

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 258

US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess

Von

David B. Adler



Duncker & Humblot · Berlin

DAVID B. ADLER

US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 258

US-discovery und deutscher Patentverletzungsprozess

Von

David B. Adler



Duncker & Humblot · Berlin

Die Rechtswissenschaftliche Fakultät
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg hat diese Arbeit
im Jahre 2013 als Dissertation angenommen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten
© 2014 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fremddatenübernahme: Konrad Tritsch GmbH, Ochsenfurt
Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach
Printed in Germany
ISSN 0582-026X
ISBN 978-3-428-14254-5 (Print)
ISBN 978-3-428-54254-3 (E-Book)
ISBN 978-3-428-84254-4 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ☼

Internet: <http://www.duncker-humblot.de>

רבן שמעון בן גמליאל אומר: על שלשה דברים העולם עומד: על הדין, ועל האמת ועל השלום.
שנאמר [זכריה ח, טז]: "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" [אבות א, יח].

Raban Schimon ben Gamli'el sagte: „Auf drei Dingen beruht die Welt: Auf dem Recht, auf der Wahrheit und auf dem Frieden, denn so heißt es: Rede einer mit dem anderen Wahrheit, und richtet recht, und schafft Frieden in euren Toren.“

Vorwort

Die Arbeit wurde im Januar 2013 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br. als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur sind bis zu diesem Zeitpunkt, vereinzelt bis zum August 2013 berücksichtigt. Die Arbeit ist in dieser Form nur auf Basis vielfältiger Unterstützung möglich geworden, für die ich mich an dieser Stelle im Einzelnen bedanken möchte.

An erster Stelle gebührt mein Dank meinem verehrten Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Maximilian Haedicke, der nicht nur das Promotionsvorhabens betreut, sondern mich darüber hinaus auch während der gesamten Zeit meiner juristischen Ausbildung, insbesondere im Bereich des Geistigen Eigentums, gefördert hat. Herrn Prof. Dr. Christoph Althammer danke ich für die sehr schnelle Erstellung des Zweitgutachtens. Den Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München gebührt ebenfalls besonderer Dank. Durch das Bereitstellen fantastischer Arbeitsbedingungen – gerade auch in Bezug auf die umfangreichen Materialien zum US-amerikanischen Recht – war eine vertiefte Diskussion des US-amerikanischen *discovery* Verfahrens überhaupt möglich.

Der geistige Austausch mit Doktoranden und Habilitanden des Max-Planck-Instituts sowie ausgewiesenen Kennern des US-amerikanischen Prozessrechts an der Fordham University School of Law, New York, haben die Arbeit wesentlich beeinflusst. Ich möchte mich hierfür bei Prof. Leonard Lakin, Dr. Matthias Lamping, Jeffrey M. Butler, Ellisheva Mochkin, Matthew Vahidi und Shayna Philips bedanken. Herrn Dr. Jens Matthes, der mich während der gesamten Zeit meiner juristischen Ausbildung, insbesondere im Bereich des Geistigen Eigentums, gefördert hat, gebührt ebenfalls Dank.

Vor allem danke ich von Herzen meiner Familie und meinen Eltern, Dr. Michael und Anne Adler, die mir stets jede erdenkliche Unterstützung haben zukommen lassen. Die Verwirklichung meiner Ziele wäre ohne sie nicht denkbar.

New York, im Dezember 2013

David Adler

Inhaltsübersicht

Erster Teil

Einleitung	27
-------------------	----

1. Kapitel

Einleitung und Problemstellung	27
---------------------------------------	----

2. Kapitel

Gang der Untersuchung	32
------------------------------	----

Zweiter Teil

Status quo – Vorlage- und Besichtigungsanspruch des Patentinhabers nach deutschem Recht	33
--	----

1. Kapitel

Patentrechtliche Mittel der Informationsgewinnung	34
--	----

A. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140b PatG	34
B. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140c PatG	35
C. Ergebnis	83

2. Kapitel

Prozessuale Mittel der Informationsgewinnung	84
---	----

A. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten vor dem Verletzungsverfahren	86
B. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten im Verletzungsverfahren	90
C. Ergebnis	103

*Dritter Teil***Die Möglichkeiten der Informationsgewinnung in den USA** 105*1. Kapitel***Grundlagen des US-amerikanischen Zivilprozesses** 106

A. <i>Adversary system</i>	106
B. Gerichtsaufbau	108
C. Normativer Rahmen	109

*2. Kapitel***Die Informationsgewinnung in der *pretrial*-Phase** 110

A. Informationsgewinnung durch die <i>pleadings</i>	111
B. Informationsgewinnung durch die <i>discovery</i>	128

*3. Kapitel***Das *discovery*-Verfahren** 132

A. Gegenstand der Informationsgewinnung	133
B. Beschränkungen	140
C. Richterliche Kontrolle der <i>discovery</i>	154
D. <i>Mandatory disclosure</i> , Fed. R. Civ. P. 26(a)(1)	162
E. Methoden der Informationsgewinnung im Rahmen der <i>discovery</i>	164
F. Die Durchsetzung der <i>discovery</i>	185
G. Rechtsmittel gegen gerichtliche <i>discovery</i> -Anordnungen und Sanktionen	201

*4. Kapitel****Prelitigation discovery*** 203

A. Das Verfahren	204
B. Bedeutung	207

Inhaltsübersicht	11
------------------	----

Vierter Teil

Das akzessorische Beweisverfahren – Rule 28 U.S.C. § 1782(a)	209
---	-----

1. Kapitel

Grundlagen und historische Entwicklung	211
---	-----

A. Grundlagen	211
B. Historische Entwicklung des 28 U.S.C. § 1782(a)	212

2. Kapitel

Tatbestand	217
-------------------	-----

A. Antragsteller	218
B. Antragsgegner	229
C. Örtliche und sachliche Zuständigkeit des US-amerikanischen Gerichts	256
D. Anforderungen an das ausländische Verfahren	261
E. <i>For use</i>	275
F. Ungeschriebene Tatbestandsmerkmale?	282

3. Kapitel

Rechtsfolge – Ermessen	298
-------------------------------	-----

A. Die einzelnen Ermessensgründe	299
B. Gewichtung	376
C. Ergebnis	377
D. Neuer Ermessensstandard? – Die <i>Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.</i> -Entscheidung	378

4. Kapitel

Umfang und Schranken	389
-----------------------------	-----

A. Allgemeine Regeln	390
B. Zeugenaussage	392
C. Urkundenvorlage	396

D. Einwände und Weigerungsrechte (<i>privileges</i>)	437
E. Einwirkung auf das ausländische Gericht	445
<i>5. Kapitel</i>	
Rechtsbehelfe, Prävention und Gegenschlag	447
A. Rechtsbehelfe	447
B. Prävention	450
C. Akzessorische <i>discovery</i> und Gegenschlag	450
<i>Fünfter Teil</i>	
Die Einführung US-amerikanischer discovery-Ergebnisse in den deutschen Prozess	457
<i>1. Kapitel</i>	
Der <i>ordre-public</i>-Vorbehalt nach § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO	457
A. Dogmatik	457
B. Begriffsbestimmung	459
<i>2. Kapitel</i>	
Anwendung auf die <i>pretrial discovery</i>	460
A. Ablehnende Ansicht der Literatur	461
B. Herrschende Ansicht der Literatur	461
C. Ansicht der Rechtsprechung	462
D. Eigene Ansicht und Ergebnis	463
<i>Sechster Teil</i>	
Ergebnis der Arbeit	466
Literaturverzeichnis	470
Entscheidungsverzeichnis	501
Sachregister	527

Inhaltsverzeichnis

<i>Erster Teil</i>	
Einleitung	27
1. Kapitel	
Einleitung und Problemstellung	27
2. Kapitel	
Gang der Untersuchung	32
<i>Zweiter Teil</i>	
Status quo – Vorlage- und Besichtigungsanspruch des Patentinhabers nach deutschem Recht	33
1. Kapitel	
Patentrechtliche Mittel der Informationsgewinnung	34
A. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140b PatG	34
B. Besichtigungs- und Vorlageanspruch nach § 140c PatG	35
I. Analyse der §§ 809 ff. BGB	36
1. Abgrenzung § 809 BGB zu § 810 BGB und Anspruchsinhalt	36
2. Anwendbarkeit der §§ 809 ff. BGB auf das Patentrecht	36
3. Sachbegriff und Anspruchsgegner	39
4. Anspruch in Ansehung der Sache	39
a) Die Druckbalken-Entscheidung	39
b) Kritik der Literatur	41
c) Die Faxkarte-Entscheidung	42
d) Die Restschadstoffentfernung-Entscheidung	44
5. Besichtigungsinteresse	44

6. Anspruchsumfang	45
a) Die Druckbalken-Entscheidung	45
b) Kritik der Literatur	46
c) Eigene Auffassung	48
d) Die Faxkarte-Entscheidung	49
7. Fazit	49
II. Übertragung auf § 140c PatG	50
1. Anspruchsgegner	50
2. Anspruchsgegenstand	51
3. Hinreichende Wahrscheinlichkeit der Rechtsverletzung	51
a) Begriffsbestimmung	52
b) Substanziierungsnöte	54
4. Erforderlichkeit	54
5. Unverhältnismäßigkeit als Grenze des Editionsanspruchs	55
a) Überwiegendes Geheimhaltungsinteresse	55
b) Weitere Gründe	57
6. Umfang des § 140c PatG	58
a) Urkundenvorlage, Besichtigung und Spezifizierung	58
b) Substanzeingriffe	61
c) Feststellung einer äquivalenten Benutzung	62
d) Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen	64
e) Durchsuchungsrecht und Anspruch auf Standortbenennung	65
III. Die prozessuale Durchsetzung: Das Düsseldorfer Verfahren	66
1. Ausgleich des Interessengegensatzes beim präparatorischen Vorlage- und Besichtigungsanspruch	67
2. Das Düsseldorfer Verfahren	68
3. Verfassungsrechtliche Vereinbarkeit eines in-camera-Verfahrens im Rahmen eines präparatorischen Auskunftsanspruchs bzw. des Hauptsacheprozesses	71
a) Ansicht der Literatur	71
aa) Gegner	71
bb) Befürworter	77
b) Ansicht der Rechtsprechung	78

Inhaltsverzeichnis	15
4. Eigene Ansicht und Ausblick	81
C. Ergebnis	83

2. Kapitel

Prozessuale Mittel der Informationsgewinnung	84
A. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten vor dem Verletzungsverfahren	86
I. Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO	86
II. Ergebnis	89
B. Verfahrensrechtliche Möglichkeiten im Verletzungsverfahren	90
I. Die Beweiserhebungsvorschriften	90
II. Urkundenvorlage nach § 142 ZPO von Amts wegen	91
1. Voraussetzungen	92
2. § 142 ZPO als Mittel der Ausforschung?	93
a) Auffassung der Literatur	95
b) Auffassung der Rechtsprechung	97
3. Rechtsfolge	98
4. Nichtvorlage	100
5. Rechtsbehelfe	101
6. Schlussfolgerung	101
III. Das selbstständige Beweisverfahren nach § 485 Abs. 1 ZPO	102
C. Ergebnis	103

Dritter Teil

Die Möglichkeiten der Informationsgewinnung in den USA 105

1. Kapitel

Grundlagen des US-amerikanischen Zivilprozesses	106
A. <i>Adversary system</i>	106
B. Gerichtsaufbau	108

C. Normativer Rahmen	109
----------------------------	-----

2. Kapitel

Die Informationsgewinnung in der *pretrial*-Phase 110

A. Informationsgewinnung durch die <i>pleadings</i>	111
I. Die <i>pleadings</i> zu Zeiten des Field Code – das System des <i>fact pleadings</i>	112
II. Die <i>pleadings</i> der Fed. R. Civ. P. – das System des <i>notice pleadings</i>	113
III. Neuere Entwicklungen – Aufgabe des <i>notice pleadings</i> ?	116
1. <i>Bell Atlantic Corp. v. Twombly</i>	117
2. <i>Erickson v. Pardus</i>	119
3. <i>Ashcroft v. Iqbal</i>	120
4. Analyse	121
IV. Zusammenfassung	126
B. Informationsgewinnung durch die <i>discovery</i>	128
I. Grundverständnis der <i>discovery</i>	128
II. Ziele der <i>discovery</i>	130
1. Tatsachenaufklärung und Eingrenzung des Streitgegenstandes	130
2. Beweissicherung	131
3. Vergleichsförderung	131
4. Ausforschung vor Klageerhebung	132

3. Kapitel

Das *discovery*-Verfahren 132

A. Gegenstand der Informationsgewinnung	133
I. Umfang	133
II. Adressaten	134
III. Missbrauch	135
1. Ursachen	136
2. Gesetzgeberische Reaktionen	138

B. Beschränkungen	140
I. Relevanz	140
II. Umfang und Häufigkeit von <i>discovery</i> -Maßnahmen	143
III. <i>Privileged matters</i>	143
IV. Die <i>work-product doctrine</i>	146
1. Wesen	146
2. Umfang	147
3. Schranken	148
V. Betriebsgeheimnisse	149
VI. <i>Protective orders</i>	150
C. Richterliche Kontrolle der <i>discovery</i>	154
I. <i>Initial discovery planning conference</i> , Fed. R. Civ. P. 26(f)	155
II. <i>Pretrial conference</i> und <i>pretrial order</i>	156
1. <i>Initial conference</i>	157
2. <i>Pretrial conference</i>	157
3. <i>Final pretrial conference</i>	160
III. <i>Scheduling conference</i> und <i>scheduling order</i>	161
D. <i>Mandatory disclosure</i> , Fed. R. Civ. P. 26(a)(1)	162
E. Methoden der Informationsgewinnung im Rahmen der <i>discovery</i>	164
I. <i>Oral depositions</i> und <i>depositions on written questions</i>	165
1. <i>Oral depositions</i>	165
a) Adressaten und Prozedere	165
b) Nutzen	169
c) Vor- und Nachteile	170
2. <i>Written depositions</i>	171
II. <i>Written Interrogatories</i>	172
1. Inhalt	172

2. Vor- und Nachteile	174
III. Urkundenvorlage (<i>production of documents</i>) und Ortsbesichtigung (<i>entry upon land</i>)	175
1. Pflichten der Parteien	175
2. Pflichten Dritter	178
3. Vor- und Nachteile	178
IV. Aufforderungen zum Zugeständnis von Tatsachen (<i>requests for admission</i>) ...	179
1. Wesen	179
2. Vor- und Nachteile	181
V. <i>Electronic discovery</i>	182
F. Die Durchsetzung der <i>discovery</i>	185
I. Grundverständnis der Fed. R. Civ. P. 37	186
II. Die Durchsetzung gegenüber Parteien	188
1. Antrag auf gerichtliche Anordnung der <i>discovery</i> (<i>motion to compel</i>), Fed. R. Civ. P. 37(a)	188
2. Verstoß gegen eine gerichtlich angeordnete <i>discovery</i> -Maßnahme, Fed. R. Civ. P. 37(b)	190
a) Tatbestand	190
b) Rechtsfolgen und deren Systematisierung	191
aa) Rechtsfolgen	191
bb) Systematik	192
(1) Indirekte Zwangsmittel und Verschiebung der Kostenlast	192
(2) Direktes Zwangsmittel – contempt of court	193
3. <i>Failure to disclose</i> , Fed. R. Civ. P. 37(c)	194
4. <i>Party's failure to attend its own deposition</i> , Fed. R. Civ. P. 37(d)	195
5. <i>Failure to provide electronically stored information</i> , Fed. R. Civ. P. 37(e), und <i>failure to participate in framing discovery plan</i> , Fed. R. Civ. P. 37(f)	195
III. Richterliches Ermessen	196
IV. Die Durchsetzung gegenüber Dritten	198
V. Gerichtliche Umsetzung	199

G. Rechtsmittel gegen gerichtliche *discovery*-Anordnungen und Sanktionen 201

4. Kapitel

Prelitigation discovery 203

A. Das Verfahren 204

B. Bedeutung 207

Vierter Teil

Das akzessorische Beweisverfahren – Rule 28 U.S.C. § 1782(a) 209

1. Kapitel

Grundlagen und historische Entwicklung 211

A. Grundlagen 211

B. Historische Entwicklung des 28 U.S.C. § 1782(a) 212

2. Kapitel

Tatbestand 217

A. Antragsteller 218

I. „*Foreign or international tribunal*“ 218

II. „*Any other interested person*“ 219

1. „*Person*“ 219

a) *Fayed v. CIA* 221

b) Analyse 221

2. „*Interested*“ 223

3. Zusammenfassung 226

III. Antragsform 226

B. Antragsgegner 229

I. „*Person*“ 229

II. *Personal jurisdiction* über den Antragsgegner 230

1. *In personam jurisdiction* durch Wohnsitz 231

2. <i>In personam jurisdiction</i> durch Kontakt zum Forumstaat	231
a) Minimum contacts – specific jurisdiction	233
b) Minimum contacts – general jurisdiction	234
c) Grundsatz des fairen Verfahrens (due process)	235
3. <i>In personam jurisdiction</i> durch <i>transient jurisdiction</i>	236
4. <i>In personam jurisdiction</i> durch Internetpräsenz	237
5. <i>In personam jurisdiction</i> durch Zurechnung und Durchgriff bei juristischen Personen	239
6. <i>Reasonableness</i> und <i>forum-non-conveniens</i> -Doktrin	243
III. Residence	244
1. Begriffsbestimmung	244
a) Natürliche Personen	246
b) Juristische Personen	248
2. Analyse	249
IV. <i>Is found</i>	249
1. Begriffsbestimmung	249
a) Natürliche Personen	250
b) Juristische Personen	251
2. Analyse	253
V. Zusammenfassung	254
C. Örtliche und sachliche Zuständigkeit des US-amerikanischen Gerichts	256
I. <i>Subject matter jurisdiction</i>	256
II. Sachliche Zuständigkeit	257
III. Örtliche Zuständigkeit	260
D. Anforderungen an das ausländische Verfahren	261
I. Ausländisches oder internationales <i>tribunal</i>	261
II. Schiedsgerichtsbarkeit	265
1. Entscheidungen vor <i>Intel v. AMD</i>	266
2. Post- <i>Intel</i> -Entscheidungen	268

3. Zusammenfassung 272

III. Anhängigkeit des ausländischen Verfahrens 272

E. *For use* 275

 I. Begriffsbestimmung 276

 II. Zeitliche Beschränkung 278

F. Ungeschriebene Tatbestandsmerkmale? 282

 I. Merkmal der *foreign discoverability* 283

 1. Befürwortende Haltung 284

 2. Ablehnende Haltung 286

 3. Vermittelnde Ansicht 287

 II. Merkmal der *foreign admissibility* 288

 III. Der U.S. Supreme Court als Streitentscheider 290

 IV. Merkmal *des prior exhaustion of foreign discovery remedies* 293

 V. Merkmal der *domestic discoverability* 294

 VI. Eigene Auffassung und Ergebnis 296

3. Kapitel

Rechtsfolge – Ermessen

A. Die einzelnen Ermessensgründe 299

 I. Antragsteller ist Partei im ausländischen Verfahren 304

 1. Standard 305

 2. Analyse 307

 II. Die Berücksichtigung der *receptivity* ausländischer Gerichte 308

 1. Das Merkmal der *foreign discoverability* 311

 a) Der authoritative-proof-Standard 311

 b) Die Anwendung des authoritative-proof-Standards 316

 aa) *Schmitz v. Bernstein & Lifshitz LLP* 316

 bb) *In re Servicio Pan Americano* 318

cc) <i>In re Chevron</i>	321
dd) <i>In re Imanagement</i>	324
2. Kritik	327
a) Fraglicher Ansatz	327
b) Konsequenzen für die US-amerikanischen Gerichte – die Suche nach einem geeigneten Standard	329
c) Die Umsetzung in der Praxis	330
d) Abwälzen des Problems auf das ausländische Gericht	335
e) Konsequenz für die ausländischen Gerichte – die Bemühung um Schadensbegrenzung	337
3. Der <i>foreign-admissibility</i> -Standard	339
a) <i>In re Grupo Qumma S.A. de C.V.</i>	340
b) <i>Fleischmann v. McDonald's Corp.</i>	342
c) Ausräumung der Bedenken der <i>Fleischmann</i> -Entscheidung und Vorteile des <i>foreign-admissibility</i> -Standards	344
d) Analyse	345
4. Lösungsansätze der Literatur	346
a) <i>Discoverability</i> -Merkmal auf Tatbestandsebene	346
b) <i>Receptivity</i> -Merkmal auf Tatbestandsebene	347
c) <i>Prior-exhaustion</i> -Merkmal auf Tatbestandsebene	348
5. Lösung des Problems durch Änderung der Beweislast?	349
6. Zusammenfassung	355
III. Umgehung ausländischer Beweisvorschriften	357
1. Standard	357
a) <i>Receptivity</i> des ausländischen Gerichts	360
b) <i>Foreign discoverability</i> als Maßstab	361
2. Analyse	366
IV. Verhältnismäßigkeit des Antrags	368
1. Standard	369
2. Einwand der einseitigen Bevorzugung (<i>reciprocity</i>)	373
3. Zusammenfassung	374
B. Gewichtung	376

C. Ergebnis 377

D. Neuer Ermessensstandard? – Die *Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.*-Entscheidung 378

 I. Die Entscheidung 378

 1. Die Missbrauchskriterien 379

 2. Anwendung 381

 II. Analyse der Literatur 382

 III. Kritik 382

 1. Missbrauchskriterien v. *Intel*-Faktoren – Abkehr von *Intel*? 383

 2. Recht auf *discovery*, Missbrauchskontrolle und Beweislastumkehr 384

 3. Ablehnung eines Antrags wegen Unverhältnismäßigkeit 386

 IV. Bedeutung für zukünftige Antragsteller 387

4. Kapitel

Umfang und Schranken 389

A. Allgemeine Regeln 390

B. Zeugenaussage 392

 I. *Party witness/Non-party witness* 392

 II. *Party witness* und *deposition*, Fed. R. Civ. P. 30(b)(1) 392

 III. *Non-party witness* und *deposition*, Fed. R. Civ. P. 45(c)(3)(A)(ii) 393

 1. Fed. R. Civ. P. 45(c)(3)(A)(ii) 393

 2. Analyse 395

 IV. *Non-party witness* und 28 U.S.C. § 1783(a) 396

C. Urkundenvorlage 396

 I. Geographische Reichweite der Vorlagepflicht 398

 1. Ansicht der Rechtsprechung 398

 a) Die ersten Entscheidungen 398

 b) Neuere Entscheidungen der New Yorker Gerichte 402

c) Jüngste Entwicklung	405
2. Ansicht der Literatur	406
3. Analyse und eigene Ansicht	407
a) Gesetzeswortlaut	408
b) Gesetzes- und Rechtsprechungshistorie	410
c) Verweis auf die allgemeinen Regeln des Civil Procedure	411
d) Ermessen als Gegengewicht	413
4. Ergebnis	414
II. Ausweitung der Urkundenvorlagepflicht durch Unternehmensdurchgriff?	414
1. Problemstellung	415
2. Analyse	415
3. Rechtsprechung	418
4. Übertragung auf 28 U.S.C. § 1782(a)	419
a) <i>Kestrel Coal Pty. Ltd. v. Joy Global, Inc.</i>	420
b) Analyse	422
c) <i>In re Hallmark Capitol, Norex Petroleum und Lufthansa Technik AG</i> ...	423
5. Ergebnis	424
III. Discovery in Deutschland als Verletzung von Völkerrecht?	425
1. Problemstellung	425
2. Diskussion	427
a) Deutschland	427
b) USA	428
c) Analyse	431
aa) Anwendungsvorrang des HBÜ bei grenzüberschreitendem Sachverhalt?	431
bb) Völkerrechtswidrigkeit des Vorgehens der US-amerikanischen Gerichte?	432
cc) Zwangsweise Durchsetzung von <i>discovery</i> -Anordnungen als Völkerrechtsverletzung?	434
3. Ergebnis	437
D. Einwände und Weigerungsrechte (<i>privileges</i>)	437
I. Geltendmachung	438

II. Inhalt	439
1. US-amerikanische Weigerungsrechte	439
2. Die Geltendmachung des <i>confidentiality</i> -Einwandes im Besonderen	440
3. Ausländische Weigerungsrechte	442
E. Einwirkung auf das ausländische Gericht	445

5. Kapitel

Rechtsbehelfe, Prävention und Gegenschlag	447
A. Rechtsbehelfe	447
I. Beschwerdebefugnis (<i>standing</i>)	448
II. Typen	448
B. Prävention	450
C. Akzessorische <i>discovery</i> und Gegenschlag	450
I. <i>Personal jurisdiction</i> über den Antragsteller?	451
1. <i>Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et L'antisemitism</i>	452
2. Übertragung auf 28 U.S.C. § 1782(a)	455
II. Eigene Ansicht und Ergebnis	456

Fünfter Teil

Die Einführung US-amerikanischer <i>discovery</i>-Ergebnisse in den deutschen Prozess	457
--	-----

1. Kapitel

Der <i>ordre-public</i>-Vorbehalt nach § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO	457
A. Dogmatik	457
B. Begriffsbestimmung	459

2. Kapitel

Anwendung auf die <i>pretrial discovery</i>	460
A. Ablehnende Ansicht der Literatur	461

B. Herrschende Ansicht der Literatur	461
C. Ansicht der Rechtsprechung	462
D. Eigene Ansicht und Ergebnis	463
<i>Sechster Teil</i>	
Ergebnis der Arbeit	466
Literaturverzeichnis	470
Entscheidungsverzeichnis	501
Sachregister	527

Erster Teil

Einleitung

1. Kapitel

Einleitung und Problemstellung

Der Wert von Patenten hängt in der Praxis wesentlich davon ab, ob und mit welchem Erfolg sich der Patentinhaber gegen Verletzungen seines Schutzrechts zur Wehr setzen kann.¹ Um im Patentverletzungsprozess erfolgreich zu sein, muss der Patentinhaber die behauptete Verletzung hinreichend substantiiert darlegen und gegebenenfalls beweisen können.² Der Verletzungsnachweis stellt für den Beweisführenden in der Regel dann kein Problem dar, wenn der Verletzungsgegenstand auf dem freien Markt beworben und vertrieben wird. In diesem Fall kann der Verletzungsgegenstand durch einen Testkauf des Patentinhabers erstanden, im Anschluss begutachtet und schließlich vor Gericht als Augenscheinobjekt in den Prozess eingeführt werden. Nachweisschwierigkeiten liegen jedoch auf der Hand, wenn der Verletzer den Verletzungsgegenstand rein betriebsintern nutzt, dieser einer Untersuchung also nicht frei zugänglich ist.³ In solchen Fällen kann der Patentinhaber trotz bestehender Indizien eine Verletzung seines Patents freilich nur vermuten⁴, den konkreten Nachweis der Verletzung vermag er zunächst nicht zu erbringen. In einem ersten Schritt muss er sich daher zunächst Zutritt zum Verletzungsgegenstand verschaffen, um diesen einer Begutachtung und Untersuchung unterziehen zu können.

Im Gegensatz zu seinen europäischen Nachbarn, die mit dem französischen „Saisie-contrefaçon“⁵, der englischen „Anton Piller Order“⁶ oder dem italienischen

¹ *Stauder*, S. 1.

² Zu den hohen Voraussetzungen an die Darlegung des Verletzungssachverhaltes sei beispielsweise auf das Urteil des OLG Düsseldorf v. 24. 8. 2006, I-2 U 31/05 – *Tandembetrieb von Druckgeräten* verwiesen.

³ *Mes*, GRUR 2000, S. 934 (935); *Ibbeken*, S. 13.

⁴ Zum Informationsdefizit auf Seiten des Patentinhabers siehe nur *McGuire*, GRUR Int. 2005, S. 15 (15, 17).

⁵ Art. L. 615–5 Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Zur praktischen Anwendung siehe *Petit*, IIC 2000, S. 669 (669 ff.) und *Treichel*, GRUR Int. 2001, S. 690 (691 f.).

⁶ Dazu *Götting*, GRUR Int. 1988, 729 (729). Zur Sachverhaltsaufklärung im englischen *pretrial*-Verfahren siehe *Schaaff*, S. 1 ff.

„descrizione e sequestro“⁷ den Patentinhabern spezialgesetzliche Auskunftsansprüche bzw. -verfahren gewähren, war der deutschen Patentrechtspraxis ein solcher spezialgesetzlicher Auskunfts- und Besichtigungsanspruch zur Aufklärung des Verletzungssachverhaltes fremd. Der Patentinhaber musste, wollte er an Informationen gelangen, auf den allgemeinen materiellrechtlichen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch nach §§ 809 ff. BGB zurückgreifen und anhand dieses Anspruchs versuchen, den Verletzungsgegenstand, gegebenenfalls auch gegen den Willen des Verletzers, auch in dessen Sphäre zu besichtigen.⁸

Allerdings wurde der Anspruch aus §§ 809 ff. BGB vom Bundesgerichtshof, ausweislich seiner *Druckbalken*-Entscheidung⁹, für die Fälle des Patentrechtes sehr restriktiv gehandhabt. In seiner Entscheidung betonte der Bundesgerichtshof, dass der Anspruch nach § 809 BGB auf Zugang des Patentinhabers zu entsprechenden Informationen im Spannungsfeld zwischen dem Schutz geistigen Eigentums und dem Schutz von gegenläufigen Interessen des potenziellen Anspruchsgegners, wie beispielsweise dem Schutz vor Ausforschung seiner berechtigten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse¹⁰ stehe. Um diesem Spannungsverhältnis gerecht zu werden, sei vom Patentinhaber für die Bejahung des Anspruchs unter anderem der Nachweis eines „erheblichen Grades der Wahrscheinlichkeit“ der Schutzrechtsverletzung zu fordern. Allein hieran scheiterten eine Vielzahl von Vorlagebegehren.

Dem nicht genug, untersagte der Bundesgerichtshof dem Patentinhaber im Rahmen der Besichtigung des Verletzungsgegenstandes auch jegliche Substanzeingriffe. Insbesondere war der Ausbau von Einzelteilen oder die Anbringung externer Vorrichtungen nicht erlaubt. Damit reduzierte der Bundesgerichtshof die Reichweite des Besichtigungsanspruchs auf die bloße sinnliche Wahrnehmung des

⁷ Art. 81, 82 R.D. 1939/1127 (Brevetti per invenzioni industriali); *Stauder*, GRUR Int. 1978, S. 230 (230).

⁸ Vgl. *Stauder*, GRUR Int. 1978, S. 230 (231); *Kraßer*, S. 651 f.

⁹ BGH GRUR 1985, S. 512 – *Druckbalken*.

¹⁰ Eine Legaldefinition des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses besteht nicht, der Gesetzgeber hat vielmehr u. a. bei Schaffung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb bewusst auf die Einführung einer Begriffsdefinition verzichtet, um der richterlichen Würdigung im Einzelfall nicht vorzugreifen, vgl. *Krüger*, S. 16. Die Rechtsprechung versteht unter einem Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat. Betriebsgeheimnisse umfassen im Wesentlichen technisches Wissen im weitesten Sinne; Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kaufmännisches Wissen. Zu derartigen Geheimnissen werden etwa Umsätze, Ertragslagen, Geschäftsbücher, Kundenlisten, Bezugsquellen, Konditionen, Marktstrategien, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit, Kalkulationsunterlagen, Patentanmeldungen und sonstige Entwicklungs- und Forschungsprojekte gezählt, durch welche die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Betriebs maßgeblich bestimmt werden können, vgl. BVerfGE 115, S. 205 (231); RG GRUR 1936, S. 574 (574) – *Albertus Stehfix*; BGH GRUR 1955, S. 424 (425) – *Möbelwachspastete*. Die Rechtsordnung erkennt die Schutzwürdigkeit von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen etwa in §§ 383 Abs. 1 Nr. 6, 384 Nr. 3 ZPO, 172 Nr. 2 GVG, 139 Abs. 3 S. 2 PatG, 17, 18 UWG, 203, 204 StGB, 404 AktG an.

mutmaßlichen Verletzungsgegenstandes, was zu dessen praktischer Bedeutungslosigkeit in Patentsachen führte, was insbesondere die Literatur¹¹ heftig kritisierte.

Erst mit Umsetzung der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004¹² hat der deutsche Gesetzgeber mittels einer am 1. September 2008¹³ in Kraft getretenen Reform des deutschen Patentrechts dem Patentinhaber mit § 140c PatG, der neu ins deutsche Patentgesetz eingeführt wurde, einen spezialgesetzlichen Auskunfts- und Besichtigungsanspruch anheimgestellt.

Wie jedoch gezeigt werden wird, sind die nationalen Möglichkeiten hinsichtlich der Besichtigung und Untersuchung des etwaigen Verletzungsgegenstandes auch nach der Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins nationale Recht nicht in jeder Beziehung ausreichend, um von einem schlagkräftigen Instrument in puncto Informationsbeschaffung für den Patentinhaber sprechen zu können. Der neu geschaffene spezialgesetzliche Besichtigungsanspruch nach § 140c PatG ähnelt in seinen Voraussetzungen und seiner Reichweite stark dem Anspruch aus § 809 BGB und unterliegt in seinem Anwendungsbereich ähnlich strengen Voraussetzungen und Beschränkungen.

Auch mit dem neu geschaffenen § 140c PatG wird es der Patentinhaber aufgrund der für ihn oft nicht überwindbaren Substanziierungsschwelle nicht selten hinnehmen müssen, die Patentverletzung nicht darlegen und damit die Rechte aus seinem Patent nicht durchsetzen zu können.

Anders die Lage in den USA. Schaut man über den Teich in die Vereinigten Staaten von Amerika, so tun sich dort für den Patentinhaber, genau wie für jede andere Partei eines Rechtsstreits, geradezu paradiesische Möglichkeiten zur Informationsgewinnung im Vorfeld eines Patentverletzungsprozesses auf. Dies liegt daran, dass durch die dortigen Parteien, nach Einreichung der Klageschrift und der Klageerwiderung, mittels des sogenannten *discovery*-Verfahrens – eines Verfahrens, das der Hauptverhandlung vorgelagert ist – zunächst alle relevanten Informationen hinsichtlich des Streitgegenstandes eingeholt und eruiert werden. Durch das *discovery*-Verfahren soll einerseits der Streitgegenstand auf seinen Kern begrenzt werden, um so in der Hauptverhandlung mögliche Überraschungsmomente zu vermeiden. Damit wiederum soll gewährleistet werden, dass der Richter oder die Jury den Rechtsstreit am Ende nur in einer einzigen Hauptverhandlung entscheiden kann. Andererseits hilft die *discovery* den Parteien bei der Ermittlung der Wahrheit, sodass zwischen den Parteien ein umfassender Informationsaustausch stattfindet.¹⁴

¹¹ *Götting*, GRUR Int. 1988, S. 729 (739); *Fritze/Stauder*, GRUR Int. 1986, S. 342 (343).

¹² Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums, Amtsblatt der Europäischen Union L 157 vom 30. April 2004 (im Folgenden „Enforcement-Richtlinie“); *Kühnen*, GRUR 2005, S. 185 (186).

¹³ BGBl. I 2008, S. 1191 ff.

¹⁴ Zu den Zielen der *discovery* siehe Kapitel 3, Teil 2 der Arbeit.