

BGer 5A 663/2015 vom 7. März 2016

Bundesgericht, 2016-03-07, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_663_2015

FR: TF 5A 663/2015 du 7 mars 2016

IT: TF 5A 663/2015 del 7 marzo 2016

Regeste

Paulianische Anfechtung | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Erwägungen

E. 1.1

Angefochten ist ein kantonaler Rechtsmittelentscheid (Art. 75 Abs. 1 BGG), der verfahrensabschliessend ist (Art. 90 BGG). Urteile über paulianische Anfechtungsklagen fallen unter die Schuldbetreibungs- und Konkursachen (Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG ; Urteil 5A_496/2007 vom 30. Oktober 2007 E. 1, nicht publ. in: BGE 135 III 276). In der den Streitwert von Fr. 30'000.-- übersteigendem Streitsache ist die Beschwerde in Zivilsachen grundsätzlich zulässig.

E. 1.2

Mit vorliegender Beschwerde in Zivilsachen kann die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht in diesem Bereich grundsätzlich von Amtes wegen und mit freier Kognition an (Art. 106 Abs. 1 BGG). In der Beschwerde ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 134 III 102 E. 1.1 S. 104). Die Verletzung verfassungsmässiger Rechte ist ebenfalls zu begründen (Art. 106 Abs. 2 BGG), wobei hier das Rügeprinzip gilt (BGE 133 III 589 E. 2 S. 591). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 BGG).

E. 1.3

Das Obergericht hat auf das vorliegende Verfahren der Berufung (ZBR.2013.85) die ZPO angewendet und für das erstinstanzliche (vor dem 1. Januar 2011 eingeleitete) Verfahren das kantonale Recht für massgeblich erklärt, ebenso für das erste Berufungsverfahren (Lit. B.b). Die Anwendung von Art. 404 Abs. 1 und Art. 405 Abs. 1 ZPO wird nicht in Frage gestellt und gibt zu keinen Erörterungen Anlass.

E. 2.1

Das Obergericht hat im Wesentlichen erwogen, dass das Bezirksgericht die Begründungspflicht bzw. Art. 29 Abs. 2 BV verletzt habe, weil es auf die Kritik des Beschwerdeführers vom 12. November 2012 am Gutachten vom 5. September 2012 nicht eingegangen sei. Die Rückweisung der Sache an die Erstinstanz sei indes in Anbetracht der Verfahrensdauer nicht zu rechtfertigen.

E. 2.2

Was der Beschwerdeführer am 12. November 2012 (vor Bezirksgericht) gegen das Gutachten vorbringe, stelle seine im Behauptungsstadium selbst getroffenen Annahmen in

Frage, welche dem Gutachtensauftrag zu Grunde gelegen habe. Parteien, Gericht und Gutachter hätten übereingestimmt, dass die Elektroden aaa und bbb - Produkte der Beschwerdegegnerin - von der Lehre des yyy-Patents profitierten. Wenn der Beschwerdeführer nach Vorliegen des durch Gutachten ermittelten Beweisergebnisses den Prozessstoff ändern wolle, verstosse er gegen den Grundsatz von Treu und Glauben.

E. 2.3

Das Gutachten habe den Einwand des Beschwerdeführers, das yyy-Patent werde von den Elektroden aaa und bbb gar nicht berührt, nicht erst ausgelöst. Die Vorbringen könnten daher nicht (gemäss § 146 Abs. 2 ZPO /TG) nach der Hauptverhandlung und damit nach Aktenschluss erhoben werden, sondern seien verspätet. Was der Beschwerdeführer im Berufungsverfahren vorgebracht habe (wie u.a. Affidavit G. _____ vom 9. April 2014) oder die Vorbringen betreffend Verfahren "Reexamination" des yyy-Patents, welches er bereits im Februar 2010 selber eingeleitet habe, seien unechte Noven, welche bereits früher hätten vorgebracht werden können; sie seien nach Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO nicht zulässig. Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, ihre Produkte aaa und bbb profitierten von der Lehre des yyy-Patents, sei insgesamt nicht rechtzeitig bestritten worden.

E. 2.4

Weiter hat das Obergericht die Rüge, der Gutachter habe sich einseitig auf die Aussagen der Beschwerdegegnerin gestützt, als unbegründet erachtet. Schliesslich hat die Vorinstanz im Einzelnen erwogen, dass der Wert des yyy-Patents mit dem Gutachten anhand der Relief-from-Royalty-Methode hinreichend schlüssig ermittelt worden sei.

E. 3

Anlass zur vorliegenden Beschwerde gibt die Anfechtung gemäss Art. 285 ff. SchKG des Kaufvertrags vom 30. Mai 2005 zwischen der Gemeinschuldnerin und dem Beschwerdeführer über eine US-Patentanmeldung für Fr. 25'000.--, welche der Beschwerdeführer am 12. Februar 2007 als (zwischenzeitlich eingetragenes) yyy-Patent an die E. _____ weiterverkaufte. Die geschätzten Werte von Patentanmeldung bzw. yyy-Patent sind durch das vom Bezirksgericht eingeholte Gutachten ermittelt worden. Das Obergericht hat gestützt auf dieses Gutachten (wie bereits das Bezirksgericht) bestätigt, dass der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 500'167.-- (umgerechnet USD 401'000.--) als paulianischen Wertersatzanspruch zu leisten hat. Der Beschwerdeführer erhebt eine Reihe von Rügen, um die Massgeblichkeit des Gutachtens in Frage zu stellen. Er rügt vorab eine Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie der kantonalen und schweizerischen ZPO; weiter macht er eine rechtsverletzende Würdigung des Gutachtens geltend.

E. 3.1

Die richterliche Würdigung des Gutachtens ist Gegenstand der freien Beweiswürdigung (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013, § 18 Rz. 127). Die Pflicht des Gerichts, seine Beweiswürdigung zu begründen, d.h. die Gründe darzulegen, weshalb es eine Tatsache oder einen Tatsachenkomplex oder eine gutachterliche Schlussfolgerung als richtig erachtet oder nicht, fliesst wie die Pflicht zur Urteilsbegründung aus dem Verfahrensgrundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV ; vgl. BGE 138 I 232 E. 5.1 S. 237; HOHL, Procédure civile, Bd. I, 2001, Rz. 1123). Es ist keine Auseinandersetzung in allen Einzelheiten notwendig, aber es muss immerhin dargelegt werden, aus welchen Gründen ein Gutachten - durch Verständnis in seinen

wesentlichen Zügen - als richtig und schlüssig erachtet wird. Die "Würdigung" eines Gutachtens durch Leerformeln stellt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (BÜHLER, Gerichts- und Privatgutachten im Immaterialgüterprozess, sic! 2007 S. 609/610).

E. 3.1.1

Nach Auffassung des Obergerichts hat das Bezirksgericht die Begründungspflicht verletzt, weil es auf die Kritik des Beschwerdeführers vom 12. November 2012 am Gutachten nicht eingegangen sei. Insbesondere habe er geltend gemacht, die Elektroden aaa und bbb, beides Produkte der Beschwerdegegnerin, würden gar nicht unter den Schutz des yyy-Patents fallen, weshalb die damit erzielten Umsätze zur Bewertung des yyy-Patents irrelevant seien.

E. 3.1.2

Das Bezirksgericht hat festgehalten, das Gutachten sei von einem "erfahrenen Sachverständigen" aufgrund "umfangreicher Abklärungen, in Berücksichtigung von Vergleichszahlen und Kostenanalysen" erstellt worden. Die Ungültigerklärung des yyy-Patents im Jahr 2011 habe keine Auswirkung auf den Wert des Patentes im Jahre 2005 oder 2007, da ein Patent immer mit der Unsicherheit der Ungültigerklärung behaftet sei. Das Gutachten berücksichtige neben den Entwicklungskosten für "Geräte mit vergleichbaren Funktionen" die möglichen Verkaufszahlen und Gewinne; ausserdem ziehe es "Vergleiche mit dem Wert von Patenten für ähnliche Technologien". Das Bezirksgericht hat geschlossen, die festgestellten Werte seien "nachvollziehbar" und nach "anerkannter Methode" hergeleitet.

E. 3.1.3

Laut Obergericht hat sich das Bezirksgericht zum umstrittenen Gutachten lediglich auf "einer halben Seite" geäussert. Aus dem erstinstanzlichen Urteil geht hervor, dass die Erstinstanz sich auf wenige, kaum aussagekräftige (wie "umfangreicher Abklärungen, in Berücksichtigung von Vergleichszahlen und Kostenanalysen", "Geräte mit vergleichbaren Funktionen") oder apodiktische Feststellungen (wie "Werte nachvollziehbar" nach "anerkannter Methode") beschränkt. Eine Auseinandersetzung mit der betreffenden Kritik des Beschwerdeführers ist genauso wenig erkennbar wie die notwendige Würdigung des Gutachtens selbst. Zu Recht hat die Vorinstanz im ungenügenden Vorgehen des Bezirksgerichts eine Verletzung der Begründungspflicht gemäss Art. 29 Abs. 2 BV erkannt. Die Schlussfolgerung des Obergerichts ist - entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin - nicht zu beanstanden.

E. 3.1.4

Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, es handle sich um ein "parteiisches" Gutachten bzw. "Gefälligkeitsgutachten", weil u.a. daraus hervorgehe, dass der Experte "auffallend viel" mit der Beschwerdegegnerin telefonierte, was er bereits in der Stellungnahme vom 12. November 2012 gegen das Gutachten vorgebracht habe. Das Bezirksgericht hat sich zum Vorwurf der Befangenheit nicht geäussert. Auch unter diesem Blickwinkel hat die Vorinstanz zu Recht eine Verletzung der Begründungspflicht gemäss Art. 29 Abs. 2 BV erkannt.

E. 3.2

Eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs kann ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie auch die

Rechtslage frei überprüfen kann. Unter dieser Voraussetzung ist darüber hinaus - im Sinne einer Heilung des Mangels - selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 137 I 195 E. 2.3.2 S. 197 f. mit Hinweisen). Nichts anderes gilt grundsätzlich im Berufungsverfahren nach ZPO, wenn das Berufungsgericht sein Ermessen ausübt, um über eine Rückweisung zu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 und 2 ZPO) : Es hat zu berücksichtigen, dass eine schwerwiegende Verfahrensverletzung vor erster Instanz regelmässig mit einer Nichtbeurteilung der Klage bzw. eine Nichtermittlung des Sachverhaltes in gehöriger Form zusammenfällt (REETZ/HILBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, Rz. 37 zu Art. 318). Diese Grundsätze werden zu Recht nicht in Frage gestellt und sind im Folgenden in der Anwendung des Obergerichts zu prüfen.

E. 3.3

Im konkreten Fall steht ausser Zweifel, dass der Beschwerdeführer (durch ausgedehnten Schriftenwechsel und Berufungsverhandlung) umfassende Möglichkeit erhalten hat, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie auch die Rechtslage frei überprüfen kann. Allerdings hat das Obergericht die Schwere der Verletzung des Gehörsanspruchs des Beschwerdeführers nicht näher gewertet. Es ist unmittelbar zur Heilung des rechtlichen Gehörs geschritten, mit der Begründung, dass der Prozess bereits 7½ Jahre dauere und eine weitere Verzögerung nicht zu rechtfertigen wäre, währenddem sich der Beschwerdeführer der Heilung des Verfahrensmangels widersetzt. Ob die Beurteilung der Sache trotz der Verfahrensverletzung zulässig ist, braucht vorliegend nicht abschliessend beurteilt zu werden, weil die Heilung - wie sich aus dem Folgenden ergibt - ohnehin nicht gelungen ist.

E. 3.4

Mit Bezug auf die Rüge der Befangenheit des Gutachters hat das Obergericht ausgeführt, dass der Gutachter die Informationsquellen (Mitarbeiter der Beschwerdegegnerin) offen gelegt habe. Die Rüge, der Gutachter habe sich einseitig auf Aussagen der Beschwerdegegnerin gestützt, sei daher unbegründet.

E. 3.4.1

Nach der Rechtsprechung gilt die Verfahrensgarantie des unabhängigen und unparteiischen Richters gemäss Art. 30 Abs. 1 BV sinngemäss auch für den Gerichtsgutachter (BGE 125 II 541 E. 4a S. 544; Urteil 4A_256/2010 vom 26. Juli 2010 E. 2.1). Die Ungleichbehandlung der Parteien durch einseitige Kontakte des Gerichtsgutachters zu den Prozessparteien kann zu Befangenheit führen (BÜHLER, Gerichtsgutachten und -gutachter im Zivilprozess, in: Heer/Schöbi [Hrsg.], Gericht und Expertise, 2005, S. 24, 35).

E. 3.4.2

In der Erwägung des Obergerichts kann keine Prüfung der Befangenheit des Gutachters erblickt werden. Die blosser Bestätigung, die Informationsquellen seien offen gelegt worden, stellt noch keine Beurteilung der Befangenheit des Gutachters dar. Im Fall, dass eine Verletzung von Ausstandspflichten bzw. Befangenheit vorliegen würde, wäre dies schwerwiegend, weshalb der blosser Umstand, dass die übergeordnete Instanz über dieselbe

Kognition verfügt wie diejenige, bei welcher der Fehler eingetreten ist, regelmässig nicht genügt (vgl. Urteil 5A_357/2011 vom 7. Oktober 2011 E. 3.3, mit Hinweisen). Wenn das Obergericht die Rüge der Befangenheit des Gutachters nicht geprüft hat, kann eine Heilung des Verfahrensmangels indes nicht eintreten und besteht die Gehörsverletzung weiter. Die Rüge des Beschwerdeführers einer Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV ist begründet.

E. 3.5

Mit Bezug auf den Inhalt des Gutachtens hat sich das Obergericht sowohl prozessual als materiell geäußert.

E. 3.5.1

Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, ihre Produkte aaa und bbb profitierten von der Lehre des yyy-Patents, bzw. verletzen das yyy-Patent, sei vom Beschwerdeführer - dem damaligen Erwerber der Patentanmeldung, Inhaber und Weiterveräusserer des yyy-Patents - insgesamt nicht rechtzeitig bestritten worden. Über die Frage, ob die Elektroden aaa und bbb das yyy-Patent verletzen, sei daher weder Beweis abzunehmen noch Frist zur Klage beim Bundespatentgericht betreffend Klärung der Patentverletzung anzusetzen. Das Obergericht hat die Würdigung des Gutachtens nachgeholt und dabei festgehalten, gemäss Gutachten "profitierten die Produkte von der Lehre des yyy-Patents", bzw. beruhen die Produkte (aaa und bbb) der Beschwerdegegnerin "auf dem yyy-Patent". Es ist zum Schluss gelangt, dass es keine erheblichen Zweifel an der Schlüssigkeit des Gutachtens und am ermittelten Wert des Patents gebe. Demgegenüber macht der Beschwerdeführer geltend, bei der vom Gutachter verwendeten Methode gehe es darum, wieviel "das Unternehmen eingespart habe, weil es im Besitze des Patentesei", nach Auffassung des Obergerichts hätten aber die Produkte der Beschwerdegegnerin vom yyy-Patent profitieren müssen, also von einem Patent, das im massgeblichen Zeitpunkt nicht in ihrem Besitze war. Die fehlende Auseinandersetzung der Frage des "Profitierenmüssens" bzw. der "Patentverletzung" stelle eine Gehörsverletzung dar.

E. 3.5.2

Nach dem angefochtenen Urteil (S. 13 E. 4c, S. 21 E. 9b) hat der Gutachter zur Bewertung des yyy-Patents die "Relief-from-Royalty-Methode", d.h. die "Methode der eingesparten Lizenzgebühren" angewandt, welche das Obergericht (in Fn. 118 des Urteils) wie folgt erklärt hat: "The relief-from-royalty method estimates the value of an intangible asset by determining the royalties the asset owner would have to pay to license the asset from another party. In other words, the value of the intangible asset to the owner consists of the savings the owner realizes by not having to pay licensing fees or royalties to use the asset."

E. 3.5.3

Nach gängiger Umschreibung der Methode werden die Ersparnisse durch Eigentum am immateriellen Vermögenswert, z.B. Patent betrachtet, und zwar in Form von theoretisch zu zahlenden Lizenzgebühren in der Höhe, wie sie der Eigentümer für die Nutzungsrechte an einem entsprechenden (gleichartigen) Patent an einen Anderen (Dritten) zu zahlen bereit wäre (vgl. RINGS, Patentbewertung [...], GRUR 2000 S. 844/855; SCHMIDLI/VASALLI, Immaterielle Vermögenswerte, ST 2006 S. 145; KOLLER/HENTSCHEL, Die Bewertung von Intellectual Property Rights [...], in: Matzler [Hrsg.], Immaterielle Vermögenswerte, 2006, S. 306; WURZER/REINHARD, Handbuch der Patentbewertung, 2. Aufl. 2010, Rz. 118 ff.; REILLY/SCHWEIHS, Valuing Intangible Assets, 1999, S. 152/153, 194). Die Bewertungsmethode basiert auf der Analyse, was der Inhaber eines Patents zu zahlen hätte,

wenn er den immateriellen Vermögenswert nicht selbst besäße.

E. 3.5.4

Aus dem angefochtenen Urteil geht hervor, dass das Obergericht der Frage, wonach die Elektroden der Beschwerdegegnerin vom yyy-Patent profitierten bzw. von der Lehre dieses Patents Gebrauch machen, entscheidende Bedeutung zugemessen hat, um die Schlüssigkeit und Überzeugungskraft des Gutachtens zu beurteilen. Allerdings hat das Obergericht (wie erwähnt) wiedergegeben, die Relief-from-Royalty-Methode basiere auf der Lizenzersparnis durch das Eigentum (hier: am yyy-Patent), falls der immaterielle Vermögenswert nicht in eigenem Besitz wäre. Wieso es nach der Methodendefinition des Obergerichts nicht um die Schätzung der Lizenzersparnis des Beschwerdeführers gehe, welcher die Patentanmeldung von der Gemeinschuldnerin erworben bzw. das Patent an die E._____ weiterverkauft hat, geht aus der Erklärung des Obergerichts nicht hervor. Vielmehr hat es festgehalten, "mit der Methode [wird] geschätzt, wieviel an Lizenzgebühren die Berufungsbeklagte [Beschwerdegegnerin] als Eigentümerin des yyy-Patents eingespart hat". Die Beschwerdegegnerin war indes weder im Zeitpunkt des Verkaufs der Patentanmeldung noch im Zeitpunkt des Weiterverkaufs des yyy-Patents Eigentümerin; der Anfechtungsprozess richtet sich gegen den Beschwerdeführer als Erwerber und Weiterveräußerer des immateriellen Vermögenswertes. Die Aussage des Obergerichts, dass die Relief-from-Royalty-Methode als solche "überhaupt erst Sinn macht, wenn die Produkte der Berufungsbeklagten [Beschwerdegegnerin] vom streitbetroffenen Patent profitierten", genügt ebenfalls nicht, um den Gedankengang nachzuzeichnen, mit welcher das Obergericht die Schlüssigkeit des Gutachtens dargelegt hat. Aus der Beschreibung der Methode im Urteil geht jedenfalls nicht hervor, dass die hypothetische Lizenzersparnis des Inhabers eines immateriellen Vermögenswertes voraussetzen soll, dass ein Anderer (Dritter) mit seinen Produkten vom zu bewertenden immateriellen Vermögenswert profitiert haben muss. Aus dem Bewertungszweck der eingesetzten Methode lässt sich die Voraussetzung jedenfalls nicht herleiten: Zweck der Schätzung durch Gutachten ist nicht die Schadenersatzberechnung in einem Patentverletzungsprozess gegen die Beschwerdegegnerin, sondern die Ermittlung des wirtschaftlichen Wertes des von der Gemeinschuldnerin an den Beschwerdeführer verkauften und von diesem weiterverkauften immateriellen Vermögenswert in einem paulianischen Anfechtungsprozess.

E. 3.5.5

Das Obergericht hat die Nachvollziehbarkeit des Gutachtens mit Bezug auf die Methode einerseits und seinen Zweck andererseits nicht hinreichend begründet. Wenn das Obergericht die Anwendung der Relief-from-Royalty-Methode im beurteilten Gutachten nicht in nachvollziehbarer Weise begründet hat, konnte es die Schätzungsergebnisse (per Mai 2005 bei Verkauf der US-Patentanmeldung an X._____, und per 12. Februar 2007 bei Weiterverkauf des yyy-Patents an die E._____) nicht deshalb als nachvollziehbar erachten, weil die Beschwerdegegnerin das Patent im Jahre 2010 der E._____ für USD 499'960.-- abgekauft hatte. Es fehlt an einer Beweiswürdigung, welche dem Gehörsanspruch genügt (vgl. BÜHLER, a.a.O., sic! 2007 S. 610). Eine Heilung des Verfahrensmangels der ersten Instanz liegt nicht vor, und die Gehörsverletzung besteht weiter. Die vom Beschwerdeführer erhobene Rüge einer Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV ist begründet.

E. 3.6

Nach dem Dargelegten ist das angefochtene Urteil wegen der formellen Natur des verletzten verfassungsmässigen Rechts (BGE 137 I 197 E. 2.2 S. 197) aufzuheben. Da eine Heilung der Gehörsverletzung nicht ausgeschlossen erscheint, ist im konkreten Fall eine Rückweisung an das Obergericht angezeigt. Über die weiteren Rügen ist indes nicht zu entscheiden. Solange die Würdigung des Gutachtens nicht abgeschlossen ist, bleibt offen, ob den Vorbringen des Beschwerdeführers überhaupt jene Bedeutung zukommt, wie er meint und wie sie angeblich rechtskonform, d.h. weder in Verletzung von Prozessgrundsätzen wie Treu und Glauben, noch verspätet vorgebracht worden seien.

E. 4

Der Beschwerde ist Erfolg beschieden. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache wird zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an das Obergericht zurückgewiesen. Weil das Obergericht das Gesuch um Aufhebung der vorzeitigen Vollstreckbarkeit des bezirksgerichtlichen Urteils abgewiesen (eigentlich: als gegenstandslos abgeschrieben) hat, weil das erstinstanzliche Urteil bestätigt worden ist, hat es über das entsprechende Gesuch zu entscheiden. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1, Art. 68 Abs. 1 BGG). Die Verteilung der Kosten im vorangegangenen Verfahren obliegt der Vorinstanz (Art. 67 BGG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.