

FLORIAN REILING

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

*Veröffentlichungen
zum Verfahrensrecht
127*

Mohr Siebeck

Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht
Band 127

herausgegeben von
Rolf Stürmer



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

Florian Reiling, geboren 1984; Studium der Rechtswissenschaften mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung an der Universität Bayreuth; 2010 erstes, 2012 zweites Juristisches Staatsexamen; Referendariat in Mönchengladbach mit Stationen in Hanoi und Paris; seit 2012 Associate im Bereich IP/Litigation bei einer internationalen Anwaltssozietät in Düsseldorf.

e-ISBN PDF 978-3-16-154686-0

ISBN 978-3-16-154552-8

ISSN 0722-7574 (Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar. Basler Dissertation 2015.

© 2016 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

Meinen Eltern.

Vorwort

*»Mutual knowledge of all relevant facts gathered by both parties is essential to proper litigation. To that end either party may compel the other to disgorge whatever facts he has in possession. The deposition-discovery procedure simply advances the stage at which the disclosure can be compelled from the time of trial to the period preceding it, thus reducing the possibility of surprise.«**

Die vorliegende Arbeit wurde im Frühjahrsemester 2014 von der Juristischen Fakultät der Universität Basel als Dissertation angenommen. Die mündliche Prüfung erfolgte am 8. Oktober 2015. Die Veröffentlichung befindet sich auf dem Stand von Juni 2015. Später erschienene Rechtsprechung und Literatur bis Januar 2016 konnten für die Drucklegung vereinzelt noch berücksichtigt werden.

Meinem geschätzten Doktorvater, Herrn Prof. Dr. iur. Dipl.-Biol. *Herbert Zech*, bin ich in vielerlei Hinsicht zu Dank verpflichtet. Neben der stets konstruktiven Begleitung meiner Dissertation, seiner Diskussionsfreude und seiner zahlreichen Hinweise, bin ich ihm vor allem für seine herzliche und unkomplizierte Art bei der Betreuung dieser Arbeit dankbar. Da die Promotionsschrift zeitgleich zu meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt in Düsseldorf entstanden ist, war ich sicherlich in größerem Maße als andere Doktorierende darauf angewiesen, einen gesprächs- und hilfsbereiten Doktorvater an meiner Seite zu wissen, der überdies in großem Maße Verständnis für die mit der Erstellung der Arbeit einhergehende Doppelbelastung aufbrachte.

Frau Prof. Dr. iur. *Claudia Seitz* danke ich ganz herzlich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens sowie für ihre Anmerkungen und Hinweise. Dank gebührt des Weiteren Herrn Dr. *Michael Kock*, der die Dissertation als externer Experte beurteilt und durch seine praktischen Erfahrungen rund um das Thema *Discovery* bereichert hat.

* US Supreme Court, Entscheidung v. 13. Januar 1947, *Hickman v. Taylor et al.*, 329 US, S. 507.

Ohne die Mithilfe und tatkräftige Unterstützung zahlreicher Freunde hätte diese Arbeit nicht fertig gestellt werden können. Zu nennen sind dabei insbesondere Herr Dr. *David Georg*, Herr Dr. *Arne Hansen*, Frau Dr. *Carla Linse*, Herr Dr. *Philipp Reeb* sowie Herr Dr. *Deniz Tschammler*, die mir in den verschiedenen Stadien der Arbeit und vor allem in der finalen Phase des Korrekturlesens wertvolle Hinweise gegeben haben. Meine Freundin, *Laura Wollner*, hat die Bürde auf sich genommen, meine Ausführungen in Gänze zu lesen und diese eines kritischen Blickes zu würdigen. Ihre Anregungen haben maßgeblich zum Gelingen dieses Werkes beigetragen. Euch allen sei an dieser Stelle noch einmal ganz ausdrücklich für Eure Mühen, sei es bei der Korrektur des Manuskripts oder auf andere Weise, gedankt.

Schließlich und im Besonderen möchte ich mich bei meinen Eltern, *Gertrud* und *Karl Reiling* bedanken. Durch ihre vorbehaltlose Unterstützung meiner akademischen Ausbildung und ihren uneingeschränkten Rückhalt auf meinem bisherigen Lebensweg wurde mir überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet, die vorliegende Dissertation zu verfassen und das Doktorat erfolgreich abzuschließen. Dafür, wie für so vieles Andere, gebührt ihnen mein aufrichtiger Dank. Ihnen ist die Arbeit gewidmet.

Düsseldorf, im Februar 2016

Florian Reiling

Inhaltsübersicht

Vorwort.....	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Einleitung.....	1
§ 1 Einführung in den Gegenstand der Untersuchung	2
§ 2 Forschungsstand und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes.....	32
Teil 1: Instrumente (vor-)prozessualer Beweisermittlung in Deutschland und anderen europäischen Staaten – ein Rechtsvergleich.....	39
§ 1 Vorprozessuale Informationsbeschaffung im deutschen Recht – materiell-rechtliche und prozessuale Beweisermittlungsmöglichkeiten...42	
§ 2 Grundprinzipien der Beweisermittlung in England und Frankreich.....	68
Teil 2: Das System der US-amerikanischen vorprozessualen Beweisermittlung – die <i>Pre-Trial Discovery</i>	83
§ 1 Historische Entwicklung, Ausprägungen und Ablauf des US-amerikanischen <i>Discovery</i> -Verfahrens	85
§ 2 Maßnahmen und Methoden im Rahmen der <i>Pre-Trial Discovery</i> (<i>Discovery Devices</i>).....	103
§ 3 Reichweite der <i>Pre-Trial Discovery</i> -Maßnahmen	120

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
§ 2 Tatbestandsvoraussetzungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	157
§ 3 Ermessensentscheidung der Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a)	222
Teil 4: Einführung und Verwertung der <i>Discovery</i> -Ergebnisse im Rahmen deutscher Zivilverfahren	251
§ 1 Mögliche Konstellationen im Vorfeld der Beweisverwertung.....	252
§ 2 Verwertung der Beweisergebnisse des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a).....	271
Teil 5: Die Beweishilfe nach 28 U.S.C. § 1782 (a) im Rahmen deutscher Patentstreitigkeiten aus Parteiensicht	305
§ 1 Auslegung der für Patentstreitigkeiten maßgeblichen Tatbestands- und Ermessensvoraussetzungen des 28 U.S.C. § 1782 (a).....	306
§ 2 Strategische Erwägungen und deren Auswirkungen auf die Prozessführung.....	336
Teil 6: Vergleich der Beweisbeschaffungssysteme und Ausgleich der involvierten Interessen	367
§ 1 Vergleich der Beweisbeschaffungssysteme	368
§ 2 Ausgleich der prozessualen Interessen von Antragsteller und Antragsgegner	376
Zusammenfassung und Ausblick	381
Literaturverzeichnis.....	389
Entscheidungsverzeichnis	407
Sachregister	417

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Einleitung.....	1
§ 1 Einführung in den Gegenstand der Untersuchung	2
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
§ 2 Forschungsstand und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes.....	32
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 <i>Maßnahmen und Methoden im Rahmen der Pre-Trial Discovery (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 (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 <i>Reichweite der Pre-Trial Discovery-Maßnahmen</i>	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</i> <i>Kulzer GmbH v. Biomet, Inc.</i>	236
a. Sachverhalt des Verfahrens <i>Heraeus Kulzer GmbH v. Biomet,</i> <i>Inc.</i>	236
b. Ermessensausübung im Rahmen des Verfahrens <i>Heraeus Kulzer</i> <i>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 <i>Discovery</i> -Ergebnisse im Rahmen deutscher Zivilverfahren	251
§ 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

§ 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

§ 2 <i>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

Abkürzungsverzeichnis*

AG	Aktiengesellschaft / Amtsgericht
AVR	Archiv des Völkerrechts
BB	Betriebs-Berater
BGH	Bundesgerichtshof
BPatg	Bundespatentgericht
CCZ	Corporate Compliance Zeitschrift
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
CRi	Computer Law Review International
DAJV	Deutsch-Amerikanische Juristenvereinigung
DÖV	Die Öffentliche Verwaltung
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DuD	Zeitschrift für Datenschutz und Datensicherheit
EPA	Europäisches Patentamt
EPG	Europäisches Patentgericht
EuBVO	Verordnung des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedsstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
FIW	Forum Internationale Wissenschaft
FPR	Zeitschrift Familie, Partnerschaft, Recht
FRCP	Federal Rules of Civil Procedure
FRE	Federal Rules of Evidence
F. Supp.	Federal Supplement
GG	Grundgesetz
GRUR	Zeitschrift für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR-Int.	Zeitschrift für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
GRUR-RR	Zeitschrift für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungsteil
HBÜ	Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law

* Gebräuchliche Abkürzungen, die nachstehend nicht aufgeführt sind, ergeben sich aus dem Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache von *Kirchner*, 8. Auflage, 2015.

IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
JR	Juristische Rundschau
JURA	Juristische Ausbildung
JZ	Juristenzeitung
K&R	Kommunikation und Recht
MDR	Monatsschrift für deutsches Recht
MittdtPatA	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMR	MultiMedia und Recht
NCPC	Nouveau Code de Procédure Civile
NJOZ	Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NZG	Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
RDV	Recht der Datenverarbeitung
RIW	Recht der Internationalen Wirtschaft
RoP	Preliminary Rules of Procedure des Einheitlichen Patentgerichts
SchiedsVZ	Zeitschrift für Schiedsverfahren
SJZ	Schweizerische Juristenzeitung
TRIPS	The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum)
USC / U.S.C.	United States Code
VersR	Zeitschrift für Versicherungsrecht
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
WM	Wertpapier-Mitteilungen
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WuW	Zeitschrift für Wirtschaft und Wettbewerb
ZD	Zeitschrift für Datenschutz
ZDAR	Zeitschrift für Deutsches und Amerikanisches Recht
ZPO	Zivilprozessordnung
ZRHO	Rechtshilfeordnung für Zivilsachen
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZZP	Zeitschrift für Zivilprozess
ZZP Int.	Zeitschrift für Zivilprozess International

Einleitung

Der vorliegenden Untersuchung liegt der folgende idealtypische Sachverhalt zugrunde: In Deutschland ist ein Gerichtsverfahren rechtshängig. Es wird vermutet, dass sich im Ausland, genauer gesagt in den Vereinigten Staaten von Amerika¹, Beweise finden lassen, welche die im Rahmen des Verfahrens geltend gemachten Ansprüche – je nach Sichtweise der involvierten Parteien – zu stützen oder zu erschüttern vermögen. Fraglich ist nun, ob und wie die jeweilige Partei an die besagten Beweismittel gelangen und diese in den deutschen Prozess einführen kann.²

¹ Die Bezeichnungen *Vereinigte Staaten von Amerika* sowie *Amerika* als auch deren Abkürzung *USA*, werden im Folgenden synonym verwandt. Gleiches gilt für die Umschreibungen als *amerikanisch* bzw. *US-amerikanisch*, die im weiteren Verlauf der Untersuchung ebenfalls stets mit Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika Verwendung finden.

² Die Untersuchung beschäftigt sich folglich mit der umgekehrten Ausgestaltung der in *Junkers* grundlegender Arbeit diskutierten Fragestellung der Beweisbeschaffung für ein US-amerikanisches Verfahren, vgl. *Junker*, *Discovery* im deutsch-amerikanischen Rechtsverkehr.

§ 1 Einführung in den Gegenstand der Untersuchung

Unabhängig von der Natur des jeweils rechtshängigen Verfahrens erfordert die Substantiierung des geltend gemachten Anspruchs – aber auch eine dem Anspruch entgegengehaltene Einwendung bzw. ein bloßes Bestreiten¹ – eine hinreichende Tatsachenbasis, die entweder zur Begründung des Anspruchs oder zur Abwehr desselben herangezogen werden kann.²

Zumeist wird sich der Kläger bereits vor Einreichung der Klage informieren, ob ihm die zur erfolgreichen Durchsetzung des Anspruchs erforderlichen Beweise in dem zur Entscheidung der Rechtsstreitigkeit berufenen Staat (sogeannter Forumstaat³) zur Verfügung stehen und mit den dort vorhandenen prozessualen und materiell-rechtlichen Beweisbeschaffungsmöglichkeiten⁴ für das Verfahren *handhabbar* gemacht werden können.⁵ Entscheidend ist inso-

¹ Jedenfalls ein substantiiertes Bestreiten erfordert entsprechend den Regeln der Darlegungslast eine konkrete Gegendarstellung und damit einen die Rechtsbehauptung stützenden Tatsachenvortrag, vgl. Zöller/Greger, ZPO, 30. Auflage, § 138, Rn. 8a und Rn. 10a; so auch Gniadek, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 38 und S. 167 ff.; vgl. zur a.A. Grüter, in: Formular-Bibliothek Zivilprozess-Schuldrecht, § 2, Rn. 137, der bereits für das einfache Bestreiten einen schlüssigen Tatsachenvortrag fordert, der dem klägerischen Vortrag entgegensteht.

² Vgl. zu den hohen Anforderungen an die Substantiierung des Verletzungssachverhalts im Patentrecht die Entscheidung des OLG Düsseldorf, Urt. v. 24. August 2006, I-2 U 31/05 – *Tandembetrieb von Druckgeräten*.

³ Siehe zur Bedeutung der Wahl des Forums für den Ausgang des Prozesses Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, Rn. 78a ff.

⁴ Hinsichtlich der (weiteren) Aufklärung des einer Verletzung zugrunde liegenden Sachverhalts ist zwischen der bloßen *Beweissicherung* und der *Beweisermittlung* bzw. *Beweisbeschaffung* zu unterscheiden. Während bei der Beweissicherung der relevante Sachverhalt zumindest in Umrissen bekannt ist, die Beweismittel jedoch in der Sphäre des Gegners belegen sind, fehlen in der Situation der Beweisbeschaffung bzw. der Beweisermittlung bereits die für einen Beweisantritt notwendigen Informationen. Es besteht folglich bereits ein Kenntnisproblem. Die vorliegende Untersuchung widmet sich maßgeblich der Beweisermittlung bzw. Beweisbeschaffung, d.h. der Situation eines noch nicht ausermittelten Sachverhalts; siehe hierzu ausführlich Gniadek, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 43.

⁵ Vgl. zur Problematik der Forumswahl in den USA Böhm, Amerikanisches Zivilprozessrecht, Rn. 279; siehe umfassend zur Problematik der Beweisermittlung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes Gniadek, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht.

weit, ob dem Kläger in dem in Betracht kommenden Forumstaat Mechanismen zur Verfügung stehen, die einerseits einen Zugriff auf die Beweise erlauben und andererseits die Möglichkeit eröffnen, die Beweise in das Verfahren einzuführen. Im Idealfall lässt sich ein Gerichtsstandort ausmachen, der die Faktoren der Beweishöhe und -verfügbarkeit mit weiteren, nicht minder bedeutsamen Kriterien wie z.B. positiv zu beurteilenden Vollstreckungsaussichten kombiniert.⁶ In der Vielzahl der Fälle existiert ein solch optimaler Gerichtsstandort allerdings nicht. Die Ursachen hierfür können vielfältig sein. Während das Rechtssystem des einen Staates weitreichende Beweisbeschaffungsmöglichkeiten eröffnet, diese aber beispielsweise nur durch ein sehr kostenintensives Verfahren in Anspruch genommen werden können,⁷ erlaubt das Rechtssystem des anderen in Betracht kommenden Forumstaates lediglich einen zurückhaltenden Zugriff auf die Beweismittel. Dafür kann dieser Gerichtsstandort durch geringere Verfahrenskosten überzeugen. Für den Kläger stellt sich folglich die Frage, welchem der Vorzüge in der konkreten Situation größere Bedeutung zukommt. So wird ein Kläger jedenfalls dann den Faktor der Beweishöhe als essentiell erachten, wenn er seine Ansprüche ohne Zugriff auf die aus den Beweismitteln resultierenden Tatsachen nicht darlegen und folglich nicht durchsetzen kann. Allerdings stellt sich die Situation tatsächlich vielfach komplexer dar. Eine schlichte Abwägung zwischen den einzubeziehenden Kriterien ist *in praxi* nicht immer möglich.

Dies kann daran liegen, dass für die in Rede stehende gerichtliche Auseinandersetzung bereits im Vorfeld eine Gerichtsstands- bzw. eine Schiedsgerichtsvereinbarung⁸ getroffen wurde oder aber ein ausschließlicher Gerichtsstand von Gesetzes wegen greift, der das maßgebliche Forum zwingend vor-

⁶ Vgl. zur Problematik der Beweishöhe und anderer für die Wahl des Gerichtsstandorts relevanter Kriterien *Rollin*, *Ausländische Beweisverfahren*, S. 13; siehe zur Bedeutung der Nutzung ausländischer prozessualer Instrumente für die Ermittlung der passenden (grenzüberschreitenden) Prozessstrategie *Koch*, *AnwBl.* 2015, 456 ff.

⁷ Typischerweise wird von einer Vielzahl der Autoren das Rechtssystem der USA als Beispiel für ein besonders kostenintensives Gerichtsforum genannt; vgl. etwa zum Kostenrisiko eines US-Verfahrens *Schönknecht*, *GRUR Int.* 2011, 1007; kritisch zur Entwicklung einer sogenannten Kostenrechtsprechung *Thole/Gnauck*, *RIW* 2012, 422; grundsätzlich zur Kritik der Kosten des *Discovery*-Verfahrens *Junker*, *RIW* 1987, 3 f. m.w.N.: »Discovery verursacht Kosten, Verzögerung und Belästigung«; zum Aspekt der immensen Anwaltskosten und der Kostenverteilung nach gewonnenem Verfahren *Adams*, *European Review of Private Law*, Vol. 3, No. 1, 1995, 57 ff.; siehe schließlich zur Gefahr weitreichender Schadensersatzforderungen, sogenannten *excessive damage awards*, *Stiefel/Stürmer*, *VersR* 1987, 829 ff.

⁸ Insbesondere im Außenhandel kommt Schiedsvereinbarungen eine herausragende Bedeutung zu. Entsprechend aktueller Schätzungen enthalten 80 bis 90% aller internationalen Handelsverträge eine Schiedsklausel, die ein zwingendes Schiedsforum mit den jeweils anzuwendenden Regelungen vorgibt, vgl. *Hoffmann*, *SchiedsVZ* 2010, 97.

gibt. Ebenso wird nicht jedes Unternehmen und insbesondere nicht jede Privatperson die finanziellen Mittel aufwenden können, um beispielsweise ein Verfahren im Ausland mit den damit verbundenen Mehrkosten zu führen. Der Kläger ist damit faktisch an einen Gerichtsstandort gebunden und muss mit den dort vorherrschenden prozessualen und materiell-rechtlichen Besonderheiten umgehen. In einer vergleichbaren Situation befindet sich im Übrigen regelmäßig auch der Beklagte. Abgesehen von der oben beschriebenen Situation eines bereits vorab bestimmten und daher zwingend einschlägigen Gerichtsforums, ist der Beklagte ohne Einfluss auf die Wahl des Gerichtsstandortes und kann im Hinblick auf die Verfügbarkeit von für ihn relevanten Beweismitteln im Vorfeld der Klage keine strategischen Erwägungen vornehmen.⁹

Schließlich lässt sich die Notwendigkeit auf fremde Beweisbeschaffungsverfahren zuzugreifen und damit bestimmte Beweise einer Würdigung zuführen zu können, nicht auf einzelne gerichtliche Auseinandersetzungen begrenzen. Vielmehr besteht dieses Bedürfnis in sämtlichen gerichtlichen Auseinandersetzungen, die sich dadurch auszeichnen, dass entweder dem Kläger und/oder dem Beklagten der Zugang zu solchen Tatsachen verwehrt ist, die Einfluss auf die rechtliche Würdigung des Sachverhalts durch den jeweiligen Spruchkörper haben können. Indiz für die Erforderlichkeit der Heranziehung ausländischer Beweisverfahren ist folglich das Vorliegen eines gewissen Informationsgefälles zwischen den beteiligten Verfahrensparteien.

Anhand der vorgenannten Feststellungen sowie in Anbetracht der eingangs geschilderten Ausgangskonstellation lässt sich die folgende für den Fortgang der Untersuchung maßgebliche Fragestellung ableiten: Wie kann sich der – aus welchen Gründen auch immer – an einen Gerichtsstandort gebundene Kläger oder Beklagte trotz der Maßgeblichkeit eines bestimmten Forums die Vorzüge eines anderen Gerichtsstandortes bzw. eines anderen Beweisbeschaffungssystems zunutze machen?

Konkret wird dabei im Folgenden untersucht, inwieweit und ob sich die Parteien einer patentrechtlichen gerichtlichen Auseinandersetzung in Deutschland ausländischer Methoden der Beweisbeschaffung bedienen können. Als besonders berücksichtigungswert erscheinen in diesem Zusammenhang die Beweismittlungsmöglichkeiten des US-amerikanischen Rechts. Dieses verfügt mit dem System der sogenannten *Discovery*¹⁰ über ein Mittel zur Informationsbeschaffung, das insbesondere im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinanderset-

⁹ Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen zwischen den Parteien oder anderweitig einschlägiger besonderer bzw. ausschließlicher Gerichtsstände entspricht der Gerichtsstand bei natürlichen Personen dem Wohnsitz des Beklagten (§§ 12, 13 ZPO) bzw. bei juristischen Personen deren Sitz (§ 17 ZPO), vgl. Zöllner/Geimer, ZPO, 30. Auflage, § 12, Rn. 1 ff.; Zöllner/ders., a.a.O., § 13, Rn. 1 ff.; Zöllner/ders., a.a.O., § 17, Rn. 1 ff.

¹⁰ Der Begriff der *Discovery* bezeichnet nach vorliegendem Verständnis eine Mehrzahl von Möglichkeiten, einer Prozesspartei Beweismaterial zugänglich zu machen, welches sich

zung ein – im Weiteren noch genauer zu untersuchendes – Instrumentarium bereithält, das eine möglichst umfassende und bestenfalls vollständige Erforschung der Tatsachengrundlage des zugrunde liegenden Falles gewährleisten soll. Diese Grundlage dient den Parteien als Ausgangsbasis der Prozessvorbereitung und kann außerdem als Ansatzpunkt für Vergleichsgespräche herangezogen werden. Eines der (noch) verhältnismäßig unbekannt¹¹ Instrumente zur Informationsgewinnung ist in der Vorschrift 28 des United States Code (U.S.C.) § 1782 (a) normiert.¹² Die Vorschrift des 28 U.S.C. § 1782 (a) eröffnet – über den eigentlichen personalen Anwendungsbereich der *Discovery* hinaus – auch ausländischen Prozessparteien einen gewissen Zugriff auf die amerikanischen Beweisbeschaffungsmöglichkeiten und ist aus diesem Grund von besonderem Interesse für ausländische Gerichtsverfahren. Mittels des selbstständigen Beweishilfverfahrens des 28 U.S.C. § 1782 (a) kann sich die in Beweisnot befindliche Partei des Ausgangsverfahrens in Deutschland Zugang zu den erforderlichen Beweisen in den USA verschaffen und damit nicht nur die Gefahr einer etwaigen Beweisnot im Ausgangsforum umgehen, sondern zugleich das entsprechende Ausgangsverfahren unterstützen.

Die Voraussetzungen der Heranziehung des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) werden anhand der konkreten Situation einer patentrechtlichen Auseinandersetzung vor einem deutschen Spruchkörper verdeutlicht. Die insoweit bestehenden und im Weiteren zu konkretisierenden Eigenheiten der Beweissituation im Rahmen eines patentrechtlichen Verfahrens erscheinen in besonderer Weise geeignet, die Anwendbarkeit des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) zu erläutern. Ob sich das Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a) für die in ein deutsches patentrechtliches Verfahren involvierte Partei letztlich maßgeblich als strategisches Instrument erweisen wird, oder ob sich – im Vergleich zu den üblicherweise in Deutschland angewandten Methoden der Beweismittelerlangung – mittels 28 U.S.C. § 1782 (a) tatsächlich ein *Mehr* an Information gewinnen lässt, sind lediglich zwei der Fragen, die eine Fokussierung auf das selbstständige Beweisverfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a) als sinnvoll erscheinen lassen.

Darüber hinaus ist eine Konzentration auf das Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a) auch deshalb notwendig, da die Methoden und Mechanismen zur Beweismittelerlangung in Deutschland (insbesondere im Bereich des Patentrechts) seit geraumer Zeit als unzureichend erachtet werden.¹³ Auch die Um-

im Besitz der anderen Partei oder eines Dritten befindet, vgl. zur Definition *Hay*, US-Amerikanisches Recht, 5. Auflage, Rz. 184.

¹¹ Vgl. zum aktuellen Forschungsstand hinsichtlich des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) sogleich unter *Einleitung*, § 2, I.

¹² Die Vorschrift des 28 U.S.C. § 1782 (a) ist Teil des *Code of Laws of the United States of America* (U.S.C.) und damit Bestandteil des kodifizierten Bundesrechts der USA.

¹³ Siehe hierzu umfassend unter *Teil 1*, § 1.

setzung der sogenannten *Enforcement-Richtlinie*¹⁴ hat an diesem Zustand nur wenig geändert.¹⁵ Andere – aus Verlegenheit oder der Unzulänglichkeit der deutschen (patentrechtlichen) Beweisermittlungssystematik entstandene – Versuche, die Beweisnot in patentrechtlichen Verfahren zu lindern, wie etwa der Vorstoß der Düsseldorfer Patentkammern, mithilfe des sogenannten *Düsseldorfer Verfahrens*¹⁶ einen erweiterten Zugriff auf Beweismittel zu gewährleisten, sind grundsätzlich begrüßenswert, befriedigen die Anforderungen der Praxis jedoch ebenfalls nicht in Gänze. Im Übrigen handelt es sich bei diesen Ansätzen mangels ausdrücklicher gesetzlicher Regelung weiterhin nur um Behelfskonstruktionen,¹⁷ die für eine dauerhafte Lösung des Konflikts nicht ausreichend sind. Ob das Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a) diese Lücke ausfüllen kann, oder ob der Rückgriff auf das amerikanische Recht der Beweishilfe gegebenenfalls auch nur ein (unzureichendes) Provisorium darstellt, gilt es zu überprüfen.

I. Problematik einer gesteigerten Informationsasymmetrie im Rahmen von Patentstreitigkeiten

Unabhängig von der Ausgestaltung der patentrechtlichen Durchsetzungsinstrumente in den jeweiligen Forumstaaten und damit unabhängig von den jeweiligen rechtspolitischen Umständen bestehen für den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes grundlegende idealtypische Besonderheiten, welche die Annahme einer per se bestehenden Beweisnot stützen.¹⁸ Der gewerbliche Rechtsschutz und damit auch die Beziehung zwischen (Patent-)Verletzer und Schutzrechtsinhaber wird durch ein ausgeprägtes Informationsgefälle gekenn-

¹⁴ Vgl. Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums, in: Amtsblatt der Europäischen Union L 157 vom 30. April 2004 (Durchsetzungsrichtlinie); siehe zur Problematik der Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte in Deutschland vor Erlass der Durchsetzungsrichtlinie *Krieger*, GRUR Int. 1997, 424 ff.

¹⁵ Siehe zum weiterhin bestehenden Umsetzungsbedarf der Durchsetzungsrichtlinie in Deutschland *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 377 ff., S. 393 ff.

¹⁶ Vgl. hierzu umfassend *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 7. Auflage, Rn. 423 ff.

¹⁷ Kritisch äußern sich etwa *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 145 ff.; *Tilman*, GRUR 2005, 738; ferner *Eck/Dombrowski*, GRUR 2008, 392.

¹⁸ Vgl. hierzu ausführlich *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 23 ff.

zeichnet.¹⁹ Dieses aus der Ubiquität und Immaterialität der Rechte des geistigen Eigentums²⁰ resultierende Gefälle führt regelmäßig dazu, dass sich der Schutzrechtsinhaber nicht imstande sieht, die begangene Rechtsverletzung sowie die relevanten anspruchsbegründenden Tatsachen in all ihren Facetten zu beweisen.²¹ Vielmehr ist der Schutzrechtsinhaber häufig nur zu der Feststellung der Tatsache in der Lage, dass überhaupt eine Schutzrechtsverletzung stattgefunden haben muss.

So ist es beispielweise für den Inhaber eines Vorrichtungs- oder eines Verfahrenspatents zumeist nicht möglich, festzustellen, ob sein Patent im Rahmen einer anderen von einem Konkurrenten konstruierten und vertriebenen, größeren Gesamtvorrichtung Verwendung findet.²² Mangels Zugang zu den technischen Zeichnungen der Vorrichtung und mangels Sichtbarkeit des technischen Innenlebens der Maschine sind die Erkenntnismöglichkeiten des Patentrechtsinhabers limitiert. Hinsichtlich der vermeintlich verwandten Vorrichtung wird sich der Patentrechtsinhaber daher mit einer äußeren Besichtigung, z.B. auf einer Fachmesse, begnügen müssen. Eine weitergehende, detaillierte Inspektion der Maschine scheitert in der Regel bereits daran, dass die ausgelieferten Maschinen – häufig aufgrund bereits vorgenommener Spezifikationen durch den Käufer – nicht mehr für eine Besichtigung zur Verfügung stehen, da der Käufer die Offenbarung seiner Geschäftsgeheimnisse fürchtet. Im Übrigen kann davon ausgegangen werden, dass sich der Käufer in Anbetracht der bestehenden Lieferbeziehungen zu dem mutmaßlichen Patentverletzer nicht mit dem Patentrechtsinhaber solidarisieren und diesem freiwillig Zugang zu seinem Werksgelände und damit zu dem vermeintlichen Verletzungsgegenstand gewähren wird.²³ Schließlich scheidet das Instrumentarium des Testkaufs als mögliche Beweisquelle in vielen Fällen bereits in Anbetracht der hohen Anschaffungskosten aus.²⁴

¹⁹ So u.a. *McGuire*, GRUR Int. 2005, 15; *König*, MittPatA 2002, 153; *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 23; vgl. ferner grundlegend zur Problematik der Beweisnot im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes *Battenstein*, Instrumente zur Informationsbeschaffung im Vorfeld von Patent- und Urheberrechtsverletzungen; dazu auch *Müller-Stoy*, Nachweis und Besichtigung, Rn. 6 ff.

²⁰ Vgl. zur Bedeutung der Kriterien der Ubiquität (*Allgegenwärtigkeit*) und Immaterialität für den Begriff des *Geistigen Eigentums*, *Götting*, GRUR 2006, 358.

²¹ *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 23; ausführlich hierzu auch *Schramm/Schneider*, Der Patentverletzungsprozess, 7. Auflage, Kap. 10, Rn. 57 ff.

²² Eine Darstellung weiterer Fallkonstellationen findet sich bei *Battenstein*, Instrumente zur Informationsbeschaffung im Vorfeld von Patent- und Urheberrechtsverletzungen, S. 4 ff.

²³ So auch *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 32 f.

²⁴ Vgl. *Battenstein*, Instrumente zur Informationsbeschaffung im Vorfeld von Patent- und Urheberrechtsverletzungen, S. 5, siehe allgemein zur Eignung des Testkaufs zum Nachweis

Vergleichbare Probleme bestehen – wie bereits erwähnt – im Bereich der Verfahrenspatente.²⁵ Der Schutzrechtsinhaber hat ebenso wie ein gewöhnlicher Nachfrager lediglich Zugang zu den auf dem Markt angebotenen, aus der Anwendung des Verfahrens resultierenden Erzeugnissen. Allein anhand des für ihn verfügbaren Erzeugnisses und dessen Beschaffenheit wird der Patentrechtsinhaber das im Rahmen der Herstellung angewandte Verfahren jedoch nur selten mit Sicherheit bestimmen können.²⁶ Anderweitige Erkenntnismöglichkeiten sind für ihn allerdings kaum verfügbar, da das konkurrentenseits zum Einsatz kommende Verfahren der Geheimhaltung unterliegt und ihm erwartungsgemäß der Zugang zu den Forschungseinrichtungen oder den Produktionshallen verwehrt werden wird.²⁷

Zusammenfassend ergeben sich damit für den Patentrechtsinhaber folgende Probleme: In der Regel besteht nur eine eingeschränkte Möglichkeit, sich Zugang zu den zur Substantiierung der Patentverletzung erforderlichen Informationen zu verschaffen. Diese Informationen befinden sich nicht in der Sphäre des Patentrechtsinhabers und sind für diesen daher meist nicht verfügbar. Daraus folgt ein grundsätzliches Informationserlangungs- bzw. Informationsbeschaffungsproblem. Aus diesem Mangel an erforderlichen Informationen resultiert für den Patentrechtsinhaber im Folgenden auch ein Informationserkenntnisdefizit, das ihm einen substantiierten Klagevortrag erheblich erschwert und in Ausnahmefällen sogar unmöglich macht.²⁸

Ausgehend von diesen (noch) theoretischen Feststellungen und der Beschreibung der insoweit bestehenden tatsächlichen Situation des Patentrechtsinhabers sieht sich dieser darüber hinaus mit den oben angedeuteten prozessualen und materiell-rechtlichen Konsequenzen der erläuterten Probleme konfrontiert.²⁹ Bereits auf der Ebene der Anspruchsbegründung stößt der Patentrechtsinhaber als Kläger unter Umständen an Grenzen, wenn er die Einzelheiten der Verletzung und damit die anspruchsbegründenden Merkmale nicht kennt und dementsprechend hierzu auch keine Beweise vorlegen kann.

der Verletzungshandlung *Müller-Stoy*, MittdtPatA 2009, 361; siehe ferner *Müller-Stoy*, Nachweis und Besichtigung, Rn. 10 ff.

²⁵ Weitere Beispiele im Bereich der Verfahrenspatente sowie zu sogenannten *Product-by-Process* Ansprüchen finden sich bei *Battenstein*, Instrumente zur Informationsbeschaffung im Vorfeld von Patent- und Urheberrechtsverletzungen, S. 5; siehe ferner *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 32 f.

²⁶ Vgl. *König*, MittdtPatA 2002, 153 m.w.N.

²⁷ Zur gesamten Problematik ausführlich *Mes*, GRUR 2000, 935 f.

²⁸ Im Ergebnis identisch, jedoch mit unterschiedlicher Terminologie *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 33 f., der von einem Zugangs- bzw. Verfügbarkeitsproblem einerseits und einem Kenntnisproblem andererseits spricht.

²⁹ Eine ausführliche Darstellung der Folgen des Informationsdefizits findet sich bei *Gniadek*, Die Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 34.

Schließlich wird der Kläger – mangels ausreichender Kenntnis des Vorliegens von relevanten Unterlagen bei dem Beklagten – solche Beweisstücke, die sich außerhalb seiner Sphäre befinden, nicht hinreichend konkret bezeichnen können, geschweige denn deren Inhalt kennen, um den Verletzungstatbestand zu substantiieren (sogenannte Sphärenproblematik³⁰). Kann der Kläger die Verletzungsform allerdings nicht mit Mustern aus einem Testkauf, Zeichnungen oder anderweitigen technischen Unterlagen belegen, genügt dem Beklagten ein einfaches Bestreiten im Sinne des § 138 ZPO, um die Schwelle des beachtlichen Vortrags zu erreichen, d.h. der Beklagte muss lediglich einen der klägerischen Tatsachenschilderung entgegenstehenden Sachverhalt vortragen.³¹ Auswirkungen hat diese Situation schließlich auch auf eine etwaige zweite Verfahrensinstanz. In Anbetracht der Regelung des § 531 ZPO ist die Möglichkeit, neuen Sachverhalt in das Verfahren einzuführen, stark eingeschränkt, so dass der Patentrechtsinhaber im Berufungsverfahren – abgesehen von gewissen Ausnahmen – auf den eigenen Vortrag sowie die richterlichen Tatsachenfeststellungen aus dem erstinstanzlichen Verfahren beschränkt ist.³² Damit ergibt sich aus einem in der ersten Instanz nicht vollständig aufgeklärten Sachverhalt für den weiteren Verfahrensverlauf ein nicht unerhebliches Risiko, das der Patentrechtsinhaber durch eine frühzeitige und umfassende Sachverhaltsaufklärung umgehen sollte.³³

Es ist festzuhalten, dass im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und insbesondere im Bereich des Patentrechts eine besondere Beweiskonstellation in Gestalt einer ausgeprägten Beweisasymmetrie zwischen Kläger und Beklagtem besteht.³⁴ Diese Beweisasymmetrie ist dem gewerblichen Rechtsschutz immanent. In Anbetracht des in *Civil Law* Staaten und damit auch in Deutschland geltenden Verbotes des Ausforschungsbeweises³⁵ entsteht der Eindruck,

³⁰ Vgl. umfassend zum Begriff der sogenannten Sphären-Problematik *Gniadek*, Die Beweismittlung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 30 ff.

³¹ Vgl. statt vieler *Kühnen/Geschke*, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Auflage, Rn. 176 f.

³² Siehe hierzu *Schramm/Schneider*, Der Patentverletzungsprozess, 7. Auflage, Kap. 10, Rn. 60.

³³ *Kühnen/Geschke*, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Auflage, Rn. 176; siehe ferner *Kühnen*, Handbuch der Patentverletzung, 7. Auflage, Rn. 351.

³⁴ Auch in anderen Bereichen gibt es vergleichbare Asymmetrien, so z.B. im Kartellrecht zwischen den potenziellen Klägern und den Kartellanten, vgl. *Lampert/Weidenbach*, WRP 2007, 152.

³⁵ Vgl. hierzu u.a. *Schönknecht*, GRUR Int. 2011, 1007 mit Verweis auf BGH GRUR 2002, 1048 – *Faxkarte*; ferner *Müller-Stoy*, GRUR Int. 2005, 563; ausführlich zur Ausforschungproblematik auch *Mössle*, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 104 ff.; zur Thematik der Ausforschung im Rahmen des deutsch-amerikanischen Justizkonflikts *Paulus*, ZZP 1991, S. 397 f.; siehe zu den unterschiedlichen Aufklärungsphilosophien in Deutschland und den USA schließlich *Wagner*, in FS-Leipold, S. 814 ff.; vgl. zur Bedeutung des

dass das deutsche Prozessrecht diesen Defiziten nicht angemessen begegnet. Scheinbar wird in der bestehenden nachteiligen Beweislage aber kein eklatanter Missstand erblickt. Fraglich ist allerdings, ob die geschilderten Defizite grundlegender Natur und dem System daher derart inhärent sind, dass die Parteien eines Gerichtsverfahrens mit diesen Unwägbarkeiten unweigerlich konfrontiert sind. Möglicherweise können die erörterten Informationsdefizite unter Zuhilfenahme in- oder ausländischer Beweisverfahren und -instrumente aber auch abgemildert und bestenfalls sogar beseitigt werden.

II. Möglichkeit der Beseitigung von Informationsasymmetrien durch US-amerikanische Beweisbeschaffungsverfahren

Unabhängig von der im Detail noch zu klärenden Frage, inwieweit das deutsche Zivilprozessrecht den aufgefundenen Informationsasymmetrien begegnet, wird – als Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung – die grundsätzliche Eignung amerikanischer Beweisbeschaffungsverfahren zur Beseitigung der genannten Defizite knapp erörtert. Dabei soll aufgezeigt werden, welche konkreten Umstände der US-amerikanischen Beweisbeschaffungsmechanismen Anlass zu der Vermutung geben, dass ein Rückgriff auf diese Beweisverfahren – sofern möglich – zu einem Erkenntnisgewinn und damit zu einem Abbau der bestehenden Informationsasymmetrien führen könnte.

Die US-amerikanische Rechtstradition und deren prozessrechtliche Institute befinden sich seit geraumer Zeit auf dem Vormarsch.³⁶ Ermöglicht wurde diese Entwicklung nicht zuletzt durch die Erkenntnis, dass das im internationalen Zivilverfahrensrecht Geltung beanspruchende *lex-fori-Prinzip*³⁷ Durchbre-

§ 142 ZPO hinsichtlich der Problematik des Ausforschungsbeweises *Blechnann/Rieger*, DAJV-Newsletter 2004, 142.

³⁶ Vgl. zur Ausweitung der Rechtshilfe aus den USA *Schönknecht*, GRUR Int. 2011, 1000; *Favalli* spricht von einer internationalen Amerikanisierung des Verfahrensrechts, vgl. *Favalli*, Dokumentedition im internationalen Verhältnis, S. 17 ff.; zur gesteigerten Bedeutung des amerikanischen *Discovery*-Verfahrens in Deutschland siehe *Budras*, in: FAZ v. 14. November 2006, 25; vgl. schließlich zur allgemeinen Rezeption des US-Rechts im Rahmen von internationalen Schiedsverfahren *Elsing*, in: Das deutsche Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des US-amerikanischen Rechts, S. 160 ff.; ebenso *Kühne*, in: Das deutsche Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des US-amerikanischen Rechts, S. 253 ff.

³⁷ Zum *lex-fori-Prinzip*, d.h. der Maßgeblichkeit der eigenen Prozessordnung in Verfahren vor den eigenen Gerichten und dessen grundsätzlicher Ausgestaltung siehe u.a. *Gottwald*, in: Nagel/Gottwald-IZPR, 7. Auflage, § 1, Rn. 42 ff.; *Stadler*, Der Schutz des Unternehmensgeheimnisses, S. 265 f. m.w.N.; zur Zulässigkeit grenzüberschreitender Anordnungen und der Geltung der *lex-fori* insoweit, vgl. *Daoudi*, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 81 ff. m.w.N.

chungen gestattet.³⁸ Grundsätzlich werden auslandsbezogene Sachverhalte von den jeweiligen nationalen Gerichten nach dem dort geltenden Verfahrensrecht des Gerichtsortes entschieden, unabhängig von dem anzuwendenden Sachrecht. Wenngleich es für einen Großteil der Regelungsbereiche bei der strikten Anwendung des beschriebenen *lex-foi-Prinzips* und damit der Anwendung des nationalen Verfahrensrechts bleibt, so hat sich doch gezeigt, dass es in Teilbereichen – wie z.B. dem Beweisrecht³⁹ – erforderlich sein kann, fremdes Prozessrecht anzuwenden.

Insbesondere für den genannten Bereich des Beweisrechts kann es gleich in mehrfacher Hinsicht zu Durchbrechungen und damit zu einer Anwendung ausländischen Prozessrechts kommen.⁴⁰ Dies geschieht zum einen, wenn die maßgebliche Beweisregel bereits dem fremden Recht zuzuordnen ist oder wenn das inländische Verfahrensrecht selbst die Berücksichtigung ausländischen Rechts vorschreibt.⁴¹ Zum anderen kommt eine Durchbrechung in jenen Konstellationen in Betracht, die eine starke materiell-rechtliche Verflechtung von Verfahrensregeln aufweisen und daher ebenfalls eine Berücksichtigung und Anwendung des ausländischen Verfahrensrechts rechtfertigen.⁴² Eine unbedingte Geltung des *lex-foi-Prinzips* ist somit jedenfalls nicht anzunehmen.⁴³ Anknüpfend an die Feststellung, dass eine Anwendung der amerikanischen Beweisverfahren zumindest nach den internationalen zivilprozessualen Grundprinzipien auch in Zusammenhang mit ausländischen Verfahrenskonstellationen denkbar ist,⁴⁴ wird im Folgenden auf die bereits angesprochenen sich in Verbreitung befindlichen Entwicklungslinien und -tendenzen der US-amerikanischen Rechtstradition einzugehen sein.

Eine der bekanntesten und wohl auch am meisten gefürchteten Anleihen aus dem US-amerikanischen Recht stellt die Übernahme der Verpflichtung des

³⁸ Vgl. zur Möglichkeit der Durchbrechung der *lex-foi* bei *Eschenfelder*, Beweiserhebung im Ausland, S. 1 f. m.w.N.; hierzu auch *Stadler*, Der Schutz des Unternehmensgeheimnisses, S. 265 f.; ferner *Gottwald*, in: FS-Habscheid, S. 125.

³⁹ Statt vieler *Gottwald*, in: Nagel/Gottwald-IZPR, 7. Auflage, § 9, Rn. 21 ff. m.w.N.

⁴⁰ Vgl. umfassend *Geimer*, Internationales Zivilprozessrecht, Rn. 64 ff.; ferner *Gottwald*, in: Nagel/Gottwald-IZPR, 7. Auflage, § 1, Rn. 49 ff.

⁴¹ Siehe zur sogenannten ausdrücklichen Verweisung *Gottwald*, in: Nagel/Gottwald-IZPR, 7. Auflage, § 1, Rn. 52; so auch *Eschenfelder*, Beweiserhebung im Ausland, S. 2 m.w.N.

⁴² Vgl. *Geimer*, Internationales Zivilprozessrecht, Rn. 78; siehe wiederum *Eschenfelder*, Beweiserhebung im Ausland, S. 2 m.w.N.

⁴³ Siehe zu den Begründungsschwierigkeiten einer ausnahmslosen Geltung des *lex-foi-Prinzips* bei *Schack*, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Auflage, Rn. 45 ff.

⁴⁴ Auf eine ausführliche Untersuchung der Einschränkbarkeit des *lex-foi-Prinzips* wurde im Hinblick auf den vorliegenden Untersuchungsgegenstand verzichtet; weiterführend wird u.a. verwiesen auf *Geimer*, Internationales Zivilprozessrecht, Rn. 64 ff., 325 ff.; *Schack*, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Auflage, Rn. 45 ff., 734 ff.; ferner *Gottwald*, in: Nagel/Gottwald-IZPR, 7. Auflage, § 1, Rn. 49 ff.

Gegners zur Offenlegung von Beweismitteln dar; im Übrigen häufig auch solcher Beweismittel, die lediglich die Argumentation der Gegenseite zu stützen vermögen.⁴⁵ Das hinter dieser Verpflichtung stehende Verfahren zur Offenlegung – kurz: *Discovery*-Verfahren – eröffnet den Parteien einen weitreichenden Zugang zu solchen Dokumenten, die sich im Besitz der Gegenseite befinden, von dieser kontrolliert werden und für das Verfahren – wenn auch nur entfernt – relevant sein könnten.⁴⁶ Interessant ist dabei, dass nicht lediglich diejenigen Dokumente den strengen Offenbarungspflichten unterfallen, die als Beweismittel selbst von Bedeutung sein könnten, sondern auch Dokumente, die beispielsweise nur einen Hinweis auf andere relevante Beweismittel liefern.⁴⁷ Ergänzt werden diese weitreichenden Offenbarungsanforderungen durch eine umfassende Digitalisierung und Elektronisierung der zur Dokumentenvorlage anzuwendenden Verfahren. Das US-amerikanische Zivilprozessrecht eröffnet den Parteien seit dem Jahr 2006⁴⁸ mithilfe des Instruments der *Electronic Discovery*⁴⁹ (kurz: *E-Discovery*) die Möglichkeit, sogenannte *Electronically Stored Information*, wie z.B. E-Mails, Dateien, Faxmitteilungen, Voice-Messages usw. von der Gegenseite herauszuverlangen, um die eigene Anspruchsbeurteilung zu untermauern.⁵⁰

Entgegen der im deutschen Prozessrecht bestehenden grundlegenden Verpflichtung, vor Eintritt in die Beweisaufnahme zunächst den geltend gemachten Anspruch schlüssig darzulegen und die erforderlichen Beweismittel samt deren Inhalt konkret zu benennen,⁵¹ gilt im US-amerikanischen Recht das Prin-

⁴⁵ *Elsing*, in: Das deutsche Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des US-amerikanischen Rechts, S. 162 f.

⁴⁶ Ein Überblick der einzelnen Mechanismen und Regelungen des *Discovery*-Verfahrens findet sich u.a. bei *Hay*, US-Amerikanisches Recht, 5. Auflage, Rz. 184 ff.; *Schack*, Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 4. Auflage, Rn. 109 ff.; *Lange/Black*, Der Zivilprozess in den Vereinigten Staaten, Rn. 56 ff.; *Hay*, in: Assmann/Bungert, US-HGW, Kap. 8, Rn. 199 ff.; *Böhm*, Amerikanisches Zivilprozessrecht, Rn. 388 ff.

⁴⁷ *Elsing*, in: Das deutsche Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des US-amerikanischen Rechts, S. 163 m.w.N.; *Eschenfelder*, Beweiserhebung im Ausland, S. 4 m.w.N.; vgl. zu dem durch Vergrößerung des verfügbaren Umfangs der Beweismittel – jedenfalls theoretisch – erhöhten Beweiswert der durch eine *Discovery* gewonnenen Beweismittel *Brinkmann*, Das Beweismaß im Zivilprozess, S. 16.

⁴⁸ Am 1. Dezember 2006 wurde die *E-Discovery* in die Bundeszivilprozessregeln (*Federal Rules of Civil Procedure; FRCP*) eingeführt, vgl. *Spies*, MMR 2007, V.

⁴⁹ Vgl. zur Anwendung der *Electronic Discovery* grundlegend *Junker*, *Electronic Discovery* gegen deutsche Unternehmen; zu den Auswirkungen auf deutsche Unternehmen auch *Spies/Schröder*, MMR 2008, 275 ff.; zur Frage der Anwendbarkeit im Rahmen von Schiedsverfahren *Hilgard*, SchiedsVZ 2008, 122 ff.; vgl. zu den datenschutzrechtlichen Implikationen der Anwendung der *E-Discovery* auch *Spies*, MMR 2007, V ff. sowie abermals *ders.*, MMR 2008, XVIII.

⁵⁰ *Thole/Gnauck*, RIW 2012, 417.

⁵¹ Siehe zur Erforderlichkeit des schlüssigen Vortrags *Zöllner/Geimer*, ZPO, 30. Auflage, Vor § 284, Rn. 1; vgl. ferner die §§ 421 ff. ZPO (Urkundenvorlegung durch den Gegner)

zip des *Notice Pleading*⁵² gemäß Rule 8 (a) der *Federal Rules of Civil Procedure* (FRCP). Die Klageschrift muss daher lediglich eine grobe Zusammenfassung des behaupteten Sachverhalts und einen Klageantrag enthalten.⁵³ Die spätere Konkretisierung des Streitstoffes und die Ermittlung der Tatsachen erfolgt mittels des *Discovery*-Verfahrens, wobei auch dort lediglich eine oberflächliche (besser: an Oberbegriffen orientierte) Kategorisierung der vorzulegenden Dokumente vorzunehmen ist.⁵⁴ Dabei können die Parteien grundsätzlich die Erforschung jeder Tatsache bewirken, die für das Verfahren relevant sein könnte, sofern die verlangte Information nicht einem berechtigten (Aussage-)Weigerungsrecht (*Privilege*⁵⁵) unterliegt oder von Seiten des Gerichts eine Schutzanordnung (*Protective Order*⁵⁶) erlassen wurde. Maßgebende rechtspolitische Intention dieser weitreichenden Offenbarungspflichten ist die grundlegende Idee, Waffengleichheit zwischen den Parteien herzustellen.⁵⁷ So soll verhindert werden, dass der wirtschaftlich schwächeren Partei relevante Informationen vorenthalten werden und diese einer sogenannten *Litigation in a Darkroom* ausgesetzt ist.⁵⁸ Ziel und Anspruch der amerikanischen Beweisbeschaffungsmechanismen ist damit eine möglichst große Annäherung an die auch als *Ultimate Truth*⁵⁹ bezeichnete umfassende Offenbarung aller für das Verfahren erforderlichen und relevanten Informationen.⁶⁰

und die damit verbundene Möglichkeit des Gerichts zur Prüfung der Beweiserheblichkeit Zöller/Geimer, ZPO, 30. Auflage, § 424, Rn. 2 m.w.N.

⁵² Teilweise auch als *Code Pleading* bezeichnet, im Gegensatz zum *Fact Pleading*, das dem dezidierten deutschen Sachvortrag am ehesten entspricht, siehe Böhm, Amerikanisches Zivilprozessrecht, Rn. 317 f.

⁵³ Die Klageschrift besteht im Wesentlichen aus einer Andeutung des Sachverhalts (*short and plain statement of the claim*) und dem Klageantrag, vgl. Schack, Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 4. Auflage, Rn. 99.

⁵⁴ Vgl. Schack, Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 4. Auflage, Rn. 111; ferner Böhm, Amerikanisches Zivilprozessrecht, Rn. 405 f.

⁵⁵ Siehe grundsätzlich zum Umfang der *Discovery* und damit zur Bedeutung der *Privileges* bei Mössle, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 45 f.; zu den einzelnen Ausgestaltungen der *Privileges* vgl. auch Kurtz, DAJV-Newsletter 2012, 7 f.

⁵⁶ Vgl. zur Bedeutung der *Protective Orders* für das *Discovery*-Verfahren Schack, Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 4. Auflage, Rn. 123 ff.; dazu auch Hay, in: Assmann/Bungert, US-HGW, Kap. 8, Rn. 206.

⁵⁷ Zum Aspekt der Waffengleichheit vgl. Elsing, in: Das deutsche Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des US-amerikanischen Rechts, S. 163; ebenso Böhm, Amerikanisches Zivilprozessrecht, Rn. 406.

⁵⁸ Elsing, in: Das deutsche Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des US-amerikanischen Rechts, S. 163.

⁵⁹ Siehe wiederum Elsing, in: Das deutsche Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des US-amerikanischen Rechts, S. 163.

⁶⁰ Vgl. allerdings zu der mit der weitreichenden Offenlegung verbundenen Gefahr sogenannter *Fishing Expeditions* bei Eschenfelder, Beweiserhebung im Ausland, S. 83; Reimann,

Basierend auf der (noch) oberflächlichen Feststellung, dass das US-amerikanische Rechtssystem mit dem *Discovery*-Verfahren ein umfangreiches Beweisbeschaffungsverfahren bereithält, kann man – bereits aufgrund der bisherigen Betrachtung – die These formulieren, dass die eingangs beschriebenen Informationsdefizite sowie die daraus resultierenden Informationsasymmetrien im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in einem amerikanischen Gerichtsverfahren jedenfalls nicht in vergleichbarer Ausprägung wie in Deutschland zu erwarten sind.⁶¹ Aus Sicht des Verfassers ist daher eine weitergehende Untersuchung erforderlich, die sich zum einen der genauen Ausgestaltung des US-amerikanischen Beweisbeschaffungsverfahrens und dessen einzelner Verfahrenstypen widmet. Zum anderen muss beleuchtet werden, inwieweit diese Verfahren auch in Deutschland angewandt und die hieraus erlangten Erkenntnisse im Rahmen deutscher Gerichtsstreitigkeiten verwertet werden können. Damit einhergehend stellt sich allerdings die grundlegende Frage, inwieweit das deutsche Zivilprozessrecht sowie dessen tragende Verfahrensgrundsätze die Anwendung eines derart weitreichenden Offenbarungsinstrumentariums sowie die damit verbundenen umfassenden Offenlegungsverpflichtungen überhaupt gestatten.

III. Grundsätzliche zivilprozessuale Interessenkonflikte im deutschen Recht bei Anwendung ausländischer Beweisbeschaffungsverfahren

Befinden sich die für ein deutsches Gerichtsverfahren maßgeblichen Informationen im Ausland und werden z.B. relevante Unterlagen nicht bereits freiwillig für das Verfahren zur Verfügung gestellt, ist die Möglichkeit eines Zugriffs auf die Beweismittel im Ausland in Betracht zu ziehen. Je nach Wahl und Ausgestaltung der konkreten Methode der Beweiserlangung kann eine Berücksichtigung ausländischen Verfahrensrechts unumgänglich sein. Die im Rahmen der

IPRax 1994, 152; *Bodungen/Jestaedt*, in: FS-Stiefel, S. 80 f.; zu den insoweit bestehenden Besonderheiten bei Schiedsverfahren *Sachs*, SchiedsVZ 2003, 193 ff.

⁶¹ So im Ergebnis auch *Rollin*, Ausländische Beweisverfahren, S. 20 f.; ebenso *Eschenfelder*, Beweiserhebung im Ausland, S. 81 ff.; zu vergleichbaren Resultaten gelangt *Schönknecht* hinsichtlich der Heranziehung des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) und spricht insoweit von »Chancen für Parteien in Beweisnot«, vgl. *Schönknecht*, GRUR Int. 2011, 1009; eine vergleichbare Argumentation findet sich auch bei *Meibom/Feld*, in: FS-BPatG, S. 989; für den Bereich des Kartellrechts gelangen *Lampert/Weidenbach*, WRP 2007, 162, im Hinblick auf die Anwendung US-amerikanischer Beweisbeschaffungsverfahren zu der Überzeugung, dass »Schadensersatzklagen gegen Mitglieder von Kartellen nicht an Beweismangel scheitern müssen«; *Pfeiffer*, GRUR Int. 1999, 604, geht davon aus, dass 80% aller begonnenen (Patent-)Verfahren während oder nach einer *Discovery* ihr gültliches Ende finden.

bestehenden ausländischen Beweisverfahren zu berücksichtigenden Verfahrensgrundsätze entsprechen dabei häufig nicht den bekannten deutschen zivilprozessualen Verfahrensstandards. In diesem Zusammenhang gilt es, vorab potenzielle Kollisionsbereiche zu identifizieren und zu untersuchen, in welchen dieser Bereiche Konflikte am wahrscheinlichsten sind. Entscheidend sind insoweit die seitens des deutschen Gerichts und seitens der beteiligten Verfahrensparteien bestehenden Möglichkeiten, um auf die im Ausland (hier: den USA) belegenden Beweismittel zuzugreifen und diese für das Verfahren *handhabbar* zu machen.⁶²

Zur Vornahme der entscheidungserheblichen Feststellungen ist zunächst an die Durchführung einer *Beweisaufnahme im Ausland* zu denken. Ausdrücklich vorgesehen ist diese Möglichkeit in den §§ 363, 364 ZPO,⁶³ die in Verbindung mit den jeweils einschlägigen internationalen Beweishilfavorschriften die Erledigung von (Beweis-)Ersuchen durch ausländische (hier: US-amerikanische) Behörden regeln.⁶⁴ Dabei wird das relevante Beweismittel durch Rückgriff auf die im entsprechenden Forum vorgesehenen inländischen Beweisverfahren im Zusammenspiel mit internationalen Beweishilfeübereinkommen⁶⁵ zum Gegenstand der Beweisaufnahme.⁶⁶ Daneben ist auch eine *Beschaffung der Beweismittel aus dem Ausland* in Betracht zu ziehen. Eine solche Beweisbeschaffung

⁶² Eine ausführliche Darstellung der prozessrechtlichen Methoden eines Zugriffs auf ausländische Beweismittel findet sich in *Teil 4, § 1*.

⁶³ Bei der Beweisaufnahme im Ausland gemäß § 364 ZPO handelt es sich um eine Beweisaufnahme in eigener Initiative im Parteibetrieb. Da die internationalen Beweishilfavorschriften den Parteibetrieb allerdings nur selten vorsehen, ist ein Vorgehen nach § 364 ZPO selten erfolversprechend, vgl. Stein/Jonas/Berger, ZPO, 22. Auflage, § 364, Rn. 1 f. m.w.N.

⁶⁴ Vgl. ausführlich Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 73. Auflage, § 363, Rn. 1 ff.; ferner Zöller/Geimer, ZPO, 30. Auflage, § 363, Rn. 1 ff.; siehe zu den unterschiedlichen Möglichkeiten einer Einführung der Beweise je nach gewählter Beweisbeschaffungsmethode *Eschenfelder*, Beweiserhebung im Ausland, S. 256 ff.

⁶⁵ Je nach geografischer Belegenheit der Beweismittel im Ausland kann das Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (HBÜ) oder – sofern eine Beweisaufnahme in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vorgesehen ist – die Verordnung des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedsstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen heranzuziehen sein (EG-VO 1206/2001, EuBVO); vgl. grundlegend zum HBÜ und dessen Geltungsbereich statt vieler *Trittmann/Leitzen*, IPRax 2003, 7 ff.; *Wazlawik*, IPRax 2004, 396 ff.; *Waterstraat*, ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure, 2006; *Hess*, JZ 2003, 923 ff.; die EuBVO ist zwar stark an die Vorgaben des HBÜ angelehnt, ist diesen gegenüber jedoch vorrangig anzuwenden (vgl. Art. 21 Abs. 1 EuBVO), siehe hierzu *Gottwald*, in: Nagel/Gottwald-IZPR, 7. Auflage, § 9, Rn. 9.

⁶⁶ *Daoudi*, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 54 f.; vgl. ferner *Musielak*, in: FS-Geimer, S. 762; einen Überblick der grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten an die im Ausland belegenen Beweise zu gelangen gibt *Junker*, Discovery im deutsch-amerikanischen Rechtsverkehr, S. 422 ff.; vgl. zur Abwicklung der Rechtshilfeverfahren in Deutschland die

setzt allerdings eine gerichtliche Anordnung zur grenzüberschreitenden Herbeischaffung des Beweismaterials⁶⁷ voraus. Nach erfolgter Bereitstellung können die Beweismittel dann einer (im jeweiligen Inland *üblichen*⁶⁸) Beweisaufnahme unterzogen werden.⁶⁹ Schließlich wird die *Möglichkeit eines direkten Zugriffs auf die im Inland gängigen Beweishilfenormen* – wie etwa 28 U.S.C. § 1782 (a)⁷⁰ – diskutiert, ohne hierfür zunächst den Umweg über etwaige internationale oder bilaterale Beweishilfeabkommen beschreiten zu müssen.⁷¹

Mit Ausnahme der Varianten einer Beschaffung oder einer freiwilligen Bereitstellung der Beweismittel aus dem Ausland kommt es zur Heranziehung ausländischen Verfahrensrechts⁷² bzw. im Hinblick auf den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung zum Rückgriff auf die entsprechenden Normen des amerikanischen Rechts. Im Falle einer Beweisaufnahme im Ausland gilt dies nicht nur hinsichtlich der Beweisaufnahme selbst, sondern darüber hinaus für die zeitlich vorgelagerte Beweismittelerlangung. Bei direktem Zugriff auf die Beweismittel erfolgt eine Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts jedenfalls bei der Beweismittelerlangung gemäß des jeweils gewählten amerikanischen Beweisverfahrens. Die bei Anwendung des amerikanischen Rechts

allgemeine Einführung in die Rechtshilfeordnung für Zivilsachen (ZRHO) vom 28. Oktober 2011, die unter https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/IRZH/ZRH/O.pdf?__blob=publicationFile&v=7 abrufbar ist (zuletzt abgerufen am 15. Februar 2016).

⁶⁷ Vgl. zu den durch die Einwirkung auf das Territorium eines ausländischen Staates im Einzelfall möglichen Souveränitätsverletzungen *Daoudi*, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 55 ff.; siehe zu den möglichen Empfängern einer solchen Anordnung *ders.*, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 55.

⁶⁸ Die (direkte) Beweisbeschaffung führt folglich zur Maßgeblichkeit des inländischen (hier: des deutschen) Verfahrensrechts im Rahmen des Verfahrens vor dem Gericht des Ausgangsforums, vgl. *Geimer*, Internationales Zivilprozessrecht, Rn. 2380.

⁶⁹ *Geimer*, Internationales Zivilprozessrecht, Rn. 2380, spricht in diesem Zusammenhang von einem *Import* der Beweismittel aus dem Ausland; siehe dazu auch *Rath/Kunst*, Tagungsband – Digitale Evolution, S. 27 ff.

⁷⁰ Gleiches gilt für die Anwendung der in der vorliegenden Untersuchung nicht berücksichtigten *Discovery*-Instrumente nach den Gesetzen der US-amerikanischen Einzelstaaten; vgl. zu den insoweit bestehenden Unterschieden zwischen den einzelstaatlichen Ausprägungen des *Discovery*-Verfahrens sowie der damit verbundenen Gefahr eines *Forum Shopping* innerhalb des Bundesgebiets *Hay*, US-amerikanisches Recht, Rz. 188.

⁷¹ Zwar handelt es sich nach *Eschenfelder*, Beweiserhebung im Ausland, S. 247, bei dem Verfahren nach 28 U.S.C. § 1782 (a) grundsätzlich auch um ein Verfahren der Rechtshilfe (vgl. § 2 ZRHO), allerdings erfolgt dabei nicht notwendigerweise ein Rückgriff auf ein internationales Rechtshilfeabkommen, so dass es sich bei der geschilderten Möglichkeit eines Direktzugriffs letztlich um eine dritte Variante der Erlangung ausländischer Beweismittel handelt; siehe zur Diskussion *Rollin*, Ausländische Beweisverfahren, S. 41 ff.

⁷² Anwendung findet deutsches Recht außerdem bei Beweisersuchen i.S.d. § 363 Abs. 2 ZPO, die sich an den deutschen Konsul im Auslandsforum richten (vgl. Art. 15 und Art. 16 HBÜ), vgl. *Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann*, ZPO, 73. Auflage, § 363, Rn. 8; siehe zu den Nachteilen dieses Verfahrens *Eschenfelder*, Beweiserhebung im Ausland, S. 264 f.

geltenden Grundsätze und Verfahrensmaximen unterscheiden sich – wie noch zu zeigen sein wird – häufig grundlegend von den Bestimmungen der ZPO.

Im Folgenden werden daher die aus der Anwendung des ausländischen Verfahrensrechts resultierenden, besonders konflikträchtigen Bereiche vorgestellt sowie grob skizziert, inwieweit bei der Anwendung US-amerikanischer Beweisbeschaffungsverfahren eine Beeinträchtigung des deutschen Verfahrensrechts gegeben sein könnte. Ebenso soll untersucht werden, ob bestimmte Prozessmaximen die (zusätzliche) Heranziehung weitreichenderer ausländischer Beweisermittlungsmethoden unter Umständen sogar gebieten oder einen derartigen Rückgriff zumindest als legitimes Mittel der Beweisermittlung erscheinen lassen. Der Fokus liegt dabei – mit Blick auf eine der Beweisbeschaffung nachfolgende Verwertung der Beweismittel im deutschen Verfahren – auf jenen prozessualen Grundsätzen, die einen engen Zusammenhang zum Beweisrecht der ZPO aufweisen.⁷³

1. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme

Von maßgeblicher Bedeutung für das gesamte Verfahren, insbesondere aber für das Beweisverfahren, ist der in § 355 Abs. 1 S. 1 ZPO statuierte Grundsatz⁷⁴ der Unmittelbarkeit. Diese Prozessmaxime besagt, dass die Verhandlung des gesamten Rechtsstreits innerhalb einer Instanz vor demselben Gericht stattfinden muss. Das jeweilige Gericht trifft demzufolge ohne Einschaltung einer richterlichen Mittelsperson seine Entscheidung.⁷⁵

Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme verlangt im Zusammenspiel mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung nach § 286 ZPO eine sachgerechte Bewertung der Beweismittel anhand des unmittelbaren Eindrucks dieser Beweismittel durch das Gericht.⁷⁶ Die Unmittelbarkeitsmaxime schützt damit maßgeblich vor einer Verfälschung der Beweisgrundlage und

⁷³ Vgl. zum gesamten Themenkomplex zivilprozessualer Interessenkonflikte *Daoudi*, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 57 ff.; im Verlauf der weiteren Untersuchung wird erneut auf die dargestellten Verfahrensgrundsätze einzugehen und zu erörtern sein, ob im Lichte der dann vorliegenden Erkenntnisse hinsichtlich des *Discovery*-Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) eine Verletzung der Verfahrensgrundsätze tatsächlich gegeben ist und sich hieraus Schlussfolgerungen z.B. hinsichtlich der Problematik der Verwertbarkeit der erhaltenen Beweismittel ziehen lassen; vgl. hierzu später in *Teil 4*.

⁷⁴ Die Begriffe (Verfahrens-)Grundsatz und (Verfahrens- bzw. Prozess-)Maxime werden im Folgenden synonym verwendet.

⁷⁵ *Musielak*, in: *Musielak/ZPO*, 12. Auflage, Einl., Rn. 47 ff.; *Zöller/Greger*, ZPO, 30. Auflage, Vor § 128, Rn. 13; vgl. ferner *Möller*, JA 2010, 51.

⁷⁶ In der Regel handelt es sich dabei um das Kollegialgericht, sofern der Rechtsstreit nicht gemäß § 348 Abs. 1 ZPO einem Einzelrichter zur Entscheidung übertragen wurde, vgl. statt vieler *Zöller/Greger*, ZPO, 30. Auflage, § 355, Rn. 1 ff.

dient gleichzeitig der Verfahrensbeschleunigung.⁷⁷ Insgesamt stellt der Grundsatz der Beweisunmittelbarkeit einen der wichtigsten Verfahrensgrundsätze überhaupt dar.⁷⁸ Das Außerachtlassen des (formellen⁷⁹) Unmittelbarkeitsgrundsatzes ist folglich für die Qualität der Rechtspflege äußerst problematisch, so dass Ausnahmen vom Unmittelbarkeitsgrundsatz nur in engen Grenzen gegeben sind.⁸⁰ Grundsätzlich gilt dabei, dass Ausnahmen nur dann zulässig sind, wenn diese durch die ZPO selbst ausdrücklich bestimmt werden.⁸¹ Im Hinblick auf die Anwendung ausländischer Beweisverfahren, deren Vollzug nicht selten von den jeweils zuständigen ausländischen Behörden ohne eine Einbindung des deutschen Spruchkörpers vorgenommen wird, stellt sich damit die Frage der Wahrung und Berücksichtigung der Maßgaben des Unmittelbarkeitsgrundsatzes. Dies gilt insbesondere angesichts des Fokus der vorliegenden Arbeit auf das Verfahren gemäß 28 U.S.C. § 1782 (a), dessen Verfahrensausgestaltung – als Bestandteil der US-amerikanischen Beweisbeschaffungsmechanismen – einen besonders weitreichenden Umfang der Beweismittlung erwarten lässt.

Dabei sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Neben der Problematik des Bestehens ausreichender Beteiligungsmöglichkeiten des deutschen Gerichts wird ferner zu prüfen sein, welche konkreten Formen der Einführung der Beweismittel in Betracht kommen und inwieweit die unterschiedlichen Konstellationen den durch die Unmittelbarkeitsmaxime gestellten Anforderungen hinsichtlich der Beteiligung des Gerichts ausreichend Rechnung tragen. Sollte sich im Rahmen der weiteren Prüfung der Voraussetzungen des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) und bei Prüfung der dabei vorhandenen Beteiligungsmöglichkeiten des deutschen Gerichts eine Verletzung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit abzeichnen, wird schließlich zu untersuchen sein, ob die Durchbrechung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes unter Umständen unvermeidbar ist und damit legitim sein könnte.⁸² So kann beispielsweise die Situation

⁷⁷ Vgl. statt vieler PG-ZPO/Prütting, 7. Auflage, § 355, Rn. 1.

⁷⁸ Stein/Jonas/Berger, ZPO, 22. Auflage, § 355, Rn. 7 m.w.N.; siehe zur Bedeutung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes auch Eschenfelder, Beweiserhebung im Ausland, S. 122 f.

⁷⁹ Zur Unterscheidung von formeller und materieller Unmittelbarkeit vgl. Musielak, in: Musielak/ZPO, 12. Auflage, § 355, Rn. 5.

⁸⁰ Stein/Jonas/Berger, ZPO, 22. Auflage, § 355, Rn. 6 f.; vgl. zur Problematik der Gewährung von Ausnahmen vom (formellen) Unmittelbarkeitsprinzip wiederum Stein/Jonas/Berger, ZPO, 22. Auflage, § 355, Rn. 13.

⁸¹ Stein/Jonas/Berger, ZPO, 22. Auflage, § 355, Rn. 13; eine Auflistung der Durchbrechungen findet sich bei Musielak, in: Musielak/ZPO, 12. Auflage, § 355, Rn. 10; zur Erforderlichkeit der Ausnahmen vom Grundsatz der Unmittelbarkeit Musielak, in: FS-Geimer, S. 761 f.

⁸² Vgl. etwa zu den Durchbrechungen und Einschränkungen des Grundsatzes der Unmittelbarkeit bei Anwendung der §§ 363, 364 ZPO Zöller/Geimer, ZPO, 30. Auflage, § 363, Rn. 5.

eintreten, dass neben der Beweisaufnahme im Ausland keine anderen Möglichkeiten der Beweiserhebung in Betracht kommen und daher allein durch *Preisgabe* des Grundsatzes der Unmittelbarkeit ein Verlust der Beweismittel für das Verfahren verhindert werden kann.⁸³

2. Parteiöffentlichkeit und Anspruch auf rechtliches Gehör

Einhergehend mit einer vermeintlichen Verletzung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit⁸⁴ der Beweisaufnahme wird im Rahmen der Anwendung ausländischer Beweisverfahren ferner eine Verletzung des Grundsatzes der Parteiöffentlichkeit der Beweisaufnahme⁸⁵ diskutiert.⁸⁶ Der in § 357 Abs. 1 ZPO verankerte Grundsatz statuiert das Recht der Parteien und ihrer Vertreter, bei der Beweisaufnahme anwesend zu sein und ist Ausprägung des weitergehenden Grundsatzes der Parteiöffentlichkeit und damit ein weiterer wichtiger Grundsatz des Beweisrechts der ZPO.⁸⁷ Durch die Sicherstellung der Teilnahme der Verfahrenssubjekte⁸⁸ an der Beweisaufnahme wird nicht zuletzt das Grundrecht auf rechtliches Gehör⁸⁹ (Art. 103 Abs. 1 GG) gewährleistet.⁹⁰ Besondere Ausprägung findet der Grundsatz der Parteiöffentlichkeit der Beweisaufnahme im Fragerecht der Parteien (§ 397 ZPO) und bei der Sachverständigen- und Parteivernehmung (§§ 402, 451 ZPO).⁹¹

⁸³ Siehe hierzu *Daoudi*, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 66.

⁸⁴ *Berger* beschreibt den Grundsatz der Parteiöffentlichkeit als Seitenstück zum formellen Unmittelbarkeitsgrundsatz, siehe *Stein/Jonas/Berger*, ZPO, 22. Auflage, § 357, Rn. 1 ff.

⁸⁵ Vgl. eingehend zur Verletzung der Parteiöffentlichkeit im Zusammenhang mit extraterritorialer Beweisbeschaffung *Daoudi*, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 73 ff.

⁸⁶ Die ebenfalls denkbare Beeinträchtigung des Öffentlichkeitsgrundsatzes gem. § 169 GVG soll vorliegend nicht ausführlich thematisiert werden. Angesichts der im Rahmen von Patentstreitigkeiten häufig diskutierten sensiblen, der Geheimhaltung unterliegenden Informationen erfolgt ein Ausschluss der Öffentlichkeit (z.B. von der Beweisaufnahme) zumeist bereits entsprechend § 172 Nr. 2 GVG, um auf diese Weise eine Verletzung der schutzwürdigen (Geheimhaltungs-)Interessen des Patentrechtsinhabers zu verhindern, vgl. hierzu *Zöller/Lückemann*, GVG, 30. Auflage, § 172, Rn. 6, 8; siehe ferner *Musielak*, in: *Musielak/ZPO*, 12. Auflage, Einl., Rn. 49 ff.

⁸⁷ *Stein/Jonas/Berger*, ZPO, 22. Auflage, § 357, Rn. 1 ff. m.w.N.

⁸⁸ Neben den Parteien und deren Vertretern sind entgegen dem Wortlaut der Vorschrift ferner Streitgehilfen sowie sogenannte sachkundige Berater, die den Parteien bei der Ausübung ihrer Mitwirkungsbefugnisse zur Seite stehen, zur Anwesenheit berechtigt, vgl. *Stein/Jonas/Berger*, ZPO, 22. Auflage, § 357, Rn. 4.

⁸⁹ Siehe zum Inhalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör v.a. im Hinblick auf die Möglichkeit zur Äußerung zu den Beweisergebnissen und zu Verfahrensfehlern bei der Beweisaufnahme *Greger*, in: *Musielak/ZPO*, 12. Auflage, Vor § 128, Rn. 6 f.

⁹⁰ *Greger*, in: *Musielak/ZPO*, 12. Auflage, § 357, Rn. 1; ferner *Stein/Jonas/Berger*, ZPO, 22. Auflage, § 357, Rn. 1 ff.

⁹¹ *Daoudi*, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 73.

Entsprechend dem geltenden Verständnis des § 357 Abs. 1 ZPO soll den Parteien die Anwesenheit, d.h. das physische *Zugegensein* bei der Beweisaufnahme, ermöglicht werden.⁹² Wird dieses Recht auf Anwesenheit durch die gegnerische Partei z.B. durch Verweigerung des Zutritts im Rahmen der Begehung eines Grundstücks unmöglich gemacht, so kann dieses Verhalten durch das Gericht als Beweisvereitelung gewertet werden und dementsprechend zu einer nachteiligen Beweiswürdigung führen.⁹³ Die Berücksichtigung des Grundsatzes der Parteiöffentlichkeit im Rahmen von inländischen gerichtlichen Auseinandersetzungen ist zumeist wenig problematisch.⁹⁴ Schwierigkeiten können sich hingegen bei der Anwendung ausländischer Beweisverfahren ergeben.

Zunächst können sich in rechtlicher Hinsicht Einschränkungen des Grundsatzes der Parteiöffentlichkeit ergeben. Dies betrifft zum einen die Rolle der Parteien im Rahmen des US-amerikanischen Beweisermittlungsverfahrens und zum anderen die den Parteien in diesem Zusammenhang verliehenen Kompetenzen und Eingriffsbefugnisse. Je nach Ausgestaltung, d.h. je nach Art und Umfang der Parteirechte einerseits und der Rechte des Gerichts andererseits kann sich eine Beeinträchtigung der Maxime der Parteiöffentlichkeit ergeben. Zu beachten sind darüber hinaus Beschränkungen in tatsächlicher Hinsicht. Angesichts der Vornahme der Beweisermittlung im Ausland erfordert die Ausübung der sich aus dem Grundsatz der Parteiöffentlichkeit ergebenden Befugnisse zum einen die Übernahme der mit der Durchführung des ausländischen Beweisverfahrens verbundenen Kosten⁹⁵ sowie zum anderen die Anwesenheit der Parteien vor Ort, um der Beweisaufnahme beizuwohnen. Inwieweit sich hieraus eine (weitere) Verletzung des Grundsatzes der Parteiöffentlichkeit ergeben kann, wird ebenfalls Gegenstand der Untersuchung sein.

⁹² Einhergehend mit dem Recht auf Anwesenheit ergibt sich schließlich auch ein Recht auf Benachrichtigung hinsichtlich anstehender Beweistermine, vgl. Stein/Jonas/Berger, ZPO, 22. Auflage, § 357, Rn. 3.

⁹³ Greger, in: Musielak/ZPO, 12. Auflage, § 286, Rn. 14a; ferner Stein/Jonas/Berger, ZPO, 22. Auflage, § 357, Rn. 2.

⁹⁴ So im Hinblick auf das Erfordernis der Benachrichtigung *Daoudi*, Extraterritoriale Beweisbeschaffung, S. 73 f.

⁹⁵ Inwieweit sich durch die im Rahmen des US-amerikanischen *Discovery*-Verfahren anfallenden Kosten u.U. auch eine Beeinträchtigung des Grundsatzes sparsamer Prozessführung rechtfertigen ließe, soll vorliegend nicht gesondert erörtert werden. Es dürfte auf die besonderen Umstände des Einzelfalls ankommen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme (hier: das *Discovery*-Verfahren) im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, vgl. BGH, Urt. v. 9. September 2004, I ZB 5/04, in: NJW-RR 2004, 1724 – *Unterbefullmächtigter II*; vgl. ausführlich zum Grundsatz sparsamer Prozessführung *Jaspersen/Wache*, BeckOK ZPO, § 91, Rn. 119.

3. Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz

Der Verhandlungsgrundsatz⁹⁶ betrifft die Berechtigung und zugleich die Verpflichtung der Parteien zur Beschaffung des Prozessstoffs.⁹⁷ Das Gericht darf seiner Entscheidung allein das Tatsachenmaterial zugrunde legen, das seitens der Parteien vorgetragen wurde.⁹⁸ Angesichts der gegenläufigen Interessen der Parteien und den insoweit (meist) einseitigen Schilderungen des Sachverhalts sowie der grundsätzlichen Pflicht zur Wahrheit ergibt sich für das Gericht die Möglichkeit einer bestenfalls objektiven Annäherung an das tatsächliche Geschehen.⁹⁹ Dementsprechend sind übereinstimmend vorgetragene und damit unstrittige Tatsachen sowie Zugestandenes ohne Beweisaufnahme, also ohne gerichtliche Nachprüfung der Wahrheit, zu übernehmen.¹⁰⁰ In Bezug auf streitige Tatsachen ergibt sich hingegen eine Beweisbedürftigkeit des Prozessstoffs.¹⁰¹ Die Beweiserhebung hinsichtlich solcher streitiger Tatsachenbehauptungen kommt allerdings nur in Betracht, wenn die Partei entsprechenden Beweis angeboten hat (Beibringungsgrundsatz).¹⁰²

Zwar findet sich der Verhandlungsgrundsatz nicht ausdrücklich in den Bestimmungen der ZPO wieder, allerdings lässt sich aus unterschiedlichen Normen ableiten,¹⁰³ dass die zivilprozessuale Beweisermittlung idealerweise nicht das Ergebnis einer staatlichen Untersuchung (Untersuchungsgrundsatz¹⁰⁴) dar-

⁹⁶ Teilweise findet sich auch die (plastische) Bezeichnung als Beibringungsgrundsatz bzw. als Parteimaxime, vgl. Zöllner/Greger, ZPO, 30. Auflage, Vor § 128, Rn. 10; siehe ferner Musielak, in: Musielak/ZPO, 12. Auflage, Einl., Rn. 37; vgl. ausführlich zu den Begrifflichkeiten und deren Nuancen Zettel, Der Beibringungsgrundsatz, S. 17 ff.; siehe außerdem zu den Bestrebungen, den Verhandlungsgrundsatz als Kooperationsmaxime auszugestalten Lorenz, ZZP 1998, S. 39.

⁹⁷ Statt vieler Zöllner/Greger, ZPO, 30. Auflage, Vor § 128, Rn. 10.

⁹⁸ Vgl. den zugrunde liegenden Grundsatz *da mihi factum, dabo tibi ius* (»Gib mir den Sachverhalt, ich werde Dir das Recht geben«), Lorenz, ZZP 1998, S. 39; siehe auch Eschenfelder, Beweiserhebung im Ausland, S. 88; vgl. jedoch zu den Möglichkeiten des Gerichts, sich Erkenntnisse in gewissem Umfang selbst zu verschaffen, Zöllner/Greger, ZPO, 30. Auflage, Vor § 128, Rn. 10.

⁹⁹ In diesem Sinne auch Eschenfelder, Beweiserhebung im Ausland, S. 88.

¹⁰⁰ Dies gilt auch bei Zweifeln an der Richtigkeit des Vortrags, siehe Zöllner/Greger, ZPO, 30. Auflage, Vor § 128, Rn. 10; vgl. allerdings zu den Konsequenzen bei einer offenkundigen Verletzung der Wahrheitspflicht Zöllner/Greger, ZPO, 30. Auflage, § 286, Rn. 14.

¹⁰¹ Lorenz, ZZP 1998, S. 39.

¹⁰² Eschenfelder, Beweiserhebung im Ausland, S. 88.

¹⁰³ Einerseits handelt es sich um Normen, die – wie etwa §§ 128 Abs. 1, 285 Abs. 2 und § 333 ZPO – von »verhandeln« sprechen, andererseits ergibt sich als Umkehrschluss aus den §§ 616, 617 und § 640 ZPO, dass die ZPO den Untersuchungsgrundsatz lediglich als Ausnahme vorsieht, vgl. Eschenfelder, Beweiserhebung im Ausland, S. 89.

¹⁰⁴ Ausführlich zur Abgrenzung des Untersuchungs- vom Verhandlungsgrundsatz Musielak, in: Musielak/ZPO, 12. Auflage, Einl., Rn. 37 ff.

stellt, sondern sich bestenfalls durch »Darstellungen beider Parteien gemeinsam ein zutreffendes Bild der Sachlage [ergibt?]«.¹⁰⁵ Das geschilderte Verständnis des Verhandlungsgrundsatzes steht einer aktiven Einbringung des Gerichts im Sinne einer materiellen Prozessleitung jedoch nicht entgegen. Vielmehr besteht in gewissem Maß eine Pflicht des Richters, Hinweise zu geben und die Parteien durch Fragen zu Konkretisierungen und Ergänzungen zu veranlassen.¹⁰⁶ Schließlich führt die Geltung des Verhandlungsgrundsatzes auch nicht zu einer Beschränkung des Gerichts im Hinblick auf die Beweiswürdigung oder hinsichtlich der rechtlichen Würdigung des Parteivorbringens.¹⁰⁷

Die Wirkungen des Beibringungsgrundsatzes unterliegen allerdings gewissen Einschränkungen.¹⁰⁸ Insbesondere ergeben sich die Grenzen des Beibringungsgrundsatzes aus der Mitwirkungs- und Wahrheitspflicht der Parteien (§ 138 ZPO) sowie aus der Prozessleitungspflicht des Gerichts (§ 139 ZPO).¹⁰⁹ Einschränkungen des Beibringungsgrundsatzes könnten schließlich auch bei der für die vorliegende Untersuchung maßgeblichen Durchführung eines ausländischen Beweisverfahrens auftreten. Angesichts der mit der Anwendung des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) vermutlich einhergehenden weitreichenden Verpflichtung der Parteien zur Offenlegung und in Anbetracht der mutmaßlich bestehenden umfassenden Aufklärungs- und Informationspflichten, erscheint ein Konflikt mit den Maßgaben des Beibringungsgrundsatzes nicht ausgeschlossen.

Fraglich ist insoweit, ob die seitens (einer) der Parteien veranlasste weitreichende ausländische Beweisermittlung mit den Prinzipien des Verhandlungsgrundsatzes überhaupt konfligiert. Schließlich könnte das Bestehen weitreichender Aufklärungspflichten und -obliegenheiten unter Umständen auch als Ausfluss des Verhandlungsgrundsatzes anzusehen sein und damit eine willkommene Folge der Anwendung des Verfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 (a) darstellen.¹¹⁰ Offenbart die Prüfung der Voraussetzungen des US-amerikanischen Beweisverfahrens allerdings, dass tatsächlich Konfliktpotential im Hin-

¹⁰⁵ Siehe zu den Rechtfertigungsansätzen des Verhandlungsgrundsatzes *Lorenz*, ZZP 1998, S. 39.

¹⁰⁶ Zum Vorstehenden insgesamt *Zöllner/Greger*, ZPO, 30. Auflage, Vor § 128, Rn. 10.

¹⁰⁷ *Eschenfelder*, Beweiserhebung im Ausland, S. 88.

¹⁰⁸ Zumeist resultieren diese Einschränkungen aus der Kollision des Verhandlungsgrundsatzes mit dem sich aus der Verfassung ergebenden Gebot des rechtsstaatlichen und fairen Verfahrens, vgl. *Zöllner/Greger*, ZPO, 30. Auflage, Vor § 128, Rn. 10; weiterführend zu den Einschränkungen und Durchbrechungen *Günther*, Der Beibringungsgrundsatz, S. 69 ff.

¹⁰⁹ Weitere Einschränkungen folgen aus der Möglichkeit der Anordnung des persönlichen Erscheinens (§ 141 ZPO) sowie der Vornahme einer Beweiserhebung von Amts wegen (vgl. §§ 144, 273 Abs. 2 und § 448 ZPO), vgl. *Eschenfelder*, Beweiserhebung im Ausland, S. 90.

¹¹⁰ Vgl. die Zusammenfassung der unterschiedlichen Sichtweisen bzw. zur Beurteilung der Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes bei *Schlosser*, JZ 1991, 599, 603 ff.