením, ako aj osobitnú formu, ktorá sa má použiť,

b) označenie a adresy účastníkov konania, prípadne ich zástupcov;

— v odôvodnených prípadoch akúkoľvek inú informáciu, ktorú dožadujúci súd považuje za potrebnú.

c) povahu a predmet konania a stručný popis skutkového stavu;

d) popis dôkazu, o ktorého vykonanie sa žiada;

f) v prípade dožiadania o vykonanie iného dôkazu písomnosti alebo inej veci, ktoré sa majú posúdiť;

g) v odôvodnených prípadoch žiadosti podľa článku 10 ods. 3 a ods. 4 a článkov 11 a 12 a akékoľvek informácie potrebné na ich uplatnenie.

dožiadanie príslušnému súdu tohto členského štátu a informuje o tom dožadujúci súd na tlačive A v prílohe.

...

...

„Článok 10

„Článok 7

Všeobecné ustanovenia o vykonaní dožiadania

Prijatie dožiadania

...

1. Do siedmych dní po doručení dožiadania zašle dožiadaný príslušný súd potvrdenie prijatia dožadujúcemu súdu na tlačive B v prílohe. Ak dožiadanie nespĺňa náležitosti článku 5 a 6, dožiadaný súd túto skutočnosť vyznačí v potvrdení prijatia.

2. Dožiadaný súd vykoná dožiadania podľa právneho poriadku tohto členského štátu.

2. Ak vykonanie dožiadania vyhotoveného na tlačive A v prílohe, ktoré spĺňa náležitosti článku 5, nepatrí do príslušnosti súdu, ktorému bolo doručené, tento súd zašle

3. Dožiadaný súd [dožadujúci súd — *neoficiálny preklad*] môže na tlačive A v prílohe žiadať, aby sa dožiadanie vykonalo osobitným postupom upraveným právnym poriadkom jeho členského štátu. Dožiadaný súd nevyhoví tejto požiadavke len, ak takýto postup je nezlučiteľný s právnym poriadkom členského štátu dožiadaného súdu alebo z dôvodu

závažných praktických problémov. Ak dožiadateľný súd nevyhoví požiadavke z niektorého z týchto dôvodov, informuje o tom dožadujúci súd na tlačive E v prílohe.

2. Okrem dôvodov uvedených v odseku 1 výkon dožiadania možno odmietnuť, len ak

...“

a) dožiadanie nespadá do predmetu úpravy tohto nariadenia vymedzeného v článku 1; alebo

„Článok 13

b) výkon dožiadania podľa právneho poriadku [členského štátu] dožiadateľného súdu nepatrí do právomoci súdov; alebo

Donucovacie prostriedky

...

Ak je to potrebné, využije dožiadateľný súd pri vykonaní dožiadania vhodné donucovacie prostriedky v tých prípadoch a v tej miere, ktoré ustanovuje právny poriadok členského štátu dožiadateľného súdu pri vykonávaní rovnakého dožiadania vlastného súdu alebo rovnakého dôkazu vykonávaného na žiadosť niektorého z účastníkov konania.“

3. Dožiadateľný súd nesmie odmietnuť výkon dožiadania výlučne z dôvodu, že podľa právneho poriadku tohto členského štátu má výlučnú právomoc rozhodovať o danom právnom nároku súd tohto členského štátu alebo že právny poriadok tohto členského štátu uplatnenie takéhoto právneho nároku nepripúšťa.

„Článok 14

...“

Odmietnutie výkonu

...

9. Navyše je potrebné upozorniť na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti

práv duševného vlastníctva⁶. Táto smernica, ktorú členské štáty musia prebrať do 29. apríla 2006⁷, upravuje vo svojej kapitole II postupy a prostriedky právnej nápravy, ktoré majú zaistiť dodržiavanie práv duševného vlastníctva. V tomto ohľade článok 7 tejto smernice stanovuje:

Ak sa opatrenia na zabezpečenie dôkazov prijímú bez toho, že by sa o tom dozvedela druhá strana, dotknuté strany budú o tom bezodkladne informované, najneskôr po vykonaní opatrení. Na návrh dotknutých strán sa uskutoční preskúmanie, vrátane práva na vypočutie, v primeranej lehote po oznámení opatrení s cieľom rozhodnúť, či opatrenia budú pozmenené, zrušené alebo potvrdené.

...

„1. Členské štáty zabezpečia, aby, a to aj pred začatím konania vo veci samej, príslušné súdne orgány mohli na návrh účastníka, ktorý predložil dostatočne dostupný dôkazný materiál postačujúci na podloženie jeho nárokov, že jeho právo duševného vlastníctva bolo porušené, alebo hrozí, že bude porušené, nariadiť neodkladné a účinné predbežné opatrenia na zabezpečenie príslušného dôkazu v súvislosti s údajným porušením, pokiaľ tým nie je dotknutá ochrana dôverných informácií. Také opatrenia môžu zahŕňať podrobný opis spolu s odobratím alebo bez odobratia vzoriek alebo fyzické zabavenie tovaru neoprávnene uvedeného na trh, prípadne, materiálov a nástrojov použitých na výrobu a/alebo distribúciu tohto tovaru a s tým súvisiacej dokumentácie. Tieto opatrenia sa prijímú, ak to bude potrebné, bez toho, že by sa o tom dozvedel druhý účastník konania, najmä ak je pravdepodobné, že akékoľvek omeškanie by spôsobilo vlastníčkovi práv nenapraviteľnú škodu alebo ak hrozí preukázateľné riziko zničenia dôkazov.

C — Vnútroštátne právo

10. Codice della Proprietà Industriale (taliansky zákonník priemyselného vlastníctva, ďalej len „CPI“)⁸ upravuje najmä súdnu ochranu duševného vlastníctva. Podľa článku 128 CPI majiteľ práva môže požiadať o opis („descrizione“) predmetu, ktorý zasahuje do jeho práva. Opis sa vzťahuje na dôkazné prostriedky, ktoré preukazujú údajné porušenie a jeho rozsah. Sudca príslušný na rozhodnutie vo veci samej rozhodne o vykonaní opisu uznesením, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok. Prijíma opatrenia na účely ochrany dôverných informácií a je takisto oprávnený povoliť odobratie vzoriek.

6 — Ú. v. EÚ L 157, s. 45, korigendum v Ú. v. EÚ L 195, 2004, s. 16; Mim. vyd. 17/002, s. 32.

7 — Pozri článok 20 smernice 2004/48.

8 — Zákonný dekrét č. 30/05 z 10. februára 2005.

Môže upustiť od vypočutia protistrany, ak by to ohrozilo vykonanie uznesenia. Ak bol návrh na vykonanie opisu podaný pred podaním žaloby vo veci samej, súd stanoví na tento účel lehotu najviac 30 dní.

11. Podľa článku 129 CPI môže majiteľ práva na ochranu okrem toho navrhnúť zhabanie tovarov, ktoré zasahujú do jeho práva.

12. Článok 130 CPI stanovuje najmä to, že opis a zhabanie súdnym úradníkom — ktorému, ak je to potrebné, pomáha znalec — sa vykonávajú s pomocou technických zariadení, napríklad fotoaparátov a iných pomôcok. Žalobcovi, jeho zástupcom alebo technickým poradcom, ktorým dôveruje, môže byť dovoľené, aby pomáhali pri vykonaní opatrení.

III — Skutkový stav a prejudiciálne otázky

13. Dňa 21. marca 2005 podal pán Alessandro Tedesco na Tribunale civile di Genova návrh na vykonanie opisu podľa článkov 128 a 130 CPI, týkajúci sa spoločností Tomasoni Fittings Srl (ďalej len „Tomasoni“), so

sídlom v Janove, a spoločnosti RWO (Marine Equipment) Ltd (ďalej len „RWO“), so sídlom v Essexe, Spojené kráľovstvo.

14. Tvrdil, že je vynálezcom upevňovacieho systému, a podaním patentovej prihlášky požiadal o ochranu tohto vynálezu. Spoločnosť RWO, ktorá pôsobí v Taliansku prostredníctvom prevádzky Tomasoni, podľa pána Tedesca navrhla predaj upevňovacieho systému s rovnakými technickými vlastnosťami, pre ktorý bola podaná patentovaná prihláška po prihláške výrobku žalobcu vo veci samej.

15. Tribunale civile di Genova bez vypočutia protistrany nariadil 5. mája 2005 opis výrobku, ktorý údajne zasahuje do práv duševného vlastníctva. Opis bol najprv vykonaný v Taliansku v spoločnosti Tomasoni. Taliansky súd 20. júna 2005 na základe nariadenia č. 1206/2001 zaslal dožiadanie do kancelárie Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales. Dožiadaný súd mal podľa talianskeho práva vykonať opis výrobku RWO v priestoroch tejto spoločnosti.

16. Opis sa mal vzťahovať aj na iné podklady, ktoré preukazujú protiprávne konanie, „napríklad, ale nielen“: faktúry, potvrdenia o dodaní tovaru, platobné príkazy, obchodné

ponuky, reklamný materiál, údaje uložené v informaticky spracúvaných archívoch a potvrdenia o prečení. Taliansky súd okrem toho povolil používanie akýchkoľvek technických prostriedkov, pomoc znalca a zhabanie exemplárov na účely vzoriek. Tieto úkony sa mali obmedziť na mieru nevyhnutnú na účely vyšetrovania. Žalobcovi, jeho advokátom alebo technickým poradcom nebolo povolené nahliadať do dokumentov.

súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, ktorým súd jedného členského štátu môže na základe tohto nariadenia žiadať, aby príslušný súd iného členského štátu sám vykonal dokazovanie?

17. Senior Master neformálnym listom odmietol vykonať opis z dôvodu, že vyhľadávanie a zhabanie tovarov a dokumentov nezodpovedá praxi úradníkov Senior Master a vykonanie úkonu nemôže byť vykonané v rámci právnej pomoci.

2. Je v prípade kladnej odpovede na prvú otázku, pokiaľ ide o dožiadanie, ktoré nie je úplné alebo nespĺňa náležitosti podľa článku 4 nariadenia, dožiadaný súd povinný:

18. Tribunale civile di Genova uznesením zo 14. marca 2006 predložil Súdnemu dvoru návrh na začatie konania o týchto prejudiciálnych otázkach:

- zaslať potvrdenie o prijatí dožiadania v súlade s podmienkami článku 7 nariadenia?

„1. Predstavuje dožiadanie o vykonanie opisu podľa článkov 128 a 130 Codice della Proprietà Industriale za okolností, ktoré v danej veci uviedol dožadujúci súd, jeden zo spôsobov dokazovania podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi

- upozorniť na neúplnosť dožiadania a umožniť dožadujúcemu súdu, aby žiadosť doplnil alebo upravitel“

19. Písomné a ústne pripomienky počas konania pred Súdny dvorom predložili pán Tedesco, talianska, fínska, švédská, slovinská, grécka a španielska vláda, Írsko, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia Európskych spoločenstiev.

IV — Posúdenie

A — *Prípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania*

20. Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunale civile di Genova sa týka otázok výkladu nariadenia č. 1206/2001, ktoré bolo prijaté na základe článku 61 písm. c) ES a článku 67 ods. 1 ES. Podľa článku 68 ods. 1 ES sú v rámci hlavy IV Zmluvy ES prípustné len návrhy na začatie prejudiciálneho konania vnútroštátnych súdov, proti ktorých rozhodnutiam nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva. Komisia a španielska vláda pochybujú, že je to tak aj v tomto prípade.

21. Podľa judikatúry týkajúcej sa článku 234 tretieho odseku ES kvalifikácia súdu, ktorý rozhoduje o veci v poslednom stupni, závisí

od konkrétneho prístupu, teda súdy nižšieho stupňa, proti ktorých rozhodnutiam nie je prípustný opravný prostriedok v konkrétnom konaní, sú tiež súdmi, ktoré rozhodujú v poslednom stupni v zmysle článku 234 tretieho odseku ES.⁹ Povinnosť vnútroštátnych súdov predkladať návrhy na začatie konania má zaistiť jednotné uplatňovanie a výklad práva Spoločenstva, a najmä zabrániť tomu, aby sa v členskom štáte ustálila vnútroštátna judikatúra, ktorá nie je v súlade s pravidlami práva Spoločenstva.¹⁰ Toto nebezpečenstvo existuje aj vtedy, ak by v *konkrétnom prípade* súd, ktorý rozhoduje v poslednom stupni, mohol s konečnou platnosťou odpovedať na spornú otázku práva Spoločenstva bez toho, aby sa musel obrátiť na Súdny dvor.

22. Tieto zásady platia tým skôr v rámci článku 68 ods. 1 ES, pretože jedine súdy, ktoré rozhodujú na poslednom stupni, sú podľa tohto článku oprávnené podať návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke na Súdny dvor. V tejto súvislosti sa obmedzenie práva podať návrh na začatie prejudiciálneho konania na súdy, ktoré rozhodujú na poslednom stupni, ukazuje ako problematické práve v kontexte nariadenia č. 1206/2001, ktoré upravuje právnu pomoc pri vykonávaní dôkazov. Zisťovanie skutkového stavu je totiž typickou úlohou súdov nižšieho stupňa a nie súdov posledného stupňa. Na to, aby mohol Súdny dvor vykladať nariadenie č. 1206/2001, nemožno pojem súd, ktorý rozhoduje v poslednom stupni

9 — Pozri rozsudky z 15. júla 1964, Costa, 6/64, Zb. s. 1141; zo 4. novembra 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Zb. s. I-6013, bod 25, a zo 4. júna 2002, Lyckeskog, C-99/00, Zb. s. I-4839, body 14 a 15.

10 — Rozsudok Lyckeskog, už citovaný v poznámke pod čiarou 9, bod 15.

v zmysle článku 68 ods. 1 ES, vykladať príliš reštriktívne. Najmä by nebolo vhodné považovať výlučne súdy vyššieho stupňa za oprávnené podať návrh na začatie prejudiciálneho konania na Súdny dvor.

(alebo nanovo prevezme prvý návrh), chcel by vedieť, či také opatrenie, ako je opis v zmysle článkov 129 a 130 CPI, spadá do pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001.

23. Tribunale civile di Genova v spore vo veci samej vyhovel návrhu na vykonanie opisu. Toto konanie predstavuje opatrenie na zabezpečenie alebo vyhľadávanie dôkazov, o ktorom sa rozhoduje uznesením, proti ktorému nie je možné podať opravný prostriedok.¹¹

26. Je pravdou, že nie každé procesné opatrenie, ktoré súd prijme prostredníctvom uznesenia, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok, z neho urobí súd posledného stupňa v zmysle článku 68 ods.1 ES. Predbežné rozhodnutie, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok, musí skôr uzatvárať samostatné konanie alebo osobitné štádium konania a prejudiciálna otázka sa musí vzťahovať práve na toto konanie alebo na toto štádium konania.

24. Komisia však namieta, že dožiadaný súd už konanie o nariadení opisu — aj keď len čiastočne — vykonal. Podľa nej taliansky súd v súčasnosti začal konanie vo veci samej, ktoré bude ukončené rozsudkom, ktorý môže byť predmetom odvolania.

25. Naproti tomu je potrebné skonštatovať, že návrh v skutočnosti doteraz nevedol k vykonaniu opatrenia na zabezpečenie alebo vyhľadávanie dôkazov v Spojenom kráľovstve. Vnútroštátny súd však považuje dôkaz za zjavne nevyhnutný. Pred tým, než podá nový návrh na súd Spojeného kráľovstva

27. Ako vyplýva zo spisu, opis predmetu, ktorý zasahuje do práva, predstavuje osobitné konanie. To vyplýva len zo skutočnosti, že môže byť navrhnuté pred podaním žaloby vo veci samej.¹² Konanie o zabezpečení a/alebo vyhľadávaní dôkazov je ukončené len vtedy, ak bol skutočne vykonaný opis alebo ak súd, ktorý ho nariadil, upustí od jeho vykonania, napríklad z dôvodu, že sa ukazuje ako nemožné.

11 — Článok 128 ods. 4 CPI.

12 — Článok 128 ods. 5 CPI.

28. Prvá prejudiciálna otázka má práve objasniť to, či možno vykonať opis dožiadaním súdu iného členského štátu, aby vykonal dôkaz na základe nariadenia č. 1206/2001. V dôsledku toho táto otázka úzko súvisí s odlišným konaním o zabezpečení a/alebo vyhľadávaní dôkazov prostredníctvom opisu. Keďže toto konanie je ukončené uznesením, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok, taliansky súd je oprávnený podať na Súdny dvor návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podľa článku 68 ods. 1 ES v spojení s článkom 234 ES. Preto je prvá prejudiciálna otázka prípustná.

29. Domnievam sa však, že druhá prejudiciálna otázka je neprípustná.

30. V súlade ustálenou judikatúrou v rámci spolupráce medzi Súdnym dvorom a vnútroštátnymi súdmi zakotvenej v článku 234 ES prináleží iba vnútroštátnemu súdu, ktorý prejednáva spor a ktorý nesie zodpovednosť za súdne rozhodnutie, aby so zreteľom na osobitosti prípadu posúdil tak nevyhnutnosť podania návrhu na začatie prejudiciálneho konania na účely prijatia svojho rozsudku, ako aj dôležitosť otázok, ktoré kladie Súdnemu dvoru. Ak sa teda položené prejudiciálne otázky týkajú výkladu práva Spo-

ločenstva, Súdny dvor je v podstate povinný rozhodnúť.¹³

31. Súdny dvor však súčasne uviedol, že výnimčne mu prináleží skúmať aj podmienky, za ktorých mu vnútroštátny sudca predloží vec, s cieľom posúdiť svoju vlastnú právomoc.¹⁴ Z ustálenej judikatúry vyplýva, že odmietnuť rozhodnúť o prejudiciálnej otázke položenej vnútroštátnym súdom možno iba vtedy, keď sa zjavným spôsobom preukáže, že požadovaný výklad práva Spoločenstva nemá žiadny vzťah k realite alebo k predmetu sporu pred vnútroštátnym súdom, keď má problém hypotetický charakter, alebo keď Súdny dvor nemá dostatok skutkových a právnych informácií potrebných na to, aby odpovedal užitočným spôsobom na otázky, ktoré sú mu položené.¹⁵

32. Svojou druhou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd pýta, aké povinnosti má *dožiadaný* súd, ak je dožiadanie neúplné alebo nespĺňa náležitosti podľa článku 4 nariadenia č. 1206/2001, najmä ak musí zaslať potvrdenie o prijatí dožiadania v lehote

13 — Pozri najmä rozsudky z 15. decembra 1995, Bosman, C-415/93, Zb. s. I-4921, bod 59, a z 13. júla 2006, Manfredi a i., C-295/04 až C-298/04, Zb. s. I-6619, bod 26.

14 — Rozsudok Manfredi a i., už citovaný v poznámke pod čiarou 13, bod 27.

15 — Pozri najmä rozsudky Bosman, už citovaný v poznámke pod čiarou 13, bod 61, a z 10. januára 2006, IATA a ELFAA, C-344/04, Zb. s. I-403, bod 24.

a za podmienok stanovených v článku 7 tohto nariadenia a ak musí upozorniť na prípadnú neúplnosť dožiadania.

dať o dodatočné informácie pomocou tlačiva typu C.¹⁷

B — O prvej prejudiciálnej otázke

33. Odpoveď na túto otázku nemá žiadny vplyv na rozhodnutie, ktoré vnútroštátny súd vydá v rámci konania o zabezpečení dôkazov. Naopak, týka sa jedine aktov dožiadaného súdu. Ak by boli pochybnosti o povinnostiach tohto posledného menovaného súdu, uvedený súd je, ak je to potrebné, povinný podať na Súdny dvor návrh na začatie konania o otázke výkladu nariadenia č. 1206/2001.

34. Okrem toho, že druhá otázka nie je relevantná pre vyriešenie sporu vo veci samej, vzťahuje sa na hypotetickú situáciu. Na jednej strane spis totiž obsahuje údaje, podľa ktorých dožiadaný súd potvrdil prijatie dožiadania v lehote stanovenej pomocou tlačiva B.¹⁶ Nič nenaznačuje tomu, že by dožiadaný súd riadne nepotvrdil prijatie nového dožiadania. Okrem toho nemožno tvrdiť, že skoršie alebo neskoršie dožiadanie bolo alebo bude neúplné, takže by bolo potrebné požia-

35. Prvú prejudiciálnu otázku treba chápať vo svetle zamietnutia Senior Master vykonať dožiadanie o právnu pomoc. Zo stručnej odpovede dožiadaného súdu je potrebné vyvodiť, že opatrenie nespadá do pôsobnosti nariadenia.

36. Navyše odpoveď Senior Master možno takisto vykladať tak, že sa odvoláva na dôvod zamietnutia stanovený v článku 14 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1206/2001. Podľa tohto ustanovenia možno zamietnuť vykonanie dožiadania, ktoré nepatrí do právomoci súdov podľa práva členského štátu dožiadaného súdu. Keďže Tribunale civile di Genova

16 — Vláda Spojeného kráľovstva v prílohe 2 svojich pripomienok predložila tlačivo typu B datované z 11. júla 2005. Tribunale civile di Genova však tento dokument vo svojom uznesení nespomína, ale vysvetľuje, že dožiadaný súd potvrdil prijatie dožiadania „v každom prípade listom z 20. septembra 2005“. Stále teda nie je jasné, čo sa stalo s tlačivom typu B. N

17 — Nariadenie však má k dispozícii tlačivo typu H pre pravdepodobne relevantný dôvod z hľadiska dožiadaného súdu, na základe ktorého odmietne vykonať dožiadanie, a to z dôvodu, že dožiadané opatrenie nespadá do pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001. Toto tlačivo však môže byť tiež použité pre oznámenie týkajúce sa iných dôvodov odmietnutia, napríklad ak dožiadanie nepatrí do právomoci súdov. V prípade, ak by súd nemohol vykonať dokazovanie podľa osobitnej formy stanovenej právom štátu dožadujúceho súdu (pozri článok 10 ods. 3 druhú vetu nariadenia č. 1206/2001), musí túto skutočnosť oznámiť dožadujúcemu súdu prostredníctvom tlačiva typu E. Anglický súd však zjavne neupoužil žiadne z týchto tlačív.

navrhoval vykonať dožiadanie osobitným spôsobom stanoveným talianskym právom (článok 10 ods. 3 nariadenia)¹⁸, mohla by byť takisto použitá výhrada formulovaná v článku 10 ods. 3 druhá veta.

štátu o vykonanie dôkazu. Z odseku 2 tohto ustanovenia ďalej vyplýva, že dožiadaním nemožno žiadať o vykonanie dôkazu, ktorý nie je určený na použitie v súdnom konaní, ktoré sa začalo alebo sa má začať.

37. Na účely poskytnutia užitočnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku vnútroštátneho súdu je teda potrebné preskúmať, či dožiadanie o opis predmetu, ktorý údajne zasahuje do patentu vrátane vyhľadávania, dokumentácie a/alebo zaistenia s ním súvisiacich obchodných dokumentov, ako aj odobratie vzoriek, spadá do pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001, a prípadne, či jeden z dôvodov zamietnutia vylučuje jeho vykonanie.

39. V prvom rade by som sa chcela venovať výkladu pojmu vykonanie dôkazu a ďalej osobitným okolnostiam a právnym normám, ktoré majú význam pre súdnu ochranu proti porušeniu práv duševného vlastníctva. Nakoniec sa budem zaoberať námietkami podanými proti uplatňovaniu nariadenia č. 1206/2001.

1. Pôsobnosť nariadenia č. 1206/2001

a) Výklad pojmu vykonanie dôkazu

38. Podľa svojho článku 1 ods. 1 písm. a) sa nariadenie č. 1206/2001 uplatní v občianskych alebo obchodných veciach, ak súd členského štátu podľa vlastných predpisov žiada príslušný súd iného členského

40. Pojem vykonanie dôkazu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1206/2001 nie je vymedzený zákonodarcom Spoločenstva.

¹⁸ — Pozri tlačivo typu A, bod 13 dožiadania, priložený v prílohe A 1 pripomienok Spojeného kráľovstva.

41. V judikatúre o Bruselskom dohovore¹⁹ Súdny dvor ustanovil zásadu, podľa ktorej sa pojmy dohovoru musia vykladať samostatne.²⁰ Pokiaľ ide o definíciu pojmu „občianske a obchodné veci“ v zmysle článku 1 Bruselského dohovoru, ktorá je relevantná pre pôsobnosť tohto nariadenia, Súdny dvor uviedol najmä to, že z Bruselského dohovoru musia vyplývať v rozsahu, v akom je to možné, rovné a jednotné práva a povinnosti pre zmluvné štáty a dotknuté osoby. V dôsledku toho pojmy tohto ustanovenia nemožno vykladať ako jednoduchý odkaz na vnútroštátne právo niektorého z dotknutých štátov.²¹

42. To platí analogicky aj pre pojem vykonanie dôkazu, ktorého výklad závisí od

pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001. Jeho význam a rozsah je preto potrebné vymedziť samostatne a s prihliadnutím na význam slova, vývoj, systém a účel nariadenia.

43. Nariadenie č. 1206/2001 má prispievať k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu zlepšením, najmä zjednodušením a urýchlením spolupráce medzi súdmi v oblasti vykonávania dôkazov, ako vyplýva z jeho odôvodnenia č. 2. Tento cieľ je podporovaný tým, že sa zjednodušený mechanizmus právnej pomoci stanovený nariadením č. 1206/2001 uplatňuje na čo najväčší možný počet opatrení na zhromažďovanie informácií v oblasti justície. Pojem vykonanie dôkazu by teda nemal byť predmetom úzkého výkladu.

19 — Dohovor z 27. septembra 1968 týkajúci sa súdnej právomoci a výkonu rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 299, s. 32), zmenený a doplnený dohovormi z 9. októbra 1978 týkajúcimi sa prístúpenia Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 304, s. 1 — zmenené znenie — s. 77); z 25. októbra 1982 týkajúci sa prístúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 285, s. 1), a z 29. novembra 1996 týkajúci sa prístúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 15, 1997, s. 1) (ďalej len „Bruselský dohovor“).

20 — Pozri rozsudky z 15. mája 2003, *Préservatrice foncière TIARD*, C-266/01, Zb. s. I-4867, bod 20, o pojme „občianske a obchodné veci“, a z 5. februára 2004, *Frahuil*, C-265/02, Zb. s. I-1543, bod 22, o pojme „zmluvné veci“. Súdny dvor túto judikatúru použil takisto na nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42) (pozri rozsudok z 13. júla 2006, *Reisch Montage*, C-103/05, Zb. s. I-6827, bod 29).

21 — Rozsudok *Préservatrice foncière TIARD*, už citovaný v poznámke pod čiarou 20, bod 20.

44. V tejto súvislosti z výkladu článku 1 ods. 1 a článku 4 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia č. 1206/2001 vyplýva, že predmet dožiadania sa neobmedzuje len na vykonanie dokazovania.²² Predovšetkým nemožno požadovať výlučne výsluch

22 — Komisia uznáva širší význam pojmu dôkaz vo svojom Praktickom sprievodcovi pre uplatňovanie nariadenia týkajúceho sa vykonávania dôkazov. Vysvetľuje, že pojem „dôkaz“ medzi iným zahŕňa výsluch svedkov, účastníkov konania alebo znalcov, predkladanie listín, potvrdení, preukazovanie skutočností, konzultácia odborníkov na rodinu alebo pohodlie dieťaťa (pozri bod 8 praktického sprievodcu, ktorý je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_fr.pdf).

svedkov. Naopak, z článku 4 ods. 1 písm. f) vyplýva, že vykonanie dokazovania môže takisto pokrývať písomnosti alebo iné veci, ktoré môžu byť predmetom vizuálneho skúmania alebo analýzy znalcov. Možnosť vykonať dôkaz znalcom je navyše potvrdená článkom 18 ods. 2 prvou zarážkou, ktorý upravuje náhradu odmien vyplatených znalcom.

osobitného konania o zabezpečení dôkazov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva. Pre tieto konania existujú tak na medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni práva Spoločenstva osobitné právne úpravy, ktoré prihlasujú na osobitné požiadavky súvisiace s ochranou práva v tejto situácii. V prípade extenzívneho výkladu nariadenia č. 1206/2001 je potrebné prihladať na tieto normy.

45. Predmety, ktoré Tribunale civile di Genova uvádza v opatrení na zabezpečenie dôkazov, teda príklady upevňovacieho systému, ako aj faktúry za nákup a predaj, potvrdenia o dodaní tovaru, platobné príkazy, obchodné ponuky, reklamný materiál, údaje uložené v informaticky spracúvaných archívoch a potvrdenia o preclení, predstavujú listiny a/alebo predmety, ktoré môže samotný súd preskúmať na mieste alebo nariadiť ich preskúmanie znalcom. V dôsledku toho sú predmety uvedené v opatrení na zabezpečenie dôkazov v zásade spôsobilé byť predmetom dokazovania v zmysle nariadenia č. 1206/2001.

47. Dokazovanie vo všeobecnosti predpokladá, že predmet dôkazu a dôkazný prostriedok budú označené tým, kto znáša dôkazné bremeno. Pritom majiteľ práva duševného vlastníctva, ktorý sa dozvie o porušení svojho práva, je často vystavený ťažkostiam, že nemôže presne citovať dôkazné prostriedky a nemá k nim prístup, pretože sú vo vlastníctve páchatela porušenia alebo u tretích osôb. Okrem toho v takýchto prípadoch sa vyžaduje väčšinou rýchlosť, aby bolo možné obmedziť škodu spôsobenú porušením a zabezpečiť dôkazy prv, než by došlo k ich zhoršeniu.

b) O zabezpečení a vyhľadávaní dôkazov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva

46. Prejudiciálna otázka patrí do kontextu dožiadania o právnu pomoc v rámci

48. Na účely zaistenia účinnej ochrany duševného vlastníctva článok 50 dohody TRIPs teda upravuje oprávnenie súdnych orgánov nariadiť prijatie rýchlych a účinných dočasných opatrení na jednej strane na účely zabránenia uvádzaniu na trh tovarov, ktoré

zasahujú do tohto práva, a na druhej strane zabezpečenia dôkazov, ktoré preukazujú údajný zásah.

písm. h) umožňuje vydanie príkazu na domovú prehliadku („search order“). Tieto ustanovenia kodifikujú nástroj Anton Piller Order, rozvinutý judikátúrou.^{25 26}

49. Článok 7 smernice 2004/48 vychádza z tohto ustanovenia dohody TRIPS.²³ Podľa tohto ustanovenia majú súdne orgány „nariaďovať neodkladné a účinné predbežné opatrenia na zabezpečenie príslušného dôkazu v súvislosti s údajným porušením“. Tieto opatrenia môžu zahŕňať „podrobný opis spolu s odobratím alebo bez odobratia vzoriek alebo fyzické zabavenie tovaru neoprávnene uvedeného na trh, prípadne, materiálov a nástrojov použitých na výrobu a/alebo distribúciu tohto tovaru a s tým súvisiacej dokumentácie“.

50. V Taliansku tieto ustanovenia smernice preberajú do vnútroštátneho práva články 128 a nasl. CPI. Ďalšie členské štáty majú podobné nástroje.²⁴ V Spojenom kráľovstve článok 7 Civil Procedure Act 1997 (zákon o občianskom súdom konaní) v spojení s článkom 25.1 ods. 1

51. Pravidlá a ciele smernice 2004/48 sa musia zohľadniť pri výklade nariadenia č. 1206/2001, aj keď podľa odôvodnenia č. 11 nie je cieľom samotnej smernice stanoviť harmonizované pravidlá v oblasti súdnej spolupráce.²⁷ Ako sa totiž uvádza v tomto odôvodnení, „sú to nástroje Spoločenstva, ktoré vo všeobecnosti upravujú také záležitosti, a sú v zásade rovnako uplatniteľné na duševné vlastníctvo“.

52. Toto odôvodnenie naznačuje ponúknutie možnosti právnej pomoci stanovenej nariadením č. 1206/2001 v konaniach o zabezpečení dôkazov stanovených smernicou 2004/48 na účely zaistenia účinnej ochrany práv duševného vlastníctva aj v cezhraničných prípadoch.

23 — Pozri odôvodnenia č. 4, 5 a 7 smernice 2004/48. Pre podrobnejšie skúmanie tejto otázky pozri 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, ako aj IBBEKEN, A.: *Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz*, Köln a i., 2004.

24 — Pozri napríklad vo Francúzsku opis stanovený v článku L. 615-5 zákonníka duševného vlastníctva. Pre porovnanie štúdiu nemeckého, francúzskeho a anglického práva pozri IBBEKEN, A.: c. d. v poznámke pod čiarou 23.

25 — Pozri Anton Piller KG in: *Manufacturing Process Ltd* [1976] 1 All E.R. 779.

26 — Pozri ZUCKERMAN, A.: *Zuckerman on Civil Procedure*, 2. vydanie, Londýn, 2006, § 14.175; pre rozsiahlejšie úvahy o vývoji, IBBEKEN, A.: c. d. v poznámke pod čiarou 23, s. 111 a nasl.

27 — S ohľadom na skutkový stav vo veci samej je však potrebné prihliadať na pôsobnosť *ratione temporis* smernice 2004/48. Nadobudla účinnosť 22. júna 2004 a musí byť prebratá do 29. apríla 2006 (pozri články 20 a 21 tejto smernice). Zohľadnenie noriem smernice pred uplynutím transpozičnej lehoty sa vyžaduje len obmedzene (pozri rozsudok zo 4. júla 2006, Adeneler a i., C-212/04, Zb. s. I-6057, body 117 a nasl.).

c) Námietky proti uplatňovaniu nariadenia č. 1206/2001

i) Neuplatňovanie nariadenia č. 1206/2001 na domovú prehliadku a zhabanie?

53. Aj keď väčšia časť účastníkov konania sa vyjadruje v prospech uplatňovania nariadenia č. 1206/2001, v takom prípade, akým je prípad v prejednávanej veci, grécka vláda, Írsko a vláda Spojeného kráľovstva sa stavajú proti uplatňovaniu tohto nariadenia najmä na základe nasledujúcich tvrdení:

— opis predstavuje domovú prehliadku a zhabanie („orders for search and seizure“), ktoré nariadenie nezahŕňa,

— rovnako ako Haagsky dohovor o vykonávaní dôkazov ani nariadenie nepokrýva ochranné a vykonávacie opatrenia („provisional and protective measures“),

— požadované ochranné opatrenia musia byť navrhnuté na anglickom súde na základe nariadenia č. 44/2001.

54. Podľa vlády Spojeného kráľovstva opis zahŕňa opatrenia domovej prehliadky a zhabania, ktoré nespadajú do pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001. Podľa nej je potrebné vymedziť vykonanie dokazovania vo vzťahu k vyšetrovaniu prv, než sa pristúpi k skutočnému vyhľadávaniu dôkazných prostriedkov. Okrem toho v nariadení nie je zakotvené žiadne pravidlo, ktoré chráni práva dotknutých osôb počas domových prehliadok a pri zhabaní.

55. Vykonanie dokazovania spočíva v zmyslovom vnímaní a posúdení dôkazného prostriedku. Vykonáva sa výsluch svedkov, listiny sa prečítajú, iné veci sa majú posúdiť. Právna pomoc pokrýva všetky tieto činnosti, ako to vyplýva z článku 4 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia č. 1206/2001.

56. Dokazovanie sa vykoná za podmienky, že súd alebo osoba, ktorej tento súd udelil povolenie, napríklad znalec, prípadne zástupca účastníka konania v spore, má prístup k dôkazným prostriedkom. Uznesenie o vykonaní opisu alebo príkaz na domovú prehliadku („search order“) uloží držiteľovi dôkazného prostriedku povinnosť poskytnúť k nemu prístup. Uznesenia takejto povahy, ktorých cieľom je zabezpečenie dôkazov,

sú teda neoddeliteľne spojené s vykonaním dokazovania. To isté platí aj vtedy, keď samotný súd nevykoná vizuálne skúmanie a miestnu obhliadku dôkazných predmetov, ale poverí inú osobu, aby tieto predmety zaznamenala alebo odobrala vzorky, alebo keď sú dokumentácia (fotokópie, fotografie, údaje uchované na nosičoch dát alebo podobné dokumenty) alebo vzorky predložené priamo súdu až neskôr.

57. V rámci opatrení na zabezpečenie dôkazov sa takisto zabezpečuje aj ochrana práv dotknutých osôb. V rámci právnej pomoci sa uznesenia na zabezpečenie dôkazov bežne vydávajú podľa práva členského štátu dožiadaného súdu (článok 10 ods. 2 nariadenia č. 1206/2001). To umožňuje dodržiavať procesné normy, ktoré sú účinné v mieste vykonania dôkazu. Tieto normy chránia práva protistrany, ako aj práva tretích osôb, ktoré majú vo vlastníctve dôkazné prostriedky.

58. Ak sa dokazovanie výnimočne vykonáva podľa osobitného postupu stanoveného právom členského štátu dožadujúceho súdu (článok 10 ods. 3 nariadenia č. 1206/2001), protistrana alebo tretia strana sú konfrontované s cudzím procesným právom miesta, kde sa vykonáva dokazovanie.

59. Opatrenia na zabezpečenie dôkazov, ktoré preukazujú porušenie práv duševného vlastníctva, však boli harmonizované smernicou 2004/48. Medzitým sa však procesné právne úpravy členských štátov — za predpokladu, že smernica bola správne prebratá, — môžu jedna od druhej odlišovať len v rozsahu, v akom smernica ponecháva mieru voľnej úvahy pri jej prebratí. Napokon, právo členských štátov musí byť v súlade so všeobecne platnými zásadami, napríklad zásadou spravodlivého súdneho konania, ochranou obydlia a vlastníctva, ktoré sú zaručené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDLP).

60. Ak by bolo napriek tomu dokazovanie vykonané podľa cudzieho procesného práva nezlučiteľné s vnútroštátnym právom alebo nemožné z dôvodu závažných praktických problémov, poslednou možnosťou by zostávalo zamietnutie dožiadania (článok 10 ods. 3 druhá veta nariadenia č. 1206/2001). Dožiadaný súd sa však musí najprv pokúsiť prostredníctvom menej radikálnych prostriedkov vykonať dožiadané opatrenie iným spôsobom tak, aby boli zachované záruky podľa vnútroštátneho práva.²⁸

61. Nakoniec je potrebné poukázať na to, že doteraz vyjadrené úvahy sa vzťahujú na

28 — Pozri v tejto súvislosti podrobnejšie vysvetlenie v bode 111 týchto návrhov.

prípade, keď držiteľ dôkazného prostriedku dobrovoľne spolupracuje pri dokazovaní. Donucovacie prostriedky na vykonanie dokazovania možno použiť len vtedy, keď dotknutá osoba neposkytne prístup k dôkazným prostriedkom. Tieto intenzívnejšie zásahy do práv dotknutej osoby sa podľa článku 13 nariadenia č. 1206/2001 riadia výlučne *lex fori* dožiadaného súdu.

týchto listín v zapečatenej obálke. Preto si možno napríklad predstaviť, že taliansky súd použije v konaní citlivé obchodné listiny len vtedy, ak bude na základe týchto listín presvedčený o porušení patentu. Len v tomto prípade je nevyhnutné poznať objem predaja na účely stanovenia rozsahu škody.

62. V prejednávanej veci to znamená, že anglický súd musí vykonať opis v súlade s dožiadaním, v podstate podľa osobitnej formy stanovenej článkami 128 a 130 CPI, pokiaľ sa nedovoláva žiadneho dôvodu zamietnutia. V tejto súvislosti dokazovanie spočíva predovšetkým v zaznamenaní informácií o upevňovaní systému, ako aj s ním súvisiacich listín a údajov. Môže takisto pokrývať odobratie listín alebo predmetov, pokiaľ je to nevyhnutné na predloženie predmetov znalcovi alebo na ich predloženie dožiadanému alebo dožadujúcemu súdu na účely priameho posúdenia dôkazov. V tejto súvislosti je potrebné rešpektovať zásadu proporcionality.

64. Ak RWO predmety dobrovoľne nevydá, článok 13 nariadenia č. 1206/2001 dovoľuje použitie donucovacích prostriedkov. Pokiaľ je to podľa anglického práva možné a nevyhnutné na vykonanie dokazovania, mohla by byť napríklad zhabaná vzorka upevňovacieho systému.

65. Tvrdenie, podľa ktorého opatrenia požadované Tribunale civile di Genova ako opatrenia domovej prehliadky a zhabania nespádajú do pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001, nie je teda vo všeobecnosti správne.

63. Navyše podľa článku 7 smernice 2004/48 musí byť zaručená ochrana dôverných informácií. Táto povinnosť sa vzťahuje tak na dožiadaný, ako aj na dožadujúci súd. Tribunale civile di Genova teda určite žalobcovi a jeho zástupcovi dovolil, aby mohli pomáhať pri vykonaní opisu, ale vylúčil, aby nahliadali do odobraných listín, a požiadal o zaslanie

ii) Zákaz „pre-trial discovery“

66. Výhrady vlády Spojeného kráľovstva proti rozšíreniu právnej pomoci na opatrenia

na zabezpečenie dôkazov v prípravnej fáze konania sa viditeľne vzťahujú na otázku, ako pristupovať k tomu, čo treba nazývať „pre-trial discovery“, ktoré bolo viackrát predmetom diskusií v rámci Haagskej akadémie.²⁹

67. Predbežne je potrebné poukázať na to, že podľa článku 1 ods. 2 nariadenia č. 1206/2001 dožiadanim nemožno žiadať vykonanie dôkazov, *ktoré nie sú určené na použitie v súdnom konaní, ktoré sa začalo alebo sa má začať*. Otázka, či dožiadanie spĺňa tieto požiadavky, vyvoláva určité pochybnosti o uznesení smerujúcom k opisu iných dôkazov preukazujúcich protiprávne konania, akými sú najmä faktúry, potvrdenia o dodaní tovaru, platobné príkazy, obchodné ponuky, reklamný materiál, údaje uložené v informaticky spracúvaných archívoch a potvrdenia o preclení.

29 — Táto výhrada sa podľa článku 23 Haagskeho dohovoru o vykonávaní dôkazov vzťahuje práve na to, čo nebolo definitívne objasnené. Výklad pojmu „pre-trial discovery“ bol predmetom niekoľkých vysvetľujúcich vyhlásení zo strany zmluvných štátov a viacerých konferencií Haagskej akadémie [pozri Conclusions and Recommendations adopted by the Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille, Evidence and Service Conventions (28 October to 4 November 2003), body 29 až 34, ktoré možno nájsť na adrese: http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_f.pdf]; pozri tiež NAGEL, H.: a GOTTWALD, S.: *Internationales Zivilprozessrecht*, 6. vydanie, Kolín, 2006, § 8, body 68 a nasl. V podstate ide o opatrenie, ktoré stanovuje „common law“ — predovšetkým americké právo — na predkladanie informácií, ktoré má v držbe protistrana, na pojednávaní.

68. Na rozdiel od Haagskeho dohovoru o vykonávaní dôkazov (článok 23 uvedeného dohovoru) nariadenie č. 1206/2001 neobsahuje výslovnú doložku o výhrade týkajúcej sa tzv. konania „pre-trial discovery“. V prípade prijatia nariadenia č. 1206/2001 však Rada vydala vyhlásenie č. 54/01³⁰: „Z pôsobnosti tohto nariadenia je vyňaté ‚pre-trial discovery‘, najmä ‚fishing expeditions‘, (vyhľadávanie dôkazov)“.

69. Podľa ustálenej judikatúry možno vyhlásenie Rady pri výklade právneho aktu zohľadniť len vtedy, keď jeho znenie nachádza tiež vyjadrenie v texte právneho aktu a ak slúži na objasnenie všeobecného pojmu.³¹ V kontexte tejto veci vyhlásenie spresňuje podmienku „použitia dôkazov v súdnom konaní, ktoré sa začalo alebo sa má začať“ v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia č. 1206/2001.

70. V tomto ohľade vylúčenie „pre-trial discovery“ spomenuté vo vyhlásení nemožno chápať v tom zmysle, že všetky konania o zisťovaní skutkového stavu by boli vylúčené pred začatím súdneho konania vo veci samej. Znenie článku 1 ods. 2 to vylučuje. Naopak,

30 — Pozri mesačné vydanie aktov Rady, máj 2001: dokument č. 10571/01, s. 16, zo 4. júla 2001.

31 — Pozri rozsudky z 26. februára 1991, Antonissen, C-292/89, Zb. s. I-745, bod 18; z 3. decembra 1998, Generics (UK) a i., C-368/96, Zb. s. I-7967, body 26 a 27, a z 10. januára 2006, Skov a Bilka, C-402/03, Zb. s. I-199, bod 42.

vyhlásenie vysvetľuje, že dôkazné prostriedky musia byť prinajmenšom vymedzené s takou presnosťou, aby bola súvislosť s konaním, ktoré sa začalo alebo má začať, zrejme a aby sa právna pomoc mohla týkať len samotných dôkazných prvkov a nie okolností, ktoré majú len nepriamy vzťah k súdnemu konaniu.

prípustné, ak sú listiny označené alebo opísané s dostatočnou presnosťou a ak majú priamy vzťah k predmetu sporu. To je jediná možnosť, ako sa vyhnúť tomu, aby došlo k protiprávnemu získavaniu dôkazov, ktoré presahuje predmet sporu, v neprospech protistrany.

71. Aby sa zabránilo protiprávnemu získavaniu dôkazov od protistrany prostredníctvom opatrení dokazovania prieskumnej povahy („fishing expedition“ — vyhľadávanie dôkazov), je potrebné rozlišovať medzi uzneseniami, ktoré smerujú k predkladaniu stanovených listín, nasledujúcim spôsobom.

72. Uznesenie o zabezpečení listín je neprípustné, ak listiny, ktorých predloženie sa žiada, zahŕňajú objavenie využiteľných dôkazov, ale samy neslúžia na dôkazné účely počas konania (čo sa nazýva „train of enquiry“ — protiprávne vyhľadávanie relevantných dôkazov). V tomto prípade sa dôkazy používajú len nepriamo. Podmienka použitia v súdnom konaní teda nie je splnená.

73. Naopak, uznesenie o predložení listín, ktoré sa nájdu až pri jeho vykonaní, je

74. V konaní vo veci samej slúži uznesenie o zabezpečení dôkazov vydané talianskym súdom, ktorým sa požaduje opis faktúr za nákup a predaj, potvrdení o dodaní tovaru, platobných príkazov, obchodných ponúk, reklamného materiálu, údajov uložených v informaticky spracúvaných archívoch a potvrdení o preclení, na objavenie týchto dôkazných prostriedkov. S pomocou týchto listín chce žalobca vo veci samej preukázať porušenie patentu ako také, ako aj jeho rozsah, a tak vyčíslieť výšku prípadných nárokov na náhradu škody. Dožiadanie talianskeho súdu je prípustné v rozsahu, v akom sa majú tieto dôkazné prostriedky použiť v súdnom konaní, ktoré sa začalo alebo má začať.

75. V uvedenom uznesení je však neprípustná tá časť, v ktorej taliansky súd žiada opis iných neuvedených listín („príkladom, ale nie vyčerpávajúcim spôsobom“). Chýba v nej presné označenie iných druhov listín.

iii) Vymedzenie dokazovania a ochranných a vykonávacích opatrení

zmluvnými štátmi dohovoru, medzi ktorými je však len jedenásť členských štátov.³² Nariadenie má upravovať spoločné základy právnej pomoci v celom Spoločenstve (s výnimkou Dánska) a ďalej ju zjednodušiť.³³

76. Na rozdiel od ostatných účastníkov konania grécka vláda, Írsko a vláda Spojeného kráľovstva zastávajú stanovisko, že opis vrátane zhabania listín a odobratia vzoriek predstavuje ochranné a vykonávacie opatrenie, a nie dokazovanie v zmysle nariadenia č. 1206/2001. Toto tvrdenie spočíva na dvojakom predpoklade: po prvé ochranné a vykonávacie opatrenia nespádajú do pôsobnosti nariadenia a po druhé predmetné opatrenia na zabezpečenie dôkazov v tejto veci sú ochranné a vykonávacie opatrenia. Súhlasím s prvým predpokladom, nie však s druhým.

78. Iniciatíva navrhnutá Spolkovou republikou Nemecko s cieľom prijať nariadenie Rady týkajúce sa spolupráce medzi súdmi členských štátov v oblasti vykonávania dôkazov v občianskych a obchodných veciach³⁴ pri vymedzení pôsobnosti vychádzala zo zodpovedajúcej formulácie uvedenej v článku 1 Haagskeho dohovoru o vykonávaní dôkazov. Nariadenie sa teda musí uplatňovať na základe dožiadaní o vykonanie dokazovania alebo iného súdneho úkonu — s výnimkou doručovania alebo oznamovania iných súdnych alebo mimosúdnych úkonov a *ochranných alebo vykonávacích opatrení*.³⁵ Tieto opatrenia sú už totiž upravené na jednej strane nariadením Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych

— Ochranné a vykonávacie opatrenia nespádajú do pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001.

32 — Pozri odôvodnenie č. 6 nariadenia č. 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 — Ú. v. ES C 134, 2000, s. 1.

35 — Anglický preklad nemeckej iniciatívy, na ktorú odkazuje Spojené kráľovstvo, sa zdá byť v tomto bode chybný, pretože táto časť je prebratá výrazom „measures for the preservation of evidence or enforcement“. Naproti tomu francúzske znenie, práve tak ako originálne nemecké znenie, sa priamo pridáva znenia Haagskeho dohovoru o vykonávaní dôkazov a hovorí o „ochranných alebo vykonávacích opatreniach“. Podľa tohto modelu by malo byť anglické znenie takéto: „orders for provisional or protective measures“.

77. Pred prijatím nariadenia č. 1206/2001 predstavoval Haagsky dohovor o vykonávaní dôkazov v podstate referenčný základ pre právnu pomoc pri vyhľadávaní dôkazných prostriedkov — v každom prípade medzi

a obchodných veciach v členských štátoch³⁶ a na druhej strane Bruselským dohovorom z roku 1968, ako to zdôrazňujú odôvodnenia č. 7 a 8 nemeckej iniciatívy.

a dokonca ani nariadenie č. 1206/2001, ktoré z neho vychádza. Ani súvislosť medzi nariadením č. 1206/2001 a dohovorom vzhľadom na ich vývoj nepomôže pri vymedzení dokazovania vo vzťahu k ochranným alebo vykonávacím opatreniam.

79. Nariadenie č. 1206/2001 sa na rozdiel od nemeckej iniciatívy svojou pôsobnosťou nevzťahuje na „iné súdne úkony“ a vzťahuje sa len na dokazovanie. V dôsledku toho ochranné a vykonávacie opatrenia nemusia byť z pôsobnosti výslovne vylúčené, pretože ich možno považovať len za iné súdne úkony, a nie za vykonanie dokazovania. Preto je správne vychádzať z predpokladu, že ochranné a vykonávacie opatrenia nespádajú do pôsobnosti nariadenia.

81. Dva druhy predbežných opatrení je potrebné navzájom vymedziť v závislosti od sledovaného cieľa: na jednej strane uznesenia, ktoré slúžia na zaručenie samotného rozsudku, a na druhej strane opatrenia na predkladanie a zabezpečenie dôkazov, ktoré možno ilustrovať na príklade tohto sporu prebiehajúceho pred Tribunale civile di Genova.

— Je konanie o zabezpečení dôkazov ochranným alebo vykonávacím opatrením?

82. Ak bude mať žalobca vo veci samej vo veci úspech, rozsudkom bude žalovanému uložená povinnosť zdržať sa zasahovania do jeho práva a v prípade potreby zaplatiť náhradu škody. Účinným opatrením na zachovanie *ius prohibendi* je zhabanie tovaru, ktorý zasahuje do práva, alebo zariadení určených na jeho výrobu.

80. Tým však nechcem povedať, že druhý predpoklad je tiež správny, teda že také opatrenie o zabezpečení a vyhľadávaní dôkazov, ako je opis, o ktoré bolo požiadané v konaní vo veci samej, predstavuje ochranné alebo vykonávacie opatrenie, na ktoré sa nevzťahujú Haagsky dohovor o vykonávaní dôkazov

83. V tomto kontexte však nejde o opatrenie, ktoré smeruje k zaisteniu neskoršieho vykonania rozsudku — teda napríklad zhabanie všetkých skladových zásob upevňovacieho systému, aby sa zabránilo jeho šíreniu.

36 — Ú. v. ES L 160, s. 37; Mim. vyd. 19/001, s. 227.

Muselo by byť založené na článku 129 CPI. Vnútroštátny súd naproti tomu požiadal anglický súd o vykonanie opatrenia na zabezpečenie dôkazov na základe článku 128 CPI.

v normatívnom kontexte Haagskeho dohovoru o vykonávaní dôkazov. Vylúčenie opatrení takejto povahy má však vymedziť pôsobnosť uvedeného dohovoru a Bruselského dohovoru z roku 1968. Nemecká iniciatíva, ktorá dala podnet k nariadeniu, sa výslovne inšpiruje týmto účelom.³⁷

84. Článok 7 smernice 2004/48 nešťastným spôsobom mieša tieto dva druhy predbežných opatrení. V úvode totiž ide o otázku opatrení na zabezpečenie dôkazov, ktorej súčasťou je ďalej najmä zhabanie tovaru, ktorý zasahuje do práva, a v prípade potreby, materiálov a nástrojov používaných na výrobu a/alebo distribúciu týchto tovarov, ako aj listín, ktoré s ním súvisia. Ako som už vysvetlila, v skutočnosti to nie sú opatrenia na zabezpečenie dôkazov, ale predbežné opatrenia na zaistenie hlavného nároku.

87. S tvrdením vlády Spojeného kráľovstva treba súhlasiť v tom, že ani pojem vykonanie dokazovania v zmysle nariadenia č. 1206/2001 by nemal zahŕňať ochranné a vykonávacie opatrenia, ktoré spadajú do pôsobnosti nariadenia č. 44/2001, pretože v tomto smere existuje potreba vymedzenia.

85. Prísne oddelenie opatrení v rámci smernice 2004/48 nie je potrebné. Má však značný význam pre vymedzenie pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001. Nariadenie sa totiž vôbec nevzťahuje na predbežné opatrenia, ktoré zachovávajú hlavný nárok, ale na opatrenia na zabezpečenie dôkazov.

88. Írsko a vláda Spojeného kráľovstva sa okrem toho domnievajú, že predmetné opatrenia na zabezpečenie dôkazov mohli byť priamo dožiadané na anglickom súde na základe článku 31 nariadenia č. 44/2001, takže by bolo použitie nariadenia č. 1206/2001 vylúčené.

86. Toto chápanie pojmu ochranné a vykonávacie opatrenia je takisto potvrdené systematickým skúmaním funkcie tohto pojmu

89. Článok 31 nariadenia č. 44/2001 analogicky k článku 24 Bruselského dohovoru z roku 1968 stanovuje, že „súdom členských štátov možno podať návrh na vydanie

37 — Pozri odôvodnenia č. 7 a 8 iniciatívy.

predbežných opatrení vrátane ochranných opatrení, ktoré sú dostupné podľa právneho poriadku daného štátu, aj keby podľa tohto nariadenia mali právomoc rozhodovať vo veci samej súdy iného členského štátu“.

90. V rozsudku St. Paul Dairy Industries Súdny dvor skonštatoval, že článok 24 Bruselského dohovoru z roku 1968 sa neuplatňuje na samostatné opatrenia na zabezpečenie a vyhľadávanie dôkazov pred podaním žaloby.³⁸

91. Ako odôvodnenie uviedol, že pod predbežnými alebo ochrannými opatreniami sa v zmysle článku 24 dohovoru rozumejú opatrenia, ktoré sú vo veciach spadajúcich do rozsahu pôsobnosti dohovoru určené na zachovanie skutkového alebo právneho stavu s cieľom ochrany práv, ktorých uznanie sa navrhuje na súde s právomocou konať vo veci samej.³⁹ Ustanovenie sa teda vzťahuje na opatrenia, ktoré slúžia na ochranu vecného nároku, ale nie na vykonanie procesných opatrení, ako je vyhľadávanie dôkazných prostriedkov.⁴⁰

38 — Rozsudok z 28. apríla 2005, C-104/03, Zb. s. I-3481, bod 25. Pozri tiež GEIMER, R., a SCHÜTZE, R. A.: *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2. vydanie, München, 2004, A 1 — článok 2 nariadenia č. 44/2001, bod 92, a článok 31 nariadenia č. 44/2001, bod 32.

39 — Rozsudok St. Paul Dairy, už citovaný v poznámke pod čiarou 38, bod 13.

40 — Pozri tiež CFEM Facades SA in: Bovis Construction Ltd [1992] I.L. Pr. 561 QBD, ako aj SCHLOSSER, S.: *Zivilprozessrecht*, 2. vydanie, München, 2003, článok 32 nariadenia č. 44/2001, bod 7, a článok 1 Haagskeho dohovoru o vykonávaní dôkazov, bod 4.

92. Súdny dvor ďalej zdôraznil riziko, že pravidlá upravené v nariadení č. 1206/2001, ktoré sa vzťahujú na právnu pomoc, by mohli byť obchádzané pri vykonávaní dôkazov, ak by bolo možné požiadať o opatrenia na vykonanie dôkazov na základe článku 24 Bruselského dohovoru priamo na súde, ktorý nie je oprávnený na rozhodnutie vo veci samej.⁴¹ Súdny dvor teda dal implicitne najavo, že samostatné opatrenia na zabezpečenie a vyhľadávanie dôkazov musia byť kvalifikované ako dokazovanie v zmysle nariadenia č. 1206/2001.

93. Možnosť, ktorú Írsko a Spojené kráľovstvo považujú za prioritnú a ktorá spočíva v zabezpečení dôkazov priamo súdom na mieste, kde sa nachádzajú, na základe článku 31 nariadenia č. 44/2001, teda podľa judikatúry Súdneho dvora nie je možné použiť.⁴² Ak sa teda opatrenia na

41 — Rozsudok St. Paul Dairy, už citovaný v poznámke pod čiarou 38, bod 23.

42 — Otázka, či by žalobca nemal mať možnosť voľby medzi dvoma možnosťami, je diskutabilná: vyhľadávanie dôkazov pomocou právnej pomoci alebo vyhľadávanie dôkazov prostredníctvom súdu na mieste, kde sa dokazné prostriedky nachádzajú. Druhá možnosť by mohla byť rýchlejšia, ale je s ňou spojené riziko, že dôkazy zhromaždené v zahraničí nebudú uznané súdom, ktorý rozhoduje o veci samej (pre kritiku prístupu Súdneho dvora napríklad: MANKOWSKI, S.: „Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa“, *Juristenzeitung*, 2005, s. 1144, a HESS, B., a ZHOU, C.: „Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum“, *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts — IPRax*, 2007, s. 183). Bez ohľadu na otázku, či, prípadne za akých okolností, je uplatňovanie Bruselského dohovoru z roku 1968 alebo nariadenia č. 44/2001 na samostatné konania o zabezpečení dôkazov žiaduce, citovaní autori nespochybujú skutočnosť, že nariadenie č. 1206/2001 sa naň vzťahuje v každom prípade.

zabezpečenie dôkazov považujú za prípad uplatňovania nariadenia č. 1206/2001, nevzniká problém vymedzenia. Vylúčenie opatrení takejto povahy z pôsobnosti nariadenia č. 44/2001 si naopak žiada práve ponúknutie možnosti právnej pomoci stanovenej nariadením č. 1206/2001, aby sa umožnilo zabezpečenie dôkazov v inom členskom štáte na základe práva Spoločenstva.

14 ods. 2 písm. a) môže dožiadaný súd odmietnuť vykonať dožiadanie najmä vtedy, ak dožiadanie nespadá do pôsobnosti nariadenia vymedzeného v článku 1. Ako vyplýva z môjho doterajšieho skúmania, v prejednávanej veci dožiadanie patrí do pôsobnosti nariadenia. Navyše výkon dožiadania možno odmietnuť na základe článku 14 ods. 2 písm. b), ak výkon dožiadania podľa právneho poriadku dožiadaného súdu nepatrí do právomoci súdov.

d) Predbežný záver

94. Predbežne teda možno dospieť k záveru, že opis v zmysle článkov 128 a 130 CPI, ktorého vykonanie Tribunale civile di Genova žiada, predstavuje dokazovanie v zmysle článku 1 nariadenia č. 1206/2001. Dožiadaný súd ho musí vykonať, pokiaľ sú tieto opatrenia opísané s dostatočnou presnosťou tak, aby bol zrejmý vzťah medzi dôkazmi, ktoré sa majú vyhladať, a sporom (prípadne sporom, ktorý sa má začať), a nie je daný žiadny dôvod na zamietnutie.

96. Článok 10 ods. 3 druhá veta nariadenia č. 1206/2001 okrem toho obsahuje výhradu verejného poriadku, ktorá sa vzťahuje na dožiadania, ktoré musia byť vykonané podľa práva dožadujúceho súdu. Vnútroštátny súd využil túto možnosť tým, že požiadal o vykonanie opisu podľa článkov 129 a 130 CPI. Vo všeobecnosti musí dožiadaný súd vyhovieť aj tomuto dožiadaniu okrem prípadu, ak by dožiadaná forma nebola zlučiteľná s právom členského štátu, ktorému podlieha, alebo z dôvodu závažných praktických problémov.

2. Dôvody zamietnutia

95. Článok 14 nariadenia č. 1206/2001 upravuje dôvody, pre ktoré môže dožiadaný súd odmietnuť vykonať dožiadanie. Podľa článku

97. Prípady zamietnutia zahŕňajú dva odkazy na normy práva štátu dožiadaného súdu. Súdny dvor nemôže vykladať tieto vnútroštátne ustanovenia, aby skonštatoval, akými právomocami disponujú súdy podľa práva

členského štátu, alebo ktoré spôsoby dokazovania nie sú zlučiteľné s vnútroštátnym právom alebo ich nemožno vykonať z praktických dôvodov. Tieto posúdenia sú vyhradené dožiadateľnému súdu.

98. Z judikatúry Súdneho dvora však vyplýva, že ak ustanovenie Spoločenstva odkazuje na vnútroštátne právne predpisy a zvyklosti, členské štáty nemôžu prijať žiadne opatrenia, ktoré by mohli ohroziť potrebný účinok právnej úpravy Spoločenstva, ktorej súčasťou je toto ustanovenie.⁴³ V tomto smere nariadenie ukladá vonkajšie obmedzenia slobody zákonodarcu, ktoré môžu byť prekročené, ak dotknuté vnútroštátne právo spochybní potrebný účinok nariadenia. V tomto kontexte prislúcha Súdnemu dvoru vykladať nariadenie tak, aby boli dodržané tieto obmedzenia.

99. V tejto súvislosti ako všeobecné usmerenie platí skutočnosť, že možnosť odmietnuť vybavenie dožiadania o vykonanie dokazovania by sa mala obmedziť len na veľmi úzko vymedzené výnimočné situácie, aby sa zaistila účinnosť nariadenia tak, ako to zdôrazňuje odôvodnenie č. 11 nariadenia č. 1206/2001.

100. Podľa vlády Spojeného kráľovstva dožiadateľný súd zamietol dožiadanie, pretože nespádalo do pôsobnosti nariadenia č. 1206/2001. Nevychádzal z možných dôvodov zamietnutia.⁴⁴ Spojené kráľovstvo sa práve tak ako Írsko domnieva, že v každom prípade vykonanie požadovaných opatrení nespádá do súdnej právomoci anglických súdov.

101. V systéme „common law“ vyhľadávanie dôkazov neprislúcha súdu alebo orgánom, ktoré sú k nemu pripojené. Dôkazy musia naopak predkladať samotní účastníci konania. Supervising solicitor, ktorý doručuje alebo vykonáva príkaz na domovú prehliadku podľa článku 7 Civil Procedure Act 1997, je určite nezávislým súdnym orgánom („officer of the court“), na ktorý sa súd odvoláva, ale nie zamestnancom („agent“) tohto súdu.

102. Naproti tomu švédsko a fínsko vláda, ako aj Komisia vo svojich odpovediach na otázku Súdneho dvora správne tvrdili, že je potrebné rozlišovať medzi *nariadením* opatrenia na vyhľadávanie dôkazov a *jeho vykonaním*. Výkon dožiadania o vykonanie dôkazov teda nemôže byť zamietnutý len na základe toho, že vykonanie stanovených spôsobov

43 — Rozsudok z 18. januára 2007, Confédération générale du travail a i./C-385/05, Zb. s. I-611, bod 35, ktorý odkazuje na rozsudok z 9. septembra 2003, Jaeger, C-151/02, Zb. s. I-8389, bod 59.

44 — O tejto skutočnosti svedčí to, že dožiadateľný súd dožiadanie nevrátil použitím tlačiva typu E alebo H. S

zabezpečenia dôkazov nie je súčasťou úlohy súdov. Určujúce je naopak to, že súdy sú oprávnené nariadiť dožiadané opatrenia. Zdá sa, že ustanovenia článku 7 Civil Procedure Act 1997 v spojení s časťou článku 25 Civil Procedure Rules v podstate priznávajú anglickým súdom právomoci v tomto zmysle.⁴⁵

104. Ak by sa za výkon súdnej moci považovalo len také skúmanie dôkazov, ktoré vykonáva samotný súd, potrebný účinok nariadenia by bol príliš obmedzený. Napríklad by nebolo možné použiť žiadny znalecký posudok, ktorý by nebol vystavený samotným súdom, ale len znalcom.

103. Okrem toho, ako Komisia správne zdôrazňuje, nie je potrebné, aby súdnu moc vykonávali len osoby, ktoré sú z organizačného hľadiska začlenené do súdu. Aj „supervising solicitor“, ktorý je — dokonca aj na návrh účastníka konania — určený súdom, aby dohliadal na to, aby príkaz na domovú prehliadku bol riadne oznámený a vykonaný, môže byť považovaný za súčasť súdnej moci. V prospech takéhoto výkladu svedčí skutočnosť, že jedine osobitne skúsení solicitors môžu byť poverení touto funkciou.⁴⁶ Navyše neutralita požadovaná pri výkone ich úlohy je zaručená zákazom, aby patrili k rovnakej advokátskej kancelárii ako zástupca žalobcu.⁴⁷

105. V dôsledku toho zamietnutie nemožno odôvodniť nedostatkom súdnej moci, ak nie je také opatrenie na zabezpečenie dôkazov, ako je opis v zmysle článkov 128 a 130 CPI podľa práva dožiadaného členského štátu, vykonané samotným súdom, ale nezávislým súdnym orgánom („officer of the court“), ktorý je poverený samotným súdom.

106. Námietka, podľa ktorej sú v systéme „common law“ dôkazy predkladané účastníkmi konania, by sa tiež mohla chápať ako odkaz na výhradu podľa článku 10 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 1206/2001. Podľa tohto ustanovenia dožiadaný súd môže odmietnuť výkon dožiadania podľa formy stanovenej právom štátu dožadujúceho súdu, len ak dožiadaná forma nie je zlučiteľná s právom členského štátu, ktorému podlieha, alebo z dôvodu závažných praktických problémov.

45 — V praxi sa však zdá, že súdy používajú tento nástroj skôr obmedzene. Zrejme je viac zaužívané uložiť samotným účastníkom konania povinnosť zverejniť listiny a predmety nachádzajúce sa v ich vlastníctve („disclosure“). Len vtedy, ak konanie o zverejnení nestačí na zabezpečenie dôkazov, prichádza do úvahy vydanie príkazu na domovú prehliadku (pozri ZUCKERMAN, A.: c. d. v poznámke pod čiarou 26, bod 14.177).

46 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.2.

47 — Practice Direction 25 — Interim injunctions, 7.6.

107. V tejto súvislosti je potrebné v prvom rade konštatovať, že táto výhrada

neprichádza do úvahy už vtedy, ak dožiadané opatrenie podľa zahraničného práva presne nezodpovedá vnútroštátnemu právu alebo v vnútroštátnej praxi.⁴⁸ Ak by to bolo inak, článok 10 ods. 3 nariadenia č. 1206/2001 by bol zbavený akéhokoľvek praktického účinku. Formulácia výhrady v nariadení ide v tomto smere výslovne nad rámec článku 9 druhého odseku Haagskeho dohovoru o vykonávaní dôkazov, ktorý dovoľuje odmietnutie, ak dožiadanie, ktoré má byť vykonané podľa osobitnej formy, nie je v súlade so súdnymi zvyklosťami dožiadaného štátu.

108. Naopak, dožiadaný súd by mal najskôr vynaložiť všetko úsilie na vykonanie opatrenia upraveného právom dožadujúceho štátu, pokiaľ je to možné, so všetkými prostriedkami, ktoré má k dispozícii.

109. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že podstata právnej pomoci podľa nariadenia č. 1206/2001 spočíva v tom, že súd členského štátu sa svojím dožiadaním o vykonanie dôkazov priamo obráti na súd v inom členskom štáte. Právna pomoc sa nesmie stať nadmerne ťažkou v dôsledku prevodu príliš širokých povinností na účastníkov konania pred doža-

dujúcim súdom pri vyhľadávaní dôkazov v štáte dožiadaného súdu.⁴⁹

110. Okrem toho podľa článku 18 ods. 1 nariadenia č. 1206/2001 z výkonu dožiadania v podstate nevzniká povinnosť nahradiť poplatky alebo náklady. Podľa článku 18 ods. 2 môže dožiadaný súd požiadať len o náhradu odmien vyplatených znalcom a tlmočníkom, ako aj nákladov na dokazovanie podľa osobitného konania stanoveného v článku 10 ods. 3 a 4.

111. Ak sa výkon dožiadania podľa zahraničného práva preukáže ako nemožný z dôvodu vnútroštátnych ustanovení, ktoré to vylučujú, alebo z dôvodu závažných praktických problémov, dožiadanie nemôže byť *a priori* zaslané späť ako vôbec nevykonané. Podľa požadovaného výkladu nariadenia č. 1206/2001, ktorý je v prospech právnej pomoci, dožiadaný súd naopak musí vykonať dožiadané opatrenie v zmenenej forme tak, aby bolo zlučiteľné s vnútroštátnymi normami.⁵⁰ Ak ani to nie je možné, zostáva ešte možnosť uplatňovať konanie analogické vnútroštátnemu právu.⁵¹

49 — V prípade výsluchu svedkov prostredníctvom právnej pomoci podľa nariadenia č. 1206/2001 je v Practice direction — 34 Depositions and Court Attendance by Witness, 11.3, výslovne stanovené, že napríklad Treasury Solicitor preberá úlohu žalobcu pred dožiadaným súdom. Pozri tiež v tejto súvislosti LAYTON, A., a MERCER, H.: *European Civil Practice*, 2. vydanie, London, 2004, bod 7.062.

50 — Pozri RAUSCHER, T., in: HEIN, J.: c. d. v poznámke pod čiarou 48, článok 10 nariadenia č. 1206/2001, body 22 a nasl.

51 — HUBER, S., in: GEBAUER, M., a WIEDMANN, T.: *Zivilrecht unter Europäischem Einfluss*, Stuttgart a i., 2005, kapitola 29, bod 133.

48 — Pozri RAUSCHER, T. in: HEIN, J.: *Europäisches Zivilprozessrecht*, 2. vydanie, München, 2006, článok 10 nariadenia č. 1206/2001, bod 13.

112. V súčasnom štádiu konania však Súdny dvor nemá právomoc na konečný výklad príslušných ustanovení nariadenia o prípadných dôvodoch zamietnutia alebo o prípadných výhradách. Naopak, predovšetkým dožiadnému súdu prislúcha zaoberať sa týmito otázkami. Ak by mal pochybnosti o rozsahu ustanovení, bol by oprávnený a povinný ako súd, ktorý rozhoduje na poslednom stupni, obrátiť sa na Súdny dvor, ktorý by mohol na základe poznatkov o skutkovej a právnej situácii zaujať jasnejšie stanovisko k výkladu článku 14 ods. 2 písm. b) a článku 10 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 1206/2001.

V — Návrh

113. Na základe predchádzajúcich úvah navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prvú prejudiciálnu otázku podanú Tribunale civile di Genova takto:

Opatrenia na zabezpečenie a vyhľadávanie dôkazov, ako je opis v zmysle článkov 128 a 130 Codice della Proprietà Industriale, predstavujú dokazovanie, ktoré spadá do pôsobnosti článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, ktoré musí súd členského štátu vykonať na základe dožiadania súdu iného členského štátu, pokiaľ nie je daný žiaden dôvod na zamietnutie.