

Florian Reiling

Das US-amerikanische Discovery-Verfahren im Rahmen deutscher gerichtlicher Auseinandersetzungen

Eine Untersuchung unter rechtsvergleichenden
Gesichtspunkten sowie unter besonderer Berücksichtigung
des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) als
Beweisbeschaffungsmöglichkeit für Patentstreitigkeiten
vor deutschen Gerichten

Mohr Siebeck

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Einleitung.....	1
<i>§ 1 Einführung in den Gegenstand der Untersuchung</i>	<i>2</i>
I. Problematik einer gesteigerten Informationsasymmetrie im Rahmen von Patentstreitigkeiten	6
II. Möglichkeit der Beseitigung von Informationsasymmetrien durch US-amerikanische Beweisbeschaffungsverfahren.....	10
III. Grundsätzliche zivilprozessuale Interessenkonflikte im deutschen Recht bei Anwendung ausländischer Beweisbeschaffungsverfahren.....	14
1. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme	17
2. Parteiöffentlichkeit und Anspruch auf rechtliches Gehör	19
3. Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz	21
4. Das Ausforschungsverbot	23
5. Das Gebot des effektiven Rechtsschutzes	25
6. Der Grundsatz der Prozessökonomie	29
7. Zwischenergebnis: Zivilprozessuale Interessenkonflikte bei Anwendung ausländischer Beweisbeschaffungsverfahren	31
<i>§ 2 Forschungsstand und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes.....</i>	<i>32</i>
I. Aktueller Forschungsstand	32
II. Konkreter Untersuchungsgegenstand.....	35

Teil 1: Instrumente (vor-)prozessualer Beweisermittlung in Deutschland und anderen europäischen Staaten – ein Rechtsvergleich.....	39
§ 1 <i>Vorprozessuale Informationsbeschaffung im deutschen Recht – materiell-rechtliche und prozessuale Beweisermittlungsmöglichkeiten</i> ...	42
I. Materiell-rechtliche Ausprägungen der Beweisermittlung im deutschen Recht.....	43
1. Der Vorlegungs- und Besichtigungsanspruch gemäß § 809 BGB	45
2. Der Besichtigungsanspruch gemäß § 140 c PatG	52
3. Zwischenergebnis: Materiell-rechtliche Ausprägungen der Beweisermittlung im deutschen Recht.....	54
II. Prozessuale Instrumente der Beweisermittlung im deutschen Recht	55
1. Das selbstständige Beweisverfahren gemäß §§ 485 bis 494 a ZPO	56
2. Urkundenvorlegung im deutschen Zivilprozess	59
a. Pflicht zur Vorlegung von Urkunden gemäß §§ 421 ff. ZPO	60
b. Anordnung der Vorlage von Urkunden gemäß §§ 142, 144 ZPO....	61
3. Zwischenergebnis: Prozessuale Instrumente der Beweisermittlung im deutschen Recht	65
III. Ergebnis: Vorprozessuale Beweisermittlung im deutschen Recht	66
§ 2 <i>Grundprinzipien der Beweisermittlung in England und Frankreich</i>	68
I. (Vor-)Prozessuale Beweisermittlung im englischen Recht.....	70
II. (Vor-)Prozessuale Beweisermittlung im französischen Recht	75
1. Das selbstständige Beweisverfahren gemäß Art. 145 NCPC	75
2. Die <i>Saisie Contrefaçon</i> bei Urheber- und Schutzrechtsverletzungen...76	
III. Zwischenergebnis: Grundprinzipien der Beweisermittlung in England und Frankreich	80
IV. Ergebnis des Systemvergleichs und Fortgang der Untersuchung	81
Teil 2: Das System der US-amerikanischen vorprozessualen Beweisermittlung – die <i>Pre-Trial Discovery</i>	83
§ 1 <i>Historische Entwicklung, Ausprägungen und Ablauf des US-amerikanischen Discovery-Verfahrens</i>	85
I. Historie und gesetzgeberische Ziele des <i>Discovery</i> -Verfahrens	85
1. Ursprung und Reformen des <i>Discovery</i> -Verfahrens	86
2. Grundprinzipien der Ausgestaltung des <i>Discovery</i> -Verfahrens	90
II. Die <i>Pre-Case Discovery</i> gemäß Rule 27 (a) FRCP	93

III. Einleitung und Ablauf der <i>Pre-Trial Discovery</i> gemäß der Rule 26 bis Rule 37 FRCP.....	95
1. Verfahrenseinleitende Schriftsätze (<i>Pleading Stage</i>)	95
2. Informationsgewinnung im Rahmen der <i>Pre-Trial</i> Phase	96
a. Aufforderung zur Aufbewahrung relevanter Informationen	97
b. Erörterung des weiteren Verfahrensverlaufs (<i>Meet and Confer Stage</i>).....	98
c. Austausch prozessrelevanter Informationen (<i>Required Disclosures</i>).....	99
d. Das eigentliche Beweisersuchen (<i>Discovery Requests</i>).....	100
3. Abschluss der <i>Pre-Trial Stage</i> und Übergang zum Gerichtsverfahren.....	101
IV. Ergebnis: Ausprägungen und Ablauf des <i>Discovery</i> -Verfahrens.....	102
§ 2 Maßnahmen und Methoden im Rahmen der <i>Pre-Trial Discovery</i> (<i>Discovery Devices</i>).....	103
I. Schriftliche Fragebögen (<i>Written Interrogations</i>)	104
II. Vorlage von Urkunden und anderen Gegenständen (<i>Production of Documents or other Things</i>)	107
1. Grundprinzipien der Vorlage von Urkunden und anderen Gegenständen	108
2. Die Vorlage sogenannter <i>Electronically Stored Information</i> (<i>E-Discovery</i>).....	110
III. Ortsbesichtigung (<i>Permission to enter upon Land or other Property</i>)...112	
IV. Aufforderung zum Geständnis (<i>Requests for Admission</i>).....	112
V. Mündliche Vernehmungen (<i>Depositions</i>)	114
VI. Medizinische Untersuchung (<i>Physical and Mental Examinations</i>)	117
VII. Ergebnis: Maßnahmen und Methoden im Rahmen der <i>Pre-Trial Discovery</i>	118
§ 3 Reichweite der <i>Pre-Trial Discovery</i> -Maßnahmen	120
I. Inhaltliche Reichweite der Ermittlungstechniken.....	122
1. Weigerungsrechte und privilegierte Informationen	125
2. Gerichtlich angeordnete Beschränkungen der <i>Pre-Trial Discovery</i> ...128	
II. Geografische Reichweite der Ermittlungstechniken.....	131
III. Ergebnis und Fortgang der Untersuchung	133
1. Reichweite von <i>Pre-Trial Discovery</i> -Maßnahmen	133
2. Erkenntnisse zur <i>Pre-Trial Discovery</i> sowie Ausblick auf den Fortgang der Untersuchung	134

Teil 3: Die US-amerikanische Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a) zur Unterstützung ausländischer Verfahren	137
§ 1 Grundlagen der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	137
I. Entstehungsgeschichte und historische Entwicklung der Beweishilfe ...	140
II. Rückgriff auf die Regelungen des <i>Discovery</i> -Verfahrens entsprechend der FRCP	143
1. Anwendbare <i>Discovery</i> -Instrumente	145
a. Bestehende Auslegungsmöglichkeiten	145
b. Stellungnahme.....	147
2. Rückgriff auf bestehende (Aussage-)Weigerungsrechte sowie Bedeutung gerichtlich angeordneter Beschränkungen	151
3. Durchsetzung und Rechtsmittelfähigkeit der Anordnungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	153
III. Ergebnis: Verortung des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) im Kontext US-amerikanischer <i>Discovery</i> -Verfahren	156
§ 2 Tatbestandsvoraussetzungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	157
I. Leitentscheidung des <i>US Supreme Court</i> in Sachen <i>INTEL v. AMD</i>	159
II. Antragsbefugnis	161
1. Rechtshilfeersuchen und Antrag eines ausländischen oder internationalen Spruchkörpers	161
2. Antrag einer interessierten Person	166
III. Antragsgegner	169
IV. Zuständigkeitsregelungen	170
1. Sachliche Zuständigkeit.....	170
2. Internationale und örtliche Zuständigkeit.....	173
a. Entwicklung des amerikanischen Zuständigkeitsrechts.....	174
b. <i>Residence</i> der Beweisperson.....	177
(1.) Natürliche Personen	177
(a.) Bestehende Auslegungsmöglichkeiten	179
(b.) Exkurs: Verständnis der <i>Residence</i> und Verortung im deutschen Recht	180
(2.) Juristische Personen	181
c. Aufenthaltsort der Beweisperson	183
(1.) Natürliche Personen	183
(2.) Juristische Personen	186
3. Zwischenergebnis: Zuständigkeitsregelungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	192

V. Antragsgegenstand und Einschränkungen.....	194
1. Belegenheit von Beweismitteln außerhalb der USA.....	194
a. Auslandsbelegene Urkunden und andere Gegenstände	195
(1.) Bestehende Auslegungsmöglichkeiten.....	195
(2.) Stellungnahme.....	197
b. Beweispersonen mit ausländischem Aufenthaltsort	200
(1.) Relevante Konstellationen bei Beweisperson mit ausländischem Aufenthaltsort und hierzu vertretene Ansichten	200
(2.) Stellungnahme.....	202
(a.) Auswirkungen hinsichtlich der Erlangung einer eidlichen Aussage (<i>Testimony</i>).....	204
(b.) Auswirkungen hinsichtlich der Erlangung einer uneidlichen Aussage (<i>Statement</i>).....	206
c. Zwischenergebnis: Belegenheit von Beweismitteln außerhalb der USA.....	207
2. Berücksichtigung ausländischer Zeugnisverweigerungsrechte	208
a. Bestehende Auslegungsmöglichkeiten.....	209
b. Stellungnahme.....	210
3. Zwischenergebnis: Einschränkungen des Antragsgegenstands des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	213
VI. Absicht zur Verwendung der erlangten Beweiserkenntnisse	214
1. Bedeutung des <i>for use</i> -Kriteriums	214
2. <i>Tribunal</i> -Eigenschaft des ausländischen Spruchkörpers und Verfahrensstadium des Ausgangsverfahrens.....	217
a. Ausländischer Spruchkörper als <i>Tribunal</i> gemäß 28 U.S.C. § 1782 (a).....	217
b. Verfahrensstadium des Ausgangsverfahrens.....	218
VII. Ergebnis: Tatbestandsvoraussetzungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	220
§ 3 <i>Ermessensentscheidung der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a)</i>	222
I. Entwicklung der Kriterien der Ermessensentscheidung	222
1. Ermessensausübung vor der Entscheidung <i>INTEL v. AMD</i>	223
2. Ermessensausübung nach der Entscheidung <i>INTEL v. AMD</i>	224
a. Beteiligtenstatus des Antragsgegners im Ausgangsverfahren (erstes INTEL-Kriterium)	225
b. Rechtsnatur des Spruchkörpers sowie <i>Empfänglichkeit</i> gegenüber der Beweishilfe (zweites INTEL-Kriterium)	227
c. Versuch der Umgehung ausländischer Beweisvorschriften (drittes INTEL-Kriterium)	230

d. Verhältnismäßigkeit der Durchführung der Beweisermittlung (viertes INTEL-Kriterium).....	232
e. Zwischenergebnis: Ermessensausübung nach der Entscheidung <i>INTEL v. AMD</i>	234
3. Weiterentwicklung durch die Entscheidung in Sachen <i>Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.</i>	236
a. Sachverhalt des Verfahrens <i>Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.</i>	236
b. Ermessensausübung im Rahmen des Verfahrens <i>Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.</i>	237
c. Zwischenergebnis: Ermessensausübung nach der Entscheidung <i>Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.</i>	242
II. Ergebnis und Fortgang der Untersuchung.....	245
1. Zusammenfassende Betrachtung der Ermessensausübung	245
2. 28 U.S.C. § 1782 (a) in der Gesamtschau sowie Fortgang der Untersuchung	246

Teil 4: Einführung und Verwertung der *Discovery*-Ergebnisse im Rahmen deutscher Zivilverfahren251

§ 1 Mögliche Konstellationen im Vorfeld der Beweisverwertung.....	252
I. Abgrenzung der einzelnen Methoden der Beweismittelerlangung.....	253
1. Beweismittelerlangung mittels Rechtshilfeersuchen	253
2. Beweismittelbeschaffung und beweisrechtlicher Direktzugriff	255
3. Zwischenergebnis: Methoden der Beweismittelerlangung	257
II. 28 U.S.C. § 1782 (a) im Kontext der Varianten der Beweismittelerlangung	258
1. Beweisaufnahme in den USA und das Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	258
a. Grundzüge der Beweisbeschaffung im System des HBÜ	259
b. 28 U.S.C. § 1782 (a) im Rahmen der Rechtshilfe nach dem HBÜ	262
2. Beweisrechtlicher Direktzugriff und 28 U.S.C. § 1782 (a).....	263
a. Charakter des HBÜ und Verbot der Beweismittelbeschaffung im Anwendungsbereich des HBÜ	264
(1.) Reichweite des HBÜ	264
(2.) Stellungnahme.....	266
b. Ablauf des Direktzugriffs mittels 28 U.S.C. § 1782 (a)	267
3. Ergebnis: Beweiskonstellationen im Zusammenhang mit dem Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	267

§ 2 Verwertung der Beweisergebnisse des Verfahrens nach 28 U.S.C.	
§ 1782 (a).....	271
I. Einführung der Beweisergebnisse in das Ausgangsverfahren.....	271
1. Einführung der Beweisergebnisse nach Einleitung eines Rechtshilfeersuchens gemäß HBÜ	271
2. Einführung der Beweisergebnisse durch eine der Parteien des Ausgangsverfahrens im Wege des beweisrechtlichen Direktzugriffs.....	273
3. Zwischenergebnis: Einführung der Beweisergebnisse in das deutsche Ausgangsverfahren	275
II. Prüfungsmaßstab und Rechtsgrundlagen der Verwertung	276
1. Grundsätzliche Schranken der Verwertbarkeit von Beweisergebnissen	276
2. Der <i>ordre public</i> Vorbehalt als Schranke der Beweisverwertung	280
a. Normzweck und Ausprägung des <i>ordre public</i> Vorbehalts	280
b. Übertragung der Wertungen des <i>ordre public</i> Vorbehalts auf das Beweisrecht und die Frage der Beweisverwertung	282
3. Zwischenergebnis: Das Konzept des beweisrechtlichen <i>ordre public</i>	284
III. Prüfung des <i>ordre public</i> im Hinblick auf 28 U.S.C. § 1782 (a).....	285
1. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme	286
2. Die Parteiöffentlichkeit der Beweisaufnahme und der Anspruch auf rechtliches Gehör	288
3. Der Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz.....	290
4. Das Ausforschungsverbot	292
5. Das Gebot des effektiven Rechtsschutzes	294
6. Der Grundsatz der Prozessökonomie	296
7. Grundrechtsverstoß als Verwertungshindernis.....	298
8. Zwischenergebnis: Prüfung des <i>ordre public</i> und 28 U.S.C. § 1782 (a).....	301
IV. Ergebnis: Verwertbarkeit der Beweisergebnisse des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	301

Teil 5: Die Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a) im Rahmen deutscher Patentstreitigkeiten aus Parteiensicht305

§ 1 Auslegung der für Patentstreitigkeiten maßgeblichen Tatbestands- und Ermessensvoraussetzungen des 28 U.S.C. § 1782 (a).....306

I. Die zwingenden Tatbestandsmerkmale im patentrechtlichen Zusammenhang	307
1. Antragsbefugnis.....	307
a. Antrag durch gerichtlichen Spruchkörper	307
b. Antrag durch interessierte Person	310
(1.) Verfahren in Patentstreitsachen gemäß der §§ 143–145 PatG	311
(a.) Als Antragsteller in Betracht kommende Personen.....	311
(b.) Relevante Konstellationen auf Antragstellerseite bei Verfahren in Patentstreitsachen.....	314
(2.) Nichtigkeitsverfahren entsprechend der §§ 81 ff., 110 ff. PatG	315
(3.) Sonstige (interessierte) Personen in patentrechtlichen Auseinandersetzungen	317
c. Zwischenergebnis: Antragsbefugnis nach 28 U.S.C. § 1782 (a) im patentrechtlichen Zusammenhang	319
2. Antragsgegner	319
3. Zuständigkeitsregelungen	320
4. Antragsgegenstand	322
5. Verwendungsabsicht der erlangten Erkenntnisse	325
a. Verwendungsabsicht vor einem patentrechtlichen Spruchkörper ..	325
b. Verfahrensstadium des patentrechtlichen Ausgangsverfahrens	326
(1.) Anspruchsberühmung durch Abmahnung als Indiz.....	326
(2.) Vorliegen einer Berechtigungsanfrage oder eines Aufforderungsschreibens als Indiz.....	327
(3.) Vorliegen eines Grenzbeschlagnahmeantrags als Indiz.....	329
(4.) Zwischenergebnis: Verfahrensstadium des patentrechtlichen Ausgangsverfahrens	330
II. Die Ermessenskriterien im patentrechtlichen Zusammenhang	331
III. Ergebnis: Die Beweisermittlung gemäß 28 U.S.C. § 1782 (a) im patentrechtlichen Kontext.....	333

§ 2 Strategische Erwägungen und deren Auswirkungen auf die Prozessführung.....336

I. Strategische Erwägungen aus Sicht des Antragstellers.....	338
1. Auswahl des Antragsgegners	338

2. Zeitlicher Zusammenhang zwischen der Antragstellung nach 28 U.S.C. § 1782 (a) und der Einleitung des Ausgangsverfahrens	340
3. Inhalt und Umfang des Beweisantrags nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	343
4. Risiken für den Antragsteller	345
5. Zwischenergebnis: Strategische Erwägungen aus Sicht des Antragstellers	348
II. Strategische Erwägungen aus Sicht des Antragsgegners	349
1. Verteidigungsmöglichkeiten in den USA	351
a. Formell-rechtliche Einwände gegen die Beweisordnung als Verteidigungsstrategie	351
b. Vorwurf der Unzuständigkeit oder fehlender Zugriffsmöglichkeiten auf die Beweismittel.....	352
c. Beeinflussung der Ermessensentscheidung und Androhung einer <i>Reciprocal Discovery</i>	354
d. Beschränkung des Umfangs der Beweisermittlung	356
e. Verzögerung der Beweisermittlung als Verteidigungsstrategie	358
2. Verteidigungsmöglichkeiten im deutschen Ausgangsforum	359
a. Maßnahmen im Rahmen des patentrechtlichen Ausgangsverfahrens	360
b. Einleitung eines selbstständigen Verfahrens zur Abwehr der Beweisermittlung	361
3. Zwischenergebnis: Strategische Erwägungen aus Sicht des Antragsgegners	365

Teil 6: Vergleich der Beweisbeschaffungssysteme und Ausgleich der involvierten Interessen

367

§ 1 Vergleich der Beweisbeschaffungssysteme

368

I. Vergleich der Systeme des deutschen, englischen, französischen und US-amerikanischen Rechts	368
1. Mögliche (Anspruchs-)Gegner der Beweisermittlung	368
2. Reichweite der Beweisermittlung – Nachweis der Rechtsverletzung und Umfang der Konkretisierungspflichten	370
3. Schutz vertraulicher Informationen.....	372
4. Durchsetzung der angeordneten Beweisermittlung	373
II. Ergebnis: Vergleich der betrachteten Beweisbeschaffungssysteme	375

<i>§ 2 Ausgleich der prozessualen Interessen von Antragsteller und Antragsgegner</i>	376
I. Interessenausgleich im Zuge der Einleitung und Durchführung der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	376
II. Interessenausgleich im Rahmen der Einführung und Verwertung der Ergebnisse der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	378
III. Ergebnis: Ausgleich der beteiligten Interessen im Rahmen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	379
Zusammenfassung und Ausblick	381
Literaturverzeichnis	389
Entscheidungsverzeichnis	407
Sachregister	417