

Inhaltsverzeichnis

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
--	----

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

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. *Adversary system* 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 – <i>contempt of court</i>	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 <i>discovery</i> -Anordnungen und Sanktionen	201
---	-----

4. Kapitel

<i>Prelitigation discovery</i>	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. „ <i>Foreign or international tribunal</i> “	218
---	-----

II. „ <i>Any other interested person</i> “	219
--	-----

1. „ <i>Person</i> “	219
----------------------------	-----

a) <i>Fayed v. CIA</i>	221
------------------------------	-----

b) Analyse	221
------------------	-----

2. „ <i>Interested</i> “	223
--------------------------------	-----

3. Zusammenfassung	226
--------------------------	-----

III. Antragsform	226
------------------------	-----

B. Antragsgegner	229
------------------------	-----

I. „ <i>Person</i> “	229
----------------------------	-----

II. <i>Personal jurisdiction</i> über den Antragsgegner	230
---	-----

1. <i>In personam jurisdiction</i> 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 (<i>due process</i>)	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. <i>For use</i>	275
I. Begriffsbestimmung	276
II. Zeitliche Beschränkung	278
F. Ungeschriebene Tatbestandsmerkmale?	282
I. Merkmal der <i>foreign discoverability</i>	283
1. Befürwortende Haltung	284
2. Ablehnende Haltung	286
3. Vermittelnde Ansicht	287
II. Merkmal der <i>foreign admissibility</i>	288
III. Der U.S. Supreme Court als Streitentscheider	290
IV. Merkmal <i>des prior exhaustion of foreign discovery remedies</i>	293
V. Merkmal der <i>domestic discoverability</i>	294
VI. Eigene Auffassung und Ergebnis	296

3. Kapitel

Rechtsfolge – Ermessen 298

A. Die einzelnen Ermessensgründe	299
I. Antragsteller ist Partei im ausländischen Verfahren	304
1. Standard	305
2. Analyse	307
II. Die Berücksichtigung der <i>receptivity</i> ausländischer Gerichte	308
1. Das Merkmal der <i>foreign discoverability</i>	311
a) Der authoritative-proof-Standard	311
b) Die Anwendung des authoritative-proof-Standards	316
aa) <i>Schmitz v. Bernstein & Lifshitz LLP</i>	316
bb) <i>In re Servicio Pan Americano</i>	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 <i>Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.</i> -Entscheidung	378
I. Die Entscheidung	378
1. Die Missbrauchskriterien	379
2. Anwendung	381
II. Analyse der Literatur	382
III. Kritik	382
1. Missbrauchskriterien v. <i>Intel</i> -Faktoren – Abkehr von <i>Intel</i> ?	383
2. Recht auf <i>discovery</i> , 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. <i>Party witness/Non-party witness</i>	392
II. <i>Party witness</i> und <i>deposition</i> , Fed. R. Civ. P. 30(b)(1)	392
III. <i>Non-party witness</i> und <i>deposition</i> , 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. <i>Non-party witness</i> 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) Kestrel Coal Pty. Ltd. v. Joy Global, Inc.	420
b) Analyse	422
c) In re Hallmark Capitol, Norex Petroleum und Lufthansa Technik AG ...	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 *discovery*-Ergebnisse
in den deutschen Prozess** 457

1. Kapitel

Der *ordre-public*-Vorbehalt nach § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO 457

A. Dogmatik	457
B. Begriffsbestimmung	459

2. Kapitel

Anwendung auf die *pretrial discovery* 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