



2s|ip Schramm Schneider Bertagnolli
Patent- und Rechtsanwälte Part mbB

Cuvilliesstr. 14a
81679 München

T +49 (0) 89/59 90 80-0
F +49 (0) 89/59 90 80-22

mail@2s-ip.com
www.2s-ip.com

Magirus-Deutz-Str. 12
89077 Ulm

T +49 (0) 731/14 11 31-90
F +49 (0) 731/14 11 31-99

ulm@2s-ip.com

Einladung zu 2s|ip im Gespräch

Beweisgewinnung in den USA für deutsche Patentstreitverfahren:
Strategien und Fallstricke für deutsche Unternehmen

11. Juni 2018

Sheraton Arabellapark

Arabellastraße 5, 81925 München

2s|ip im Gespräch

Auch wenn die praktische Bedeutung zunimmt, ist vielen Unternehmen die Möglichkeit nicht bekannt, dass ansonsten schwer zu beschaffende Beweise in Patentstreitverfahren im Wege der Amtshilfe bei amerikanischen Gerichten erlangt werden können. Dabei ist es nicht erforderlich, dass in den USA ein Rechtstreit anhängig ist – es genügt, wenn die dort erlangten Beweise in einem hiesigen Gerichtsverfahren verwendet werden können. Der Gegner muss auch kein US-amerikanisches Unternehmen sein – die dortige Niederlassung etwa eines deutschen Unternehmens kann ebenfalls Ziel eines solchen Discovery-Verfahrens sein.

Für einen Kläger vor deutschen Gerichten ermöglicht ein solches Verfahren nach 28 USC § 1782 die Möglichkeit, an Unterlagen oder Zeugenaussagen zu kommen, die nach dem insoweit deutlich restriktiveren deutschen Recht nicht zu erlangen sind. Umgekehrt lohnt es sich für deutsche Unternehmen mit Niederlassung in den USA, darüber nachzudenken, wie man so weit wie möglich unliebsamen Überraschungen vorbeugen kann.

Da die US-Gerichte die Discovery an umfangreiche Geheimhaltungsaufgaben knüpfen, ist die Verwertung der Information in deutschen Gerichtsverfahren allerdings nicht ganz unproblematisch. Hierauf wird, ebenso wie auf die in Deutschland verfügbaren Beweisgewinnungsverfahren, kurz eingegangen, bevor Gelegenheit zur Diskussion besteht.

U.A.w.g. bis 8. Juni 2018 per Fax oder an mail@2s-ip.com.

MK | **Murphy&King** Professional Corporation
Counsellors at Law



Program:

- 14:30-15:00 Registration and Coffee
- 15:00-16:00 28 USC § 1782 for European entities – Strategy and recent developments

Theodore Folkman, J.D. (Harvard)

Murphy & King, One Beacon Street 21st Floor, Boston, MA 02108, USA

European lawyers, particularly patent lawyers, find that US pretrial discovery can provide information crucial to the prosecution or defense of patent claims in their own courts. This presentation will provide some background to Section 1782, the US statute that allows US courts to provide aid to foreign litigants, and will cover recent developments and new issues, including creative uses of Section 1782 when there are parallel US and European proceedings, the use of Section 1782 in foreign private arbitrations, and the use of the statute to obtain documents kept outside the United States. It also will offer tactical suggestions to European counsel contemplating US discovery on topics such as the timing of a Section 1782 request, the venue for the request, and alternatives to Section 1782 in special cases.

- 16:00-17:00 Use of 28 USC § 1782 information in Germany and comparison with proceedings available in Germany, and discussion

Dr. Michael Schramm, Rechtsanwalt

2s|ip Schramm Schneider Bertagnoll Part mbB

- 17:00- Get Together