



1991

Der Sachverständige in Patentrechtsstreitigkeiten in den USA und Deutschland (The Expert in U.S. and German Patent Litigation)

James Maxeiner

University of Baltimore School of Law, jmaxeiner@ubalt.edu

Follow this and additional works at: http://scholarworks.law.ubalt.edu/all_fac

 Part of the [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Intellectual Property Law Commons](#), [International Law Commons](#), and the [Litigation Commons](#)

Recommended Citation

Der Sachverständige in Patentrechtsstreitigkeiten in den USA und Deutschland (The Expert in U.S. and German Patent Litigation), 85 *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht-International (GRUR-Int)* (1991)

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty Scholarship at ScholarWorks@University of Baltimore School of Law. It has been accepted for inclusion in All Faculty Scholarship by an authorized administrator of ScholarWorks@University of Baltimore School of Law. For more information, please contact snolan@ubalt.edu.

Der Sachverständige in Patentrechtsstreitigkeiten in den USA und Deutschland

James Maxeiner *

Der Sachverständige in Patentrechtsstreitigkeiten in den USA und Deutschland

GRURInt 1991
Heft 02

85



Ob in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten, der Sachverständige spielt häufig eine entscheidende Rolle in einem Patentrechtsstreit. Die Erforschung der Tatsachen wie auch die Anwendung des Rechts erfordern oft ein technisches Verständnis, das nur ein Experte liefern kann. Das Problem, wie diese Informationen demjenigen, der das Urteil fällen muß, nahegebracht werden können, stellt sich in beiden Systemen gleichermaßen. Allerdings sind die Rolle des Sachverständigen und die Art, wie diese Informationen übertragen werden, hier und dort so verschieden, daß deutsche Juristen schwere Enttäuschungen, wenn nicht sogar empfindliche Niederlagen befürchten müssen, wenn sie ihre Vorstellungen und Erfahrungen auf den amerikanischen Prozeß übertragen¹. Nach Meinung **Langbeins** weicht die amerikanische Art, Sachverständige auszuwählen und vorzubereiten, so weit von der europäischen Praxis ab, daß eine genaue Darstellung bei einem Europäer "Erstaunen, an Unglauben grenzend"² hervorruft. Die Kenntnis der amerikanischen Praxis kann einerseits die Schwierigkeiten mit einem amerikanischen Patentrechtsstreit, sei es als Partei oder als Sachverständiger, mindern und andererseits die Risiken und Kosten einer Patentklage in den Vereinigten Staaten leichter verständlich machen.

I. Die unterschiedlichen Aufgaben und Ziele des Sachverständigenbeweises

Sachverständige haben grundlegend verschiedene Aufgaben im deutschen und im US-amerikanischen Zivilprozeßrecht. Sie spiegeln die unterschiedlichen Aufgaben des Richters in den beiden Systemen wie auch die unterschiedlichen Ziele des Zivilprozesses wider.

Die eigentliche Aufgabe des Sachverständigen in Deutschland ist seit einigen Jahren wieder im Streit³. Die verschiedenen Meinungen lassen sich auf zwei gegensätzliche Grundauffassungen zurückführen. Auf der einen Seite steht die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts herrschende Ansicht, daß die Aussage des Sachverständigen eine Form des Beweises ist. Wie alle anderen Arten des Beweises ist sie dem Prinzip der freien Beweiswürdigung des Gerichts unterworfen; der Richter soll den Sachverständigenbeweis würdigen und auf Grundlage seiner eigenen Überzeugung entscheiden. Nach dieser Meinung verbieten Art. 92 und 97 Grundgesetz, wonach die richterliche Gewalt allein durch unabhängige Richter ausgeübt wird, eine weitergehende Kompetenz des Sachverständigen.

Kritiker halten die herrschende Meinung für wirklichkeitsfremd. Sie behaupten, von freier Beweiswürdigung könne nicht die Rede sein, wenn die Richter in den meisten Fällen einfach der Meinung des Sachverständigen folgen. Die Mindermeinung fordert deshalb, die Realität anzuerkennen und dem Sachverständigen eine Rolle als "Gehilfe" oder "Berater", also eine "Richter-ähnliche Rolle" zuzuweisen. Im Ergebnis steigt danach der "Sachverständige auf die Richterbank" auf. Durch die Beförderung zum Richter würden die verfassungsrechtlichen Probleme mit Art. 92 und 97 überwunden.

Sachverständige können in deutschen Patent-Rechtsstreitigkeiten in drei grundsätzlich verschiedenen Eigenschaften mitwirken: Als vom Gericht benannte Sachverständige in einer Patentverletzungsklage, als technisch fachkundige Richter in einer Nichtigkeitsklage vor dem Patentgericht und als Gutachter für eine Partei. Die als zweite genannte Rolle als technischer Richter im Verfahren vor dem Patentgericht entspricht der Auffassung der oben dargestellten Mindermeinung.

Der Sachverständige im deutschen Rechtsstreit soll, mit Ausnahme eines von einer Partei beauftragten Experten, neutral und unparteilich sein. Der von einer Partei beauftragte Sachverständige spielt im deutschen Patentprozeß, wie überhaupt in deutschen Prozessen, nur eine untergeordnete Rolle. Seine Aussage wird nicht als Beweis gewürdigt, sondern einfach als Behauptung der Partei.

Im amerikanischen Zivilprozeß hat der Sachverständige eine grundlegend andere Aufgabe. In der Regel wird er von einer Partei bestellt, die Bestellung durch ein Gericht ist seltene Ausnahme. Der Sachverständige hat in den Vereinigten Staaten beinahe die Rolle eines Beistands. Wie jede Partei im Patentprozeß ihren Rechtsanwalt hat, so hat sie auch einen - oder mehrere - Sachverständige. Dieser wird natürlich nicht zugunsten der Gegenpartei aussagen. Darüber hinaus finden sich in amerikanischen Patent-Rechtsstreitigkeiten keine technisch sachverständigen Richter. Denn es besteht wenig Raum für einen technischen Berater des Richters oder gar einen technisch sachverständigen Richter, da Tatsachen - einschließlich technischer Fragen - grundsätzlich von der Jury beurteilt werden. Obwohl die Nachteile des Systems von "Partei-Sachverständigen" schon lange in den USA bekannt sind, sind Vorschläge zur Einführung eines neutralen, vom

Der Sachverständige in Patentrechtsstreitigkeiten in den USA und Deutschland

GRURInt 1991
Heft 02

86



Gericht bestellten Sachverständigen - ähnlich dem deutschen System - bisher ohne nennenswerten Erfolg geblieben ⁴

Diese verschiedenen Aufgaben in den beiden Systemen des Zivilprozeßrechts spiegeln auch die unterschiedlichen Ziele des Zivilprozesses in den beiden Ländern wieder. Das Ziel des deutschen Zivilprozesses ist die Bewertung einer konkreten rechtlichen Situation durch eine richtige richterliche Entscheidung ⁵. Der Richter braucht deshalb eine Stellungnahme des Sachverständigen, die er in seiner Urteilsbegründung zur Unterstützung seiner tatsächlichen und rechtlichen Entscheidungen verwerten kann. Das amerikanische Prozeßrecht hat ein beschränkteres Ziel: Die Beendigung eines konkreten Rechtsstreits, die "Streiterledigung". Von der Niederschreibung einer "Erkenntnis" kann keine Rede sein. Eine Jury kann sich einer von zwei verschiedenen Ansichten anschließen; aber ihren Mitgliedern fehlt die Ausbildung, um eine eigene, unabhängige Schlußfolgerung im Stile eines deutschen Urteils formulieren zu können. Wesentlich ist deshalb, neben der völligen Neutralität des Urteilers, daß die Streitfrage durch beide Seiten vollständig dargestellt wird.

II. Der Einsatz von Sachverständigen im Patentrechtsstreit

Der vom Gericht bestellte Sachverständige wird im deutschen Patentrechtsstreit wohl am häufigsten gebraucht, um in Patentverletzungs-Klagen Beweise zur Äquivalenz zu erbringen. Nach Schätzung von Richter am OLG Neuhaus, Düsseldorf, werden in ca. 5 - 10 % aller Verletzungsklagen solche Sachverständigen eingesetzt. Deutsche Richter, die regelmäßig Patentstreitigkeiten zu entscheiden haben, können auch ohne Sachverständige auskommen, wenn sie das Vorbringen der Parteien allein werten können ⁶. Und da das deutsche Gerichtssystem solche Streitigkeiten besonderen Patentsenaten zuweist, haben die dort tätigen Richter auch grundsätzlich ausreichende Erfahrungen. In Nichtigkeitsklagen haben vom Gericht bestellte Sachverständige nur geringe praktische Bedeutung, da der Berufsrichter hier durch fachkundige Richter unterstützt wird ⁷.

In amerikanischen Patentstreitigkeiten werden Sachverständige weit häufiger eingesetzt. Es ist eher die Ausnahme, daß kein Experte am Prozeß teilnimmt. In der amerikanischen Praxis werden Sachverständige üblicherweise in "technische" und "Patent-Sachverständige" eingeteilt. Während der technische Sachverständige regelmäßig ein Ingenieur oder Wissenschaftler ist, sind die meisten Patent-Sachverständigen Rechtsanwälte. Die Aufgabe des technischen Sachverständigen ist es, die fallentscheidenden technischen Probleme der Jury oder dem Richter zu erklären. Der Patentsachverständige soll dagegen das Verfahren vor den Patentbehörden verständlich machen.

Ein Patentsachverständiger ist im amerikanischen Prozeß notwendig, weil alle Patentstreitigkeiten vor ordentlichen Gerichten geführt werden. Es gibt, anders als in Deutschland, keine Spezialgerichte für Nichtigkeitsklagen und keine besonderen Senate für Verletzungsklagen. Deshalb sind die zur Entscheidung berufenen Personen, d.h. der Richter oder die Juroren, kaum oder gar nicht mit dem patentbehördlichen Verfahren vertraut ⁸.

Obwohl der technische Sachverständige des amerikanischen Patentrechtsstreits einem deutschen Juristen bekannt erscheinen mag, sind deutsche Anwälte gut beraten, ihre Erfahrungen in Deutschland nicht auf die amerikanische Praxis zu übertragen. Technische Sachverständige haben grundsätzlich mehr Einfluß auf den Prozeß als ihre deutschen Kollegen. Das liegt erstens an dem geringeren technischen Verständnis eines amerikanischen Gerichts. Weder Richter noch Jury in einem amerikanischen Patentstreit haben Fachwissen. Der technische Sachverständige muß ihnen alle Einzelheiten der Erfindung in verständlichen Worten erklären. Wegen dieses Mangels an Fachwissen wird ein Richter grundsätzlich auch Aussagen des Sachverständigen zu rein rechtlichen Fragen, wie zur Auslegung des Klagebegehrens, zulassen⁹. Da meistens die Parteien und nicht das Gericht die Sachverständigen benennen, werden Sachverständige einer Seite auch dazu eingesetzt, die Glaubwürdigkeit des Sachverständigen der Gegenseite herabzusetzen. Nach amerikanischem Prozeßrecht können bestimmte Tatsachen nur durch Aussage eines Sachverständigen bewiesen werden¹⁰. Schließlich werden Zeugen im amerikanischen Prozeß allgemein weit umfassender als Zeugen in Deutschland ausgefragt¹¹.

III. Die Auswahl des Sachverständigen

So wie der Richter im deutschen Zivilprozeß im

allgemeinen die Beweisaufnahme leitet, obliegt ihm auch die Auswahl und der Einsatz des Sachverständigen. Er muß zunächst die Entscheidung treffen, einen solchen Beweis zuzulassen. Läßt er den Sachverständigen zu, so bestimmt der Richter das Beweisthema¹². Über die Zulassung von Sachverständigen entscheidet der Richter nach pflichtgemäßem Ermessen¹³.

In einem deutschen Rechtsstreit soll der Sachverständige unparteiisch sein. Deshalb muß er - anders als Zeugen im Regelfall - einen Eid leisten¹⁴. Eine Partei kann einen Sachverständigen aus denselben Gründen wie einen Richter ablehnen; der wichtigste Grund ist die Befürchtung der Befangenheit, die z.B. besteht, wenn der Sachverständige Angestellter einer Partei ist oder andere Beziehungen zu ihr hatte¹⁵.

Ganz anders ist das amerikanische Prozeßrecht. Die Parteien regeln die Auswahl der Sachverständigen, so

Der Sachverständige in Patentrechtsstreitigkeiten in den
USA und Deutschland

GRURInt 1991
Heft 02

87



wie sie allgemein die Zeugen auswählen. Die Verhandlungsmaxime herrscht hier uneingeschränkt. Dies erscheint verständlich, wenn man sich bewußt macht, daß das amerikanische Prozeßrecht jeder Partei die Möglichkeit geben will, "ihren Fall" vollständig einer unabhängigen Urteilsinstanz - Richter oder Jury vorzustellen. Demnach wird der Sachverständige von einer Partei zur Unterstützung ihres Begehrens angeboten. Daraus folgt, daß es im typischen Rechtsstreit mindestens einen Sachverständigen "für den Kläger" und mindestens einen "für den Beklagten" gibt, statt nur eines Sachverständigen "für das Gericht" wie im deutschen Recht. Obwohl die Ernennung des Sachverständigen durch das Gericht selbst zulässig ist, wird von diesen Vorschriften äußerst selten Gebrauch gemacht. Selbst die bundesrechtliche Vorschrift über die Ernennung von Sachverständigen durch ein Gericht sieht ausdrücklich vor, daß "diese Regel in keiner Weise das Recht einer Partei beschränkt, Sachverständige ihrer Wahl aufzurufen"¹⁶.

Im Normalfall übt der amerikanische Richter vergleichsweise wenig Aufsicht über den Einsatz von Sachverständigen aus. Während die Parteien in einem deutschen Rechtsstreit den Richter von der Notwendigkeit der Berufung eines Sachverständigen überzeugen müssen, ist es im amerikanischen Prozeßrecht praktisch umgekehrt: Ein Sachverständiger wird grundsätzlich nur ausgeschlossen, wenn eine Partei den Richter von Gründen für einen Ausschluß des gegnerischen Sachverständigen überzeugt. Es ist ein Grundsatz des amerikanischen Prozeßrechts, daß die Parteien über die Einführung von Zeugen entscheiden, um ihnen die beste Möglichkeit zu geben, den Fall aus ihrer Sicht vorzustellen. Sie können deshalb einen Sachverständigen benennen, sobald dies der Jury oder dem Richter bei der Beurteilung des

Sachverhalts helfen kann. Ein Sachverständigenbeweis kann ausgeschlossen werden, wenn er "nicht hilfreich und deshalb überflüssig und eine Zeitverschwendung ist"¹⁷. Da die Beurteilung des Sachverhalts häufig der Jury obliegt, kann ein Richter nur selten klar feststellen, daß eine Aussage in einem so schwierigen Verfahren wie dem Patentrechtsstreit "nicht hilfreich" ist. Im Ergebnis werden Sachverständige allenfalls dann ausgeschlossen, wenn ihre Aussage reine Wiederholungen enthält.

Nach amerikanischem Prozeßrecht muß der Richter vor der Vernehmung des Sachverständigen beurteilen, ob dieser ausreichend qualifiziert ist. Nach den Regeln des Bundesprozeßrechts kann die Qualifikation auf "Kenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen, Ausbildung oder Schulung" beruhen. In der Praxis haben die Parteien weitgehend freie Hand in der Wahl der Sachverständigen, und es ist eher selten, daß ein Richter den Vorschlag der Partei für einen Sachverständigen zurückweist. Da Parteien nach der amerikanischen Auffassung möglichst unbeschränkte Gelegenheit haben sollen, ihren Fall zu präsentieren, reicht eine minimale Qualifikation des Sachverständigen. Daß der gegnerische Sachverständige besser qualifiziert ist, berührt die Glaubwürdigkeit, nicht aber die Zulässigkeit der Aussage des Sachverständigen.

Da die Parteien die Sachverständigen zur Unterstützung ihres Vortrags auswählen und vernehmen, suchen sie natürlich nur solche Sachverständigen, die ihrer Sache hilfreich sind. Die von den Parteien vorgeschlagenen und bezahlten Sachverständigen gelten insoweit als voreingenommen zugunsten einer Partei¹⁸. Folglich ist Voreingenommenheit ebensowenig ein allgemeiner Ausschlußgrund wie Verbindungen zu einer Partei. In Patentstreitigkeiten gilt sogar der Erfinder selbst als "idealer Sachverständiger"¹⁹. Häufig sind die Sachverständigen Angestellte der streitenden Parteien.

Die Anforderungen an einen passenden Sachverständigen in den Vereinigten Staaten weichen von den deutschen Vorstellungen ab. Zwar stimmen einige wünschenswerte Charakteristika überein, z.B. werden anerkannte Persönlichkeiten bevorzugt. Ein guter Ruf stärkt die Autorität und Überzeugungskraft gleichermaßen. Dennoch werden - wegen der Unterschiede in der Form der Aussage, ihrer Adressaten und ihres Gebrauchs - einige äußerliche Anforderungen in den USA wichtiger eingeschätzt als in Deutschland. Der deutsche Sachverständige legt üblicherweise ein schriftliches Gutachten vor, über das nur nebenbei mündlich verhandelt wird. Dagegen sagt der Sachverständige im amerikanischen Prozeß mündlich vor Gericht aus. Er muß ein scharfes Kreuzverhör des gegnerischen Anwalts, der seine Aussage entkräften will, über sich ergehen lassen. In Deutschland wird der Sachverständigenbeweis von einem Richter untersucht, der seinerseits Erfahrung in Patentstreitigkeiten hat. Der Richter wird sein Urteil auf das Gutachten des Sachverständigen stützen, wenn er von seiner Richtigkeit überzeugt ist. In den Vereinigten Staaten sagt der Sachverständige technisch ungebildeten Personen - dem Richter oder den Juroren - gegenüber aus. Sie müssen von der Richtigkeit der Behauptungen nur im Vergleich zur Aussage des Sachverständigen der anderen Seite überzeugt werden; sie brauchen die Schlußfolgerungen des Sachverständigen aber nicht zu verstehen. Deshalb müssen die Anwälte in den USA bei der Auswahl des Sachverständigen auch besonderen Wert auf den äußeren Eindruck des Sachverständigen auf Laien achten. Hat er ein sicheres Auftreten? Erscheint er glaubwürdig? Wird er gekonnt auf unerwartete Fragen in einem Kreuzverhör antworten können? Solche Überlegungen spielen eine große Rolle, wenn amerikanische Anwälte den passenden Sachverständigen aussuchen.

IV. Die Unterweisung des Sachverständigen

Im deutschen Patentrechtsstreit bestimmt der Richter die Tätigkeit des Sachverständigen. Häufig übersendet er zunächst die Akten zur Prüfung an den Sachverständigen und bestimmt dann einen Termin zur Einweisung des Sachverständigen²⁰. In diesem Termin stellt der Richter grundsätzlich die unstrittigen Tatsachen dar und weist dann den Sachverständigen an, welche



erhält Gelegenheit zu Fragen an den Richter und die Parteien²². Er wird dann angewiesen, ein Gutachten zu einem bestimmten Streitpunkt zu schreiben.

Eine solche Einweisung kennt das amerikanische System nicht, vielmehr gibt der amerikanische Richter dem Sachverständigen fast keine Vorgaben. Stattdessen arbeitet der Sachverständige eng mit dem Anwalt der Partei zusammen, die ihn berufen hat. Im allgemeinen entscheidet der Anwalt über die Themen der Aussage des Sachverständigen. Er bereitet meistens, wie auch bei Zeugen, die gerichtliche Aussage des Sachverständigen durch Skripten vor²³. Vor dem Richter oder der Jury beantwortet der Sachverständige dann die Fragen, die ihm die Anwälte der Parteien stellen.

In der deutschen Literatur zum US-amerikanischen Prozeßrecht wurde behauptet, amerikanische Sachverständige seien "Saxophone"²⁴, d.h. Instrumente, die die Töne produzieren, die der Anwalt hervorruft. Diese Kritik ist, obwohl nicht unberechtigt, mit Sicherheit in Patent-Rechtsstreitigkeiten übertrieben. Sie übersieht, daß es häufig nicht eine "richtige" Antwort, sondern Raum für widerstreitende Expertenmeinungen gibt. Zwar berufen die Rechtsanwälte im Patentstreit, wie auch sonst, nur ihnen wohlgesonnene Sachverständige. Sie arbeiten eng mit ihnen in der Formulierung der Aussagen zusammen, um im Prozeß einen guten Eindruck zu machen ("coaching"). Aber es ist ungewöhnlich, daß ein Sachverständiger eine Auffassung nur deshalb vertritt, weil sein Anwalt dies wünscht. Amerikanische Anwälte ihrerseits warnen Kollegen vor Sachverständigen, die allzu bereit sind, eine gewünschte Auffassung zu vertreten. Sie sind außerdem angehalten, den Sachverständigen nicht zu drängen, eine ihm widerstrebende Auffassung zu vertreten²⁵. Auch müssen Sachverständige, wie alle Zeugen, einen Eid auf die Wahrheit ihrer Aussagen leisten²⁶. Vor allem angesehene Sachverständige sind deshalb nicht gewillt, eine Aussage zu machen, die sich später leicht als unrichtig herausstellen kann.

V. Auswertung und Kontrolle des Sachverständigenbeweises

In deutschen Patent-Rechtsstreitigkeiten haben die Parteien Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme zum Gutachten des Sachverständigen. Danach wird eine mündliche Verhandlung anberaumt, in der die Parteien den Sachverständigen zu seinem Gutachten befragen können. Der Richter kann ein weiteres Gutachten oder sogar die Einholung der Ansicht eines weiteren Sachverständigen anordnen²⁷. Danach prüft der Richter das Gutachten und die Stellungnahmen dazu und entscheidet - zumindest in der Theorie selbst, ob er dem Gutachten folgen soll. Er verwendet das Gutachten in seiner Urteilsbegründung, soweit er dies für angemessen hält.

Im amerikanischen Prozeßrecht gibt es nur selten eine Auswertung der Aussage des Sachverständigen in dem Sinne, daß sie in einer formellen Urteilsbegründung verwertet wird. Denn das Jury-Verfahren erfordert keine Urteilsbegründung, und auch in vielen richterlichen Verfahren gibt es keine dem deutschen Urteil vergleichbare schriftliche Entscheidung²⁸. Normalerweise wird die Aussage des Sachverständigen einfach angenommen oder zurückgewiesen. Soweit amerikanisches Prozeßrecht betroffen ist, läßt sich deshalb eher von Kontrolle als von Auswertung der Aussage des Sachverständigen sprechen.

Eine solche Kontrolle findet auf zwei Arten statt: Da die Parteien die Sachverständigen berufen, können beide Seiten ihre eigenen Experten benennen. Der Richter oder die Jury hat also die Wahl, welcher Aussage er folgen soll. Zweitens wird die Aussage des Sachverständigen im Kreuzverhör, d.h. durch die Befragung durch den Anwalt der Gegenseite, überprüft.

1. Discovery

Damit ein Kreuzverhör wirksam sein soll, muß die Gegenseite vorher wissen, was der Sachverständige aussagen wird²⁹. Solche Kenntnis erhalten die Parteien während der sogenannten "Discovery", einer Phase, die dem eigentlichen Prozeß vorangeht und den Parteien Gelegenheit zur eigenen Sachaufklärung weitgehend ohne Mitwirkung des Richters gibt. Die "Discovery" von Sachverständigen unterliegt speziellen Regeln³⁰, deren Umgang ein besonderes Können erfordert³¹. Der Sachverständige unterliegt erst der "Discovery", wenn er

von seiner Partei als Sachverständiger berufen wird. Deshalb zögern die Parteien die Berufung meistens so lange wie möglich hinaus. Solange der Sachverständige nur "Berater" ist, müssen seine Tätigkeiten nicht offengelegt werden. Die Partei, die den Sachverständigen in das Kreuzverhör nehmen will, versucht dagegen, so früh und so häufig wie möglich den Sachverständigen in ihre "Discovery" einzubeziehen. Ihr Ziel ist es, vom Sachverständigen eine Aussage zu erhalten, die er später nicht halten kann ³².

Während der "Discovery"-Phase kann jede Seite von der anderen Seite Auskunft über die Identität des Sachverständigen und die Grundzüge seiner Aussage verlangen ³³. Die Gegenseite antwortet darauf oft, manchmal bis zum Vorabend der mündlichen Verhandlung, daß sie sich noch nicht für einen Sachverständigen entschieden hat. Steht der Sachverständige fest, so können ihn die Rechtsanwälte der Gegenpartei auf Antrag, dem die Gerichte normalerweise stattgeben, in einer "Deposition", d.h. einer eidlichen Beweisaufnahme vor einem Beauftragten vor Beginn der mündlichen Verhandlung, befragen.

2. Das Kreuzverhör

Das Ziel der "Kontrolle" der Sachverständigenaussage ist nichts anderes als eine "erfolgreiche Herabsetzung" des Sachverständigen oder, wie ein Kommentator es volkstümlich ausgedrückt hat, das "Ei zu

Der Sachverständige in Patentrechtsstreitigkeiten in den USA und Deutschland

GRURInt 1991
Heft 02

89



zerschlagen" ³⁴. Wie brutal eine solche Vernehmung sein kann, ist einem europäischen Juristen, der die Technik des amerikanischen Kreuzverhörs nicht kennt, kaum nahezubringen. Im Patentrechtsstreit hat das Kreuzverhör häufig nicht die Richtigkeit der Aussage zum Gegenstand, sondern die Person des Sachverständigen. Ein amerikanischer Rechtsanwalt versucht üblicherweise, den Sachverständigen "in eine Falle zu locken" und seine Glaubwürdigkeit zu zerstören ³⁵.

Die Glaubwürdigkeit wird meist dadurch in Frage gestellt, daß der Sachverständige mit widersprüchlichen eigenen Aussagen konfrontiert wird. Ein amerikanischer Prozeßanwalt rät dazu ³⁶: "Ungereimtheiten sind so schwer zu finden wie seltene Münzen. Sie müssen entdeckt oder geschaffen werden." Sie werden entdeckt, indem alle Stellungnahmen und Veröffentlichungen des Sachverständigen genau geprüft werden. Sie werden geschaffen, indem die Rechtsanwälte in der "Discovery"-Phase versuchen, den gegnerischen Sachverständigen auf genaue Aussagen festzulegen. Sie ziehen die "Depositions" in die Länge, um die Wahrscheinlichkeit einer widersprüchlichen Aussage zu erhöhen. In der mündlichen Verhandlung versuchen sie dann, den Sachverständigen im Kreuzverhör zu "kontrollieren", indem sie ihn durch Suggestivfragen zu der gewünschten Antwort "führen". Prozeßanwälte sind angehalten, dem "Sachverständigen möglichst nicht zu erlauben, eine ausführliche, beschreibende Antwort zu geben" ³⁷. Sie sollen den Sachverständigen "ohne Umweg führen", ihn "überraschen", Schwierigkeiten aufbauen und seine Schwächen ausnutzen ³⁸. So rät ein Prozeßanwalt:

"Ein Sachverständiger mag zu zehn Tatsachen richtig und zu einer falsch aussagen. Wenn das Kreuzverhör sich auf die eine falsche Aussage konzentriert und dadurch die Glaubwürdigkeit des Sachverständigen mindert, wird dies wahrscheinlich die gesamte Aussage in Frage stellen" ³⁹.

VI. Zusammenfassung

Es kann kaum überraschen, daß ein Sachverständigenbeweis in einem amerikanischen Patentrechtsstreit sehr viel teurer als in einem deutschen ist. Ein solcher Zeit- und Geldaufwand ist aber dringend notwendig, um eine Katastrophe im Prozeß, vor allem in der mündlichen Verhandlung, zu vermeiden. Sachverständige müssen zunächst sorgfältig befragt werden, um den "richtigen" für den Rechtsstreit zu finden. Der gewählte Sachverständige muß sorgsam vorbereitet werden, bevor er Stellung nimmt und der anderen Seite zur Befragung freigegeben wird. Der Sachverständige muß sich auf eine Vielzahl von Themen vorbereiten, bevor er in ein Kreuzverhör in einer "Deposition" oder in der mündlichen Verhandlung genommen werden kann.

Der eigene Sachverständige muß die Aussagen des gegnerischen Sachverständigen überprüfen. Im Vergleich zu dem konzentrierten deutschen Verfahren muß der Zeit- und Geldaufwand deshalb viel höher sein - ein Aufwand, der grundsätzlich im amerikanischen Prozeßrecht nicht von der unterliegenden Partei, sondern von jeder Partei selbst getragen wird⁴⁰.

Dagegen ist schwerer zu beurteilen, ob der Sachverständigenbeweis in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland im allgemeinen zuverlässiger ist. In den USA kann eine richtige Aussage im Kreuzverhör aus Gründen verworfen werden, die nicht mit ihrer Richtigkeit zusammenhängen. Andererseits kann eine unrichtige Aussage in Deutschland ohne genaue Prüfung akzeptiert werden, wenn der Richter nicht willig oder fähig ist, den Beweis selbst zu würdigen. Das deutsche Prinzip des alleinigen Sachverständigen mag dort zu besseren Ergebnissen führen, wo es nur eine "richtige" Antwort gibt. Dagegen kann das amerikanische Prinzip dort bessere Ergebnisse hervorbringen, wo es nur eine Bandbreite möglicherweise richtiger Antworten gibt.

[A 085]

^{*}Attorney-at-law, New York City; J.D., LL.M., Dr. jur.; ehemaliger Max-Rheinsteinstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung im Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München. Ich danke Herrn Rechtsreferendar Hubertus Leo für seine Hilfe bei der Ausarbeitung der deutschen Fassung.

¹Vgl. Schack, Einführung in das US-amerikanische Zivilprozeßrecht, 1988, S. 57. Zu dem allgemeinen Problem der Übertragung deutscher Erfahrungen auf den amerikanischen Rechtsstreit vgl. Maxeiner, Die Gefahr der Übertragung deutschen Rechtsdenkens auf den US-amerikanischen Zivilprozeß, RIW 1990, 440.

²Langbein, The German Advantage in Civil Procedure, 52 University of Chicago Law School 823, 835 (1985).

³Allgemein zu diesem Streit vgl. Arens, Stellung und Bedeutung des technischen Sachverständigen im Prozeß, in Gilles (Hrsg.), Effektivität des Rechtsschutzes und verfassungsmäßige Ordnung, 1983, S. 299 ff.; Marburger, Wissenschaftlich-technischer Sachverständiger und richterliche Entscheidung im Zivilprozeß, 1986; Pieper/Breunung/Stahlmann, Sachverständige im Zivilprozeß: Theorie, Dogmatik und Realität des Sachverständigenbeweises, 1982.

⁴Vgl. z.B. American Law Institute, Model Code of Evidence, Philadelphia 1942, S. 198 - 216. Siehe auch Endlich, Proposed Changes in the Law of Expert Testimony, 32 American Law Review 851 (1898); Wigmore, Evidence Bd. 1, 2. Aufl., Boston 1923, § 563.

⁵Vgl. Pieper, In Pieper u.a. (Fußn. 3), S. 12.

⁶Neuhaus, Der Sachverständige im deutschen Patentverletzungsprozeß, GRUR Int. 1987, 483 /485.

⁷Benkard u.a., Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Kurzkommentar, 8. Aufl. 1988, § 88 Rdn. 6.

⁸Nur in der zweiten Instanz gibt es spezielle Patentgerichte, z.B. bei dem Court of Appeals des Federal Circuit. Ihre Mitglieder sind Juristen und nicht technische Richter wie im deutschen Patentgericht.

⁹Moeller v. Ionetics, Inc., 794 F.2d 653, 657 (Fed. Cir. 1986).

¹⁰Vgl. Federal Rule of Evidence 701.

¹¹Vgl. Maxeiner (Fußn. 1), S. 444.

¹²Neuhaus (Fußn. 6), S. 485.

¹³BGH GRUR 1975, 425 /428 "Metronidazol"; Neuhaus (Fußn. 6), S. 485.

¹⁴§ 410 Abs. 1 ZPO.

¹⁵§ 406 Abs. 1 ZPO. In diesem Umfang ist die Rolle des Sachverständigen als Rechtsgehilfe gegenwärtig anerkannt, vgl. Thomas/Putzo, Zivilprozeßordnung, 16. Aufl. 1990.

¹⁶Federal Rule of Evidence 706 (d). Da fast alle Patentklagen vor die Bundesgerichte kommen, sollen hier nur die Bundesvorschriften dargestellt werden. Die Praxis in den Einzelstaaten ist aber ähnlich.

¹⁷Anmerkung des Beratungsausschusses für die Federal Rule of Evidence 702, die Wigmore, On Evidence, § 1918, zitiert: "Da wissenschaftliches, technisches oder anderes Spezialwissen dem Richter helfen kann, den Beweis oder andere Tatsachen zu verstehen, soll dazu ein durch Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen, Ausbildung oder Schulung besonders befähigter Zeuge in Form eines Gutachtens oder in anderer Weise aussagen.

¹⁸Hayes, Cracking the Egg: Cross-Examining the Expert in a Patent Case, Trial, Bd. 25, Nr. 6, S. 56 (Juni 1989); Jessup, Patent Expert as Trial Witness, 71 Journal of the Patent and Trademark Office Society 59/64 (1989).

¹⁹Hofer, Experts in Patent Cases, Litigation, Bd. 8, Nr. 2, S. 44/45 (Winter 1982).

²⁰Neuhaus (Fußn. 6), S. 458 f.

²¹Ebda. S. 486; Thomas/Putzo (Fußn. 15), Vorb. zu § 402.

²²Neuhaus (Fußn. 6), S. 486.

²³Siehe Jessup (Fußn. 18), S. 61.

²⁴Schack (Fußn. 1), S. 57.

²⁵Jessup (Fußn. 18), S. 60 f.

²⁶Federal Rule of Evidence 603.

²⁷Vgl. Langbein (Fußn. 2), S. 839; Neuhaus (Fußn. 6), S. 486; Thomas/Putzo § 411

²⁸Siehe Maxeiner (Fußn. 1), S. 441.

²⁹Vgl. Anmerkung des Beratungsausschusses zu Federal Rule of Civil Procedure 26 (b) (4), 1970 Amendment.

³⁰Federal Rule of Civil Procedure 26 (b) (4).

³¹Siehe Jessup (Fußn. 18), S. 60, 62.

³²Ebda. S. 62; Hayes (Fußn. 18), S. 56

³³Federal Rule of Civil Procedure 26 (b) (4) (A) (i).

³⁴Hayes (Fußn. 18), S. 56, 59.

³⁵Ebda. S. 60.

³⁶Ebda. S. 56.

³⁷Ebda.

³⁸Ebda.

³⁹Ebda. S. 60.

⁴⁰Siehe Jessup (Fußn. 18), S. 64 f.; Crawford Fitting Co. v. Gibbons, 482 U.S. 437 (1987).