

Da die erwiesene ausdrückliche Willensübereinstimmung und die genannten Indizien zur Annahme des Spielcharakters genügen, braucht auf die von der Vorinstanz herangezogenen Indizien nicht eingetreten zu werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern von 4. Dezember 1931 wird bestätigt.

III. PROZESSRECHT PROCÉDURE

10. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Februar 1932 i. S. Stephani c. Aluf.

Streitwertberechnung bei Schadenersatzklagen mit Rektifikationsvorbehalt gemäss Art. 46 Abs. 2 OR.

Das Bundesgericht hat in seiner Praxis zum alten Fabrikhaftpflichtgesetz den Grundsatz aufgestellt, dass ein Rektifikationsanspruch bei der Bemessung des Streitwertes nicht mitzubersichtigen sei, wenn der Wert des bezüglichen Anspruches — was auch hier unterblieb — nicht in einer bestimmten Geldsumme bemessen wurde (vgl. BGE 27 II S. 654 f; WEISS, Berufung S. 74 a). Dieser Grundsatz ist analog auch auf den in Art. 46 Abs. 2 OR vorgesehenen Nachforderungsanspruch anzuwenden.

IV. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION

11. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Januar 1932 i. S. Fr. Sauter A.-G. c. Bretscher & C^{ie}.

Patentverletzungsklage.

Die Nichtigkeit eines Patentes mangels Neuheit und Erfindungscharakters kann auch einredeweise geltend gemacht werden (Erw. 1).

In Patentprozessen ist die Einreichung von Privatgutachten im Berufungsverfahren statthaft, wenn sie allgemeine technische und Rechtserörterungen enthalten. OG Art. 80 (Erw. 2).
Kombinationserfindung: Temperaturschalter für Boiler mit Quecksilberschaltröhre. Wesen der Kombination und Formulierung der Frage nach der Neuheit der Kombination im konkreten Fall (Erw. 3).

Vergleich mit frühern Kombinationen hinsichtlich der Neuheitszerstörung (Erw. 5 und 8).

Bestätigung der Bejahung der Neuheit und des Erfindungscharakters durch den Umstand, dass das deutsche Patent erteilt worden ist (Erw. 10 und 11 in fine).

Erfindungshöhe einer kleinen, praktisch brauchbaren und billigen Mechanik ohne grosse schöpferische Idee (Erw. 11).

Pat. Ges. Art. 16 Ziff. 1 und 4.

A. — Die Klägerin, Fr. Sauter A.-G., meldete am 23. August 1923 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Erfindung eines automatischen Quecksilbertemperaturschalters mit folgendem Patentanspruch an:

«Temperaturschalter mit Quecksilberkippschaltröhre, dadurch gekennzeichnet, dass zur Übertragung der Dehnung eines durch die Temperatur beeinflussten Organes auf einen die Quecksilberkippschaltröhre tragenden Kipphebel mindestens ein genannte Dehnung in's Grosse übersetzender Zwischenhebel und zwischen diesem und dem Kipphebel

ein Mitnehmergeglied vorgesehen ist, das mit einem dieser Hebel verbunden ist, an dem andern dagegen unter Federwirkung lose anliegt, sodass der Kipphebel dem Zwischenhebel aus der Einschalt- in die Ausschaltstellung und umgekehrt folgt, wobei für den Kipphebel die Einschaltstellung unabhängig vom Zwischenhebel durch einen Anschlag begrenzt wird.»

Das Patent wurde unter Nr. 105,344 erteilt und am 16. Juni 1924 veröffentlicht.

Für dieselbe Erfindung wurde der Klägerin am 6. April 1924 auch das deutsche Reichspatent (407,679) erteilt...

Ein bei steigender Temperatur des Wassers im Boiler dehnbare Metallrohr ist bei dem Schalter mit einem nicht dehnbaren Metallstab fest verbunden und wirkt auf eine sogenannte Quecksilberschaltröhre, die aus einem geschlossenen Glasrohr besteht und in die an zwei getrennten Stellen zwei elektrische Leitungen eingeschmolzen sind. In der ungefähr horizontalen Stellung dieses Glasrohres werden die zwei Leitungen durch das in der Röhre befindliche Quecksilber verbunden, sodass der Kreis des zur Heizung des Wassers notwendigen Stromes geschlossen ist. Kommt das Glasrohr aus der horizontalen Lage in eine schiefe, so fließt das Quecksilber in seinen untern Teil, und die Verbindung zwischen den beiden nunmehr oben befindlichen Leitungsenden wird unterbrochen. Gegenstand der Erfindung der Klägerin soll nun die Einrichtung sein, durch welche die Beeinflussung des Metallrohres durch die Temperatur auf den Kipphebel übertragen wird, sodass auch die Quecksilberröhre im richtigen Zeitpunkt jeweilen in die erforderliche Ein- oder Ausschaltlage kommt.

Im Mai 1929 glaubte die Klägerin zu bemerken, dass die Firma der Beklagten, Bretscher Söhne & Cie., einen Quecksilberschalter herstelle und auf den Markt bringe, der ihr Patent verletze. Die Beklagte bestritt jedoch, dass eine Nachahmung vorliege.

B. — Am 18. November 1929 hat die Klägerin gegen die Beklagte folgende Klage erhoben:

1. Es sei der Beklagten zu verbieten, die von ihr fabrizierten und an ihren Boilern verwendeten Temperaturschalter fernerhin zu fabrizieren und zu gebrauchen.

2. Es sei die beklagte Firma zur Zahlung von 50,000 Fr. an die Klagpartei zu verurteilen.

C. — Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt mit der Begründung, es fehle überhaupt an einer Erfindung im Sinne des Patentgesetzes und die Erfindung der Klägerin sei nicht neu, eventuell bedeute der Apparat der Beklagten keine Nachahmung, da er grundverschieden sei. Zur Substantiierung der Einrede, es handle sich nicht um eine neue Erfindung, hat die Beklagte auf eine Anzahl anderer Patente verwiesen, auf die im rechtlichen Teil einzutreten ist.

D. — Nach Einholung eines Gutachtens von Professor Ostertag in Winterthur und einer Oberexpertise von Prof. Dünner und Prof. Gugler von der E. T. H. in Zürich hat das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt die Klage durch Urteil vom 10. August 1931 abgewiesen...

E. — ...

F. — Gegen das Erkenntnis des Zivilgerichtes als einziger kantonaler Instanz in Patentsachen hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht ergriffen.

Mit der Berufungserklärung hat die Klägerin zwei Privatgutachten von Dr. H. Rupp, Vorstand der Patentabteilung der A.-G. Brown, Boveri & Cie. in Baden und von Dr. Ing. P. Riebensahm, Ordentlichem Professor der Technischen Hochschule in Berlin eingereicht. Diese Gutachten sind der Beklagten mitgeteilt worden. Gegenbemerkungen der Beklagten dazu sind wegen Verspätung von der Hand gewiesen worden.

G. — ...

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Das Bundesgericht hat schon unter dem Bundes-

gesetz betreffend die Erfindungspatente vom 29. Juni 1888 entschieden, dass die Nichtigkeit eines Patentes auch einredeweise geltend gemacht werden könne (BGE 22 S. 639; vgl. auch SCHANZE, Das schweizerische Patentrecht S. 68 Anm. 168). Entgegen der Zweifel der Klägerin ist an dieser Rechtsprechung auch unter dem Bundesgesetz vom 21. Juni 1907 festgehalten worden (BGE 56 II S. 146 und die nicht publizierte Erwägung 2 des Urteils vom 8. Dezember 1931 i. S. Meyer gegen Ringier & Cie.; vgl. auch CURTI, Das Recht der Marken, Erfindungen, Muster und Modelle in der Schweiz S. 31). Die weitere Behauptung der Klägerin, der Gesetzgeber habe bei Erlass des geltenden Patentgesetzes in diesem Punkt eine Änderung nach deutschem Vorbild treffen wollen, lässt sich an Hand der Materialien, insbesondere nach der von der Klägerin zitierten bundesrätlichen Botschaft vom 17. Juli 1906 (BBl 1906 IV S. 241 ff.) nicht nachweisen.

2. — Ob die Privatgutachten Rupp und Riebensahm durch die Klägerin noch im Berufungsverfahren eingereicht werden durften, beurteilt sich nach den Grundsätzen, die das Bundesgericht am 7. Juni 1913 i. S. Stickerei Feldmühle gegen Schawalder u. Kons. (BGE 39 II S. 344) und am 8. Dezember 1931 i. S. Meyer gegen Ringier & Cie. (vgl. das noch nicht erschienene letzte Heft der BGE Bd. 57) aufgestellt hat. In Anbetracht der dort erwähnten Verquickung von Tat- und Rechtsfragen in Patentprozessen können die beiden Gutachten zu den Akten genommen werden, trotzdem Art. 80 OG auch für diese Prozesse gilt, da sie auch allgemeine technische Erörterungen und rechtliche Ausführungen enthalten und daher nicht als neue Beweismittel, sondern als Rechtsgutachten anzusehen sind und da sie rechtzeitig eingereicht worden sind und so der Beklagten zur Wahrung ihrer Rechte zeitig zugestellt werden konnten. Dagegen bleibt zu beachten, dass für das Bundesgericht tatsächliche Annahmen der Sachverständigen, die von dem durch die Vor-

instanz festgestellten Tatbestand abweichen, unverbindlich sind, vorausgesetzt, dass die Feststellungen des kantonalen Gerichtes nicht mit Erfolg als aktenwidrig angefochten werden können (OG Art. 81), wie das Bundesgericht in dem zitierten Urteil i. S. Meyer gegen Ringier & Cie. ebenfalls schon ausgesprochen hat.

3. — Eine angebliche Erfindung ist eine Kombination, wenn mehrere Arbeitsmittel oder Verfahren gemeinschaftlich zu einem einheitlichen Zweck miteinander wirken sollen. Für die Erteilung des Schutzes ist es gleichgültig, ob die einzelnen Elemente schon bekannt gewesen oder erst mit der Kombination erfunden worden sind. Dagegen ist die Kombination bekannter Elemente nur dann eine schutzfähige Erfindung, wenn sie auf einer schöpferischen Idee beruht und einen wesentlichen technischen Fortschritt darstellt. Endlich bedarf es der Neuheit der Kombination. Darnach sind auch im vorliegenden Fall (vgl. BGE 57 II S. 228 ff.) drei Gesichtspunkte auseinanderzuhalten, obwohl ihre Vermengung wegen der Natur der Sache naheliegt: erstens, ob man es überhaupt mit einer Kombination zu tun habe, zweitens, ob die Kombination eine Erfindung sei, und drittens, ob sie als Erfindung neu sei.

Es ist nicht bestritten und ergibt sich aus dem Patentanspruch des klägerischen Patentes und aus der Patentbeschreibung, die nach der Praxis des Bundesgerichtes zur Auslegung des Patentanspruches dienen darf (BGE 57 II S. 232 ff.), dass Gegenstand der klägerischen Erfindung nicht die Vereinigung des temperaturempfindlichen Organs, der Quecksilberkippschaltröhre und des ungleicharmigen Hebels zu einem besondern Zweck und Effekt ist, denn es war dem Patentbewerber bewusst, dass nach dem damaligen Stand der Technik nicht nur diese Elemente bekannt waren, sondern auch ihre Vereinigung zu einem Schaltapparat. So ist durch den Experten Ostertag mit Fug darauf hingewiesen worden, dass sich ein bei den Akten befindlicher Apparat der Therna

A.-G. Schwanden nur aus diesen drei Elementen zusammensetzt. Es war jedoch durchaus nicht zum Vornherein ausgeschlossen, dass durch eine originelle Idee im Rahmen dieser grossen Kombination der drei genannten Hauptelemente noch eine besondere Kombination erfunden werden konnte, durch die ein wesentlicher technischer Fortschritt erzielt wurde. Die klägerische Erfindung will nach der Kennzeichnung im Patentanspruch und der Beschreibung offenbar eine solche engere Kombination sein, und es ist nun zunächst, vor der Erörterung der Frage der Neuheit und des Erfindungscharakters, zu bestimmen, welches die Elemente der Kombination seien und worin der einheitliche Zweck zu erblicken sei, zu dem sie zusammenwirken.

Als wesentliche Elemente des klägerischen Apparates fallen nach dem Patentanspruch und übrigens auch nach den sämtlichen Gutachten in Betracht: 1. Das temperaturbeeinflusste Organ (Thermostat), das aus einem dehnbaren Metallrohr und einem damit fest verbundenen, nicht so stark dehnbaren Metallstab besteht, 2. Der Kipphebel, der die Quecksilberkontaktröhre trägt und derart mit ihr verbunden ist, dass er mit ihr hinsichtlich der Wirkungen ein Ganzes bildet, 3. Der Zwischenhebel, der die Dehnung in's Grosse übersetzt, 4. Das sogenannte Mitnehmergeglied, das mit einem der Hebel fest verbunden ist, an dem andern dagegen unter Federwirkung lose anliegt, 5. Der Anschlag und 6. Die zwei Federn. In Übereinstimmung mit dem Patentanspruch hat der Experte Ostertag die Federn freilich nicht besonders als Elemente angeführt, doch besteht deshalb keine Abweichung vom Gutachten der Oberexperten Dünner und Gugler, weil die Federwirkung doch beachtet und erwähnt wird.

Es ist nicht zweifelhaft und wird auch durch das angefochtene Urteil nicht in Abrede gestellt, dass diese Elemente nicht bloss eine sogenannte Aggregation, eine Zusammenstellung von unabhängig wirkenden Teilen sind (vgl.

PIETZCKER, Patentgesetz I S. 136), sondern dass ihre Wirkung zu einem neuen Ergebnis verbunden ist, dass also eine Kombination im Rechtssinne vorliegt. Wenn auch im Patentanspruch übungsgemäss nicht ausdrücklich von einer Kombination oder dergleichen die Rede ist, ergibt sich doch daraus, dass das, was nach dem Willen und der Meinung des Bewerbers den Inhalt der Erfindung ausmachen und gestützt sein soll, eine Kombination von verschiedenen Elementen zu einem Apparat sein soll, denn die Art und Folge des Zusammenwirkens wird genau gekennzeichnet, zumal wenn man die Beschreibung zur Interpretation des Anspruches heranzieht (BGE 49 II S. 140 ff., 57 S. 231).

Geht man von der Einschaltstellung aus, so zeigt sich, dass sich das Rohr des Thermostaten in der zu heizenden Flüssigkeit ausdehnt und den nicht dehnbaren Stab des Thermostaten nach oben führt, sodass bei einer bestimmten Temperatur der drehbar gelagerte Zwischenhebel, auf dem der Stab bis dahin ruhte, nachgibt, weil er von einer Feder angezogen wird, und sodass mittelst des am Zwischenhebel angebrachten Mitnehmergegliedes auch der Kipphebel nach der andern Seite geneigt wird und dadurch das Quecksilber in der Röhre zum Abfliessen von den Kontaktstellen gebracht und der Stromkreis unterbrochen wird. Bei dieser Ausschaltstellung wird das temperaturempfindliche Rohr infolge der Abkühlung der Flüssigkeit verkürzt, sodass wieder bei einer bestimmten Temperatur der nicht dehnbare Stab nach unten bewegt wird und trotz der Wirkung der vorgenannten Feder auch den Zwischenhebel nach unten drückt und so den Kipphebel mit der Quecksilberöhre einer andern Feder folgen lässt und wieder in die Einschaltstellung bringt. Bei einer Untertemperatur, d. h. bei einer Temperatur der Flüssigkeit, die unter der untern Grenze liegt, bei welcher der Strom sonst eingeschaltet wird, setzt sich die dadurch hervorgerufene Drehung des Kipphebels nach Einwirkung des Stabes und Nachlassen

des Zwischenhebels unter dem Einfluss der zweiten Feder nur so lange fort, bis der Kipphebel an den genannten Anschlag stösst, nachher bewegt sich nur noch der Zwischenhebel, nicht mehr der Kipphebel, weil jener sich vom Mitnehmergeglied abhebt und so der Kipphebel vom Zwischenhebel unabhängig wird; auf diese Weise wird erreicht, dass sich das Quecksilber bei Untertemperatur nicht infolge des aussergewöhnlich langen Weges des Schaltorganes dergestalt auf der Schaltseite der Quecksilberröhre ansammelt, dass der Stromkreis statt geschlossen infolge der Neigung der Röhre unterbrochen und dass die Selbsttätigkeit des Apparates in diesem Fall aufgehoben wird. Umgekehrt geht, wie der Experte Riebensahm ausgeführt hat, beim Steigen der Temperatur der Zwischenhebel allein, also ohne Einwirkung auf den Schwinghebel (Kipphebel) und die Quecksilberröhre aufwärts, sodass die Kontaktschlusslage des Quecksilbers nicht schon bei Steigen der Temperatur, aber noch herrschender Untertemperatur unterbrochen wird. Sämtliche genannten Kombinationselemente wirken also sowohl innerhalb, als ausserhalb der Temperaturgrenzen zu einem einheitlichen Zweck zusammen. Dieser Zweck besteht, technisch betrachtet, 1. in der hohen Temperaturempfindlichkeit des Apparates, d. h. in der Erzielung eines kleinen Temperaturintervalles, was nach der Darstellung der Oberexperten wegen der Reibung des Quecksilbers in sich selbst und an der Glaswand nur durch Übersetzung der Bewegung des Thermostaten in's Grosse möglich ist, und 2. zugleich in der Vermeidung aller Nachteile, welche die Auswirkung eines abnormal grossen Weges des Schaltorganes auf die Quecksilberschaltröhre hätte.

Mit diesem Kombinationszweck stimmt naturgemäss die Aufgabe überein, die sich der Erfinder seinerzeit gestellt hatte. Die Klägerin hatte gefunden, dass alle frühern Schalter den Nachteil hätten, einen relativ kleinen Schaltweg zu haben, sodass die Temperatur-

grenze für die Ein- und Ausschaltung ziemlich weit auseinanderliege, was wegen der Trägheit des Quecksilbers eine Ein- und Ausschaltung bei unbestimmten Temperaturen bewirke. (Dass nach der Ausführung der Oberexperten hier in Wirklichkeit nicht die Trägheit des Quecksilbers nachteilig ist, sondern seine Reibung, tut nichts zur Sache.) Diesen Nachteil galt es also für die Klägerin zu überwinden, ohne andere Nachteile heraufzubeschwören. Dass ihr das gelungen ist, d. h. dass der Zweck der Kombination durch das Zusammenwirken der Elemente tatsächlich erreicht wird, kann nach dem Gutachten Ostertags keinem Zweifel unterliegen. Ostertag hat ausgeführt: « Diese hier verwendete spezielle Bauart der Hebelübertragung in Verbindung mit dem Mitnehmergeglied den Federn und dem Anschlag bildet ein gut durchdachtes, zweckmässiges Ganzes, wobei auch der Anschlag als notwendiges Element zum Ganzen gehört, um die gewollte Wirkung zu vervollständigen. »...

Nach dem Vorbild des Gutachtens Riebensahm soll nun zunächst nicht untersucht werden, ob die gekennzeichnete Kombination zusammenwirkender Elemente eine Erfindung im Rechtssinne sei, d. h. ob zur Lösung der geschilderten Aufgabe eine erfinderische Idee notwendig war. Praktisch liegt die Frage näher, ob die angebliche Erfindung neu war, denn wenn es an der Neuheit fehlen würde, wäre es müssig, auf die Frage des Erfindungscharakters noch einzutreten (Pat. Ges. Art. 16 Ziff. 1 und 4). Es ist also zu prüfen, ob die klägerische Kombination, d. h. ob sämtliche Elemente mit den gleichen Wirkungen und folgeweise mit demselben Zusammenwirken, also mit demselben Kombinationszweck, schon bekannt gewesen seien. Hätte bei einem frühern Apparat auch nur eines der oben angeführten Elemente gefehlt, so müsste die Neuheit bejaht werden, wobei sich dann nachher allerdings noch fragen würde, ob es zur Beifügung dieses einen Elementes eine erfinderische

Idee gebraucht habe. Wäre ein Element der klägerischen Erfindung in gleicher konstruktiver Ausgestaltung schon vorhanden gewesen, hätte es aber eine andere Wirkung ausgeübt, so müsste die Neuheit ebenfalls bejaht werden, denn bei zwei Kombinationserfindungen besteht die Identität eines Elementes in seiner Wirkungsweise und nicht in seiner konstruktiven Ausführung, m. a. W., von einem Kombinationselement kann überhaupt nur im Hinblick auf seine Wirkungsweise gesprochen werden.

Die den Oberexperten vorgelegte « grundlegende Frage » hiess jedoch: « Es ist zu untersuchen, ob das Patent der Klägerin nicht einfach eine Kombination darstellt von Elementen, die zum Teil im Patent Hug und Zbinden Nr. 59,654 bzw. in dessen Hebelwerk, z. T. in den nach Angaben der klägerischen Patentschrift schon bekannten Quecksilbertemperaturschaltern enthalten sind, und ob gegebenenfalls in dieser Kombination eine schöpferische Idee liege. » Diese Frage- und Aufgabenstellung war patentrechtlich unrichtig. Sie ging darüber hinweg, dass es bei einer Kombinationserfindung nicht nur auf die Neuheit der Elemente und auf den Erfindungscharakter der Vereinigung ankommt, sondern auch auf die Neuheit der Kombination. Die Patentfähigkeit einer Kombination hängt anerkanntermassen nicht nur von der Erfindungshöhe des Kombinationsgedankens ab, sondern auch von seiner Neuheit, und diese ist auch dann zu bejahen, wenn die Elemente bei verschiedenen Patenten zerstreut schon vorgekommen sind; damit hängt zusammen, dass das deutsche Patentamt im Erteilungsverfahren die Neuheit der Elemente nicht prüft, sofern dafür keine Unteransprüche angemeldet worden sind (vgl. PIETZCKER a. a. O. S. 136 ff. Anm. 116, 127). Die unrichtige Fragestellung veranlasste die Oberexperten, die Kombination aufzulösen und nur die Elemente auf ihre Neuheit zu vergleichen, was der Privatexperte Rupp mit Recht folgendermassen beanstandet hat: « Das eigenartige Zusammenwirken der hier verwendeten Elemente... bedingt aber

eine neue technische Wirkung des Sauterschen Temperaturschalters, die sich in der gleichzeitigen Erfüllung aller oben genannten, an einen Schalter für Kleinboiler zu stellenden Forderungen dokumentiert. Ein Schalter mit diesen Eigenschaften war zur Zeit der Anmeldung des klägerischen Patentes nicht vorhanden... All diesen Tatsachen, die für die patentrechtliche Beurteilung des vorliegenden Streitfalles von besonderer Bedeutung sind, wird die Oberexpertise in keiner Weise gerecht. Sie begnügt sich damit, zusammenhanglos von einzelnen Elementen und einzelnen Wirkungen zu sprechen und kommt zum Resultat, dass, weil die einzelnen Elemente an sich schon bekannt waren, ihre Kombination nach dem klägerischen Patent sich von selbst ergeben habe, derart dass jeder auf diesem oder einem verwandten Gebiet tätige Handwerker oder Mechaniker die vorliegende Kombination auch hätte vornehmen können. Eine derartige Betrachtungsweise einer Kombinationserfindung widerspricht den Grundsätzen des Patentrechts. » Allerdings ist den Oberexperten unter Ziff. 8 auch noch die Frage vorgelegt worden: « Falls es sich um eine Kombination bekannter Elemente handelt: Enthält diese Kombination im klägerischen Patent ein von der Summe aller Einzelwirkungen qualitativ verschiedenes eigenartiges Ergebnis? » Darauf haben die Oberexperten verneinend geantwortet und beigefügt: « Die Summe der Einzelwirkungen dieser Elemente ist die, dass bei Abkühlung einer Flüssigkeit ein Strom eingeschaltet wird, bei Erwärmung ausgeschaltet wird. Dieser Endeffekt war sowohl beim Apparate der Therma, wie auch beim Apparate Hug & Zbinden schon vorhanden, sodass von einem qualitativ verschiedenen, eigenartigen Ergebnis beim Patent der Klägerin nicht gesprochen werden kann. » Allein auch diese Fragestellung war falsch und geeignet, die Experten von den patentrechtlich entscheidenden Fragen abzulenken. Erstens hätte eine Untersuchung über das Wesen der klägerischen Kombination an den

Anfang gehört, denn sie hätte die Grundlage für die Prüfung der Neuheit und der Erfindungshöhe der Kombination bilden müssen. Sodann hat man es nach der herrschenden (bei PIETZCKER, a. a. O. S. 134 Anm. 115 wiedergegebenen) Meinung nicht nur dann mit einer Kombination zu tun, wenn das Ergebnis von der Summe der Einzelwirkungen qualitativ verschieden ist, sondern der Erfolg des Zusammenwirkens muss einfach technisch wertvoller sein, als die Addition der Erfolge der Einzelwirkungen der Elemente wäre, gleichgültig ob diese Verbesserung des Ergebnisses qualitativer Art ist oder nicht. Die grundlegende Frage, ob eine Kombination vorliegt oder eine blosser Aggregation, bei der es allein allenfalls auf die Überschreitung der Summe der Einzelwirkungen ankommt, muss also getrennt werden von der Frage, ob einer Kombination Erfindungshöhe zukommt. Die an die Oberexperten gestellte Aufgabe Nr. 8 wirft diese beiden Fragen durcheinander, und die Lösung der Oberexperten vermengt, wie zu zeigen sein wird, auch noch die Frage der Neuheit damit. Schliesslich ist an der den Oberexperten unter Ziff. 8 gestellten Aufgabe aber auch noch auszusetzen, dass es Erfindungen gibt, bei denen die Frage nach der Überschreitung der Summe der Einzelwirkungen der Elemente sinnlos ist, nämlich bei Verbindungen von Elementen mit gemeinsamer, sich gegenseitig unterstützender Wirkung zur Erreichung eines einheitlichen Endzieles, denn bei diesen ist für den Kombinationscharakter die Funktionsverschmelzung wesentlich (PIETZCKER a. a. O. S. 135).

Die Oberexperten haben als Summe der Einzelwirkungen der Elemente in der klägerischen Erfindung bezeichnet, dass bei Abkühlung der Flüssigkeit der Strom eingeschaltet, bei Erwärmung ausgeschaltet wird. Es kann dahingestellt bleiben, ob dies wirklich die Summe der Einzelwirkungen der Elemente des klägerischen Apparates ist. Es kann ferner offen bleiben, ob das Ergebnis der Vereinigung dieser Elemente qualitativ ein anderes ist als die Summe

der Einzelwirkungen, wie sie die Oberexperten annehmen, denn auf die Kennzeichnung der Verschiedenheit unter dem Gegensatz Quantität und Qualität kommt es ja nicht an. Dagegen kann kein Zweifel bestehen, dass das Ergebnis der klägerischen Vereinigung der Elemente eben in etwas technisch Wertvollerem besteht, als bloss in der Ein- und Ausschaltung des Stromes bei Abkühlung und Erwärmung der Flüssigkeit; die Ein- und Ausschaltung geschieht, wie schon gesagt, mit einem kleinen Temperaturintervall und der Apparat ist wegen seiner besondern Kombination für grosse Temperaturempfindlichkeit verwendbar. Dieses wertvolle Ergebnis der Vereinigung der Elemente kennzeichnet sie als Kombination im Rechtssinne und nicht als blosser Aggregation. Dagegen ist damit über die Erfindungshöhe der Kombination noch nichts gesagt, im Gegensatz zur Ansicht des Zivilgerichtes und der Oberexperten, die offenbar unter Frage Nr. 8 — Vergleich der Summe der Einzelwirkungen mit dem Ergebnis der Kombination — eine Frage nach dem Erfindungscharakter gestellt und beantwortet zu haben glaubten. Die Frage der Erfindungshöhe der — festgestellten — Kombination hängt jedoch nach der patentrechtlich richtigen Auffassung von etwas anderem ab, als vom Vergleich der Wirkungen der einzelnen Elemente mit dem erzielten Ergebnis der Vereinigung der Elemente, nämlich, untechnisch ausgedrückt, von der Schwierigkeit der Aufgabe, die der Kombinationserfinder sich gestellt hatte. Im Gegensatz zur Oberexpertise hat also im Folgenden bei Behandlung der Frage der Neuheit ein- für allemal als vorausgesetzt zu gelten, dass man es beim Patent der Klägerin mit einer Kombination und nicht bloss mit einer Aggregation zu tun habe, und Gegenstand der Neuheitsvergleiche hat nur diese Kombination als Ganzes zu bilden. Die Oberexperten haben sodann gefunden, die Summe der Einzelwirkungen habe auch bei den frühern Apparaten im Ein- und Ausschalten des Stromes bei Abkühlung und

Erwärmung bestanden, und sie haben, wie schon erwähnt wurde, beigefügt: «Dieser Endeffekt war sowohl beim Apparat der Therma, wie auch beim Apparat von Hug und Zbinden vorhanden, sodass von einem qualitativ verschiedenen, eigenartigen Ergebnis beim Patent der Klägerin nicht gesprochen werden kann.» Es liegt auf der Hand, dass die Oberexperten damit in patentrechtlich unzulässiger Weise die Summe der Einzelwirkungen der Elemente des klägerischen Apparates — auf die es nach der Ansicht des Zivilgerichtes für das Vorliegen einer Erfindung überhaupt anzukommen scheint, auf die es in Wirklichkeit aber allenfalls nur für das Vorliegen einer Kombination ankommt — plötzlich nicht mehr mit dem Ergebnis der Vereinigung der Elemente im klägerischen Apparat verglichen haben, sondern mit den Elementen anderer Apparate, und dass sie damit auch noch die Frage der Neuheit mit der ohnehin unklaren Fragestellung vermengt haben. Auch dieser Fehler muss im Folgenden vermieden werden; die Kombination der Klägerin könnte im Hinblick auf ihren erzielten Erfolg neu sein, auch wenn alle Elemente einzeln schon bekannt gewesen wären und wenn die Summe der Einzelwirkungen bei frühern Apparaten dieselbe gewesen wäre. Ist diese Frage der Neuheit der Kombination dann zu bejahen, dann nur stellt sich noch die Frage, ob es in Anbetracht des Bekanntseins der Elemente zur Kombination noch einer erfinderischen Idee bedurft habe.

4. — ... (Aktenwidrigkeit der Feststellung, dass die Klägerin den Erfindungscharakter des Mitnehmergegliedes fallen gelassen habe.)

5. — Der Hauptanspruch des Patentes Hug und Zbinden (Nr. 59,694) vom 1. Februar 1912 lautet:

«Einrichtung zum Konstanthalten der Temperatur, dadurch gekennzeichnet, dass die thermische Ausdehnung und Verkürzung eines Rohres gegenüber einem thermisch nicht dehnbaren Stab zur Betätigung von Kontaktorganen verwendet wird, welche das Schliessen eines Motor-

stromkreises herbeiführen, wobei nach erfolgtem Schliessen durch eine kleine Drehung des Motors die Kontaktorgane aus dem Motorstromkreis ausgeschaltet werden, so dass die Unterbrechung des Motorstromes beim Abstellen des Motors nicht an diesen Kontaktorganen erfolgt.»...

In den Unteransprüchen sind die Elemente der Erfindung mit ihren Wirkungen gekennzeichnet. Über diese Elemente haben die gerichtlichen Oberexperten ausgeführt:

«Der Temperaturschalter weist folgende wesentliche Konstruktionselemente auf:

» 1. Das von der Temperatur beeinflusste Organ, bestehend aus Rohr 4, Deckel 5, Stab 6 in genau gleicher Ausbildung wie beim klägerischen Patente.

» 2. Ein Gusstück 12 mit einem daran befestigten Fühlhebel 20, das sich um eine Achse 11 drehen kann; 12 mit 20 bildet zusammen einen Hebel, der genau dem Zwischenhebel des klägerischen Patentes entspricht und die gleiche Funktion hat, nämlich die Bewegung des Thermostabes in's Grosse zu übersetzen. Dieser Fühlhebel kann daher ebensogut Zwischenhebel genannt werden.

» 3. Einen Zapfen 19, der am Hebel 16 befestigt ist und bewirkt, dass Hebel 16 vom Hebel 20 mitgenommen wird. Dieser Zapfen 19 kann daher ebensogut als Mitnehmergeglied bezeichnet werden und entspricht z. B. genau dem Mitnehmergeglied 15a in Fig. 3 des klägerischen Patentes, welches Mitnehmergeglied ebenfalls mit dem Hebel, der mitgenommen werden soll, fest und starr verbunden ist.

» 4. Einen Klotz 16, drehbar um Zapfen 15, mit ange-setzter Stange 17. 16 und 17 bilden zusammen wiederum einen Hebel, der dem Kipphebel 6 des klägerischen Patentes entspricht. Er hat die gleiche Funktion, nämlich durch sein Kippen einen Strom ein- oder auszuschalten. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass das Ein- und

Ausschalten nicht durch einen Quecksilberkontakt erfolgt, sondern durch einen Federkontakt, welcher am Hebel befestigt ist.

» 5. Die als Stellschrauben ausgebildeten Kontaktschrauben 28 und 29. Diese Kontaktschrauben erfüllen ausser ihrer elektrischen Wirkung auch die Funktion einer mechanischen Wegbegrenzung des Hebels 16 und 17, wirken also auch als Anschläge und bilden ein Analogon des Anschlages im klägerischen Patente.

» 6. Eine Feder 14, unter deren Druck der Thermostab mit dem System 12, 20 (Zwischenhebel) durch Vermittlung der Stellschraube anliegt. Sie entspricht genau der Feder 19 des klägerischen Patentes. Eine der Feder 20 des Klägerischen Patentes entsprechende Feder ist bei der horizontalen Anordnung des Schalters nicht notwendig, da das Gewicht des Hebels 17 im Sinne einer solchen Feder wirkt.»

Die andern Sachverständigen weichen von diesen Ausführungen beim Vergleich mit den Funktionen der Elemente im klägerischen Patent jedoch ab. Prof. Ostertag hat zwar nach Kenntnisaufnahme der Oberexpertise in seinem Nachtrag anerkannt, dass bei Hug und Zbinden «der am Hebel 16 befestigte Zapfen 19 vom Hebel 20 mitgenommen wird und somit eine analoge Rolle spielt wie das Mitnehmergeglied im klägerischen Patent. Die Möglichkeit des Zurückbleibens des Zapfens 19 gegenüber dem Hebel 20 hat dieselbe Wirkung, wie der Spielraum des Mitnehmergegliedes im Sauterpatent. Der um den Zapfen 15 drehbare Klotz 16 kann mit der Stange 17 als ein Hebel angesehen werden, der den Strom für den Hilfsmotor ein- und ausschaltet». Von den Kontaktstellen hat Ostertag bemerkt: «Das Patent 59,694 besitzt Anschläge, die in erster Linie als feste Kontaktstellen anzusehen sind, um den Strom zu leiten, die Begrenzung der Bewegung ist Nebensache», aber er hat an anderer Stelle (S. 7) beigefügt: «Es ist total falsch, die beiden festen Kontaktorgane als Anschläge zur mechanischen

Begrenzung einer Bewegung zu bezeichnen, denn ihre Aufgabe besteht in der Möglichkeit der Durchleitung des Stromes.» Der Experte Rupp verneint noch kategorischer die Natur der Kontakte als Anschläge und behauptet, es fehle ihnen ausserdem die zweifache Rolle, die dem Anschlag im klägerischen Patent zukomme, die darin bestehe, dass der Anschlag einerseits die Bewegung des Kipphebels begrenze, andererseits innerhalb eines gewissen Bereiches die Unabhängigkeit der beiden Hebel gewährleiste; ebenso vermisst Rupp beim Patent 59,694 von den Elementen der klägerischen Kombination die beiden gegeneinander wirkenden Federn und das Mitnehmergeglied, das gemäss der klägerischen Beschreibung wirke; der Zapfen des Patentes 59,694 könne nicht als solches Mitnehmergeglied angesprochen werden.

Die Experten haben jedoch noch eine andere, und zwar grundlegende Frage mehr oder weniger ausdrücklich verschieden beantwortet, und es ist teilweise darauf zurückzuführen, dass sie sich über die Funktionen der scheinbar analogen Teile des Patentes Hug und Zbinden nicht einigen konnten. Der Experte Ostertag namentlich hat in seinem Nachtrag auf die grundlegende Natur dieser Frage hingewiesen. Der Gegenstand der beiden Patente ist nach den Patentansprüchen und Beschreibungen verschieden, und zwar besteht die Abweichung darin, dass beim Patent Sauter bei der Einschaltstellung der Quecksilberröhre der Stromkreis des Heizstromes geschlossen ist, während beim Patent Hug und Zbinden durch den Federkontakt nur ein Hilfsstrom geht, der zur Betätigung eines kleinen Schaltmotors (Servomotors) dient, wobei dessen Stromkreis durch die Bewegung des Thermostaten nur ein-, aber nicht ausgeschaltet wird, sodass die Oberexperten zum Vergleich in Bezug auf die Frage der Neuheit nur einen Teil des Patentes Hug und Zbinden herangezogen haben, den andern mit dem Motor aber losgetrennt haben, wie sie auch zugeben. Es fragt sich, ob dies patentrechtlich zulässig sei. Die

Vorinstanz hat diese Frage im Anschluss an die Oberexpertise bejaht, indem sie ausgeführt hat: « Es sind nicht nur die vor der Patentierung des klägerischen Patentes verwendeten Quecksilbertemperaturschalter, sondern auch diejenigen Temperaturschalter, die nur indirekt durch Vermittlung eines Hilfsmotors wirken, zum Vergleich heranzuziehen, da beide Arten von Apparaten nach gleichen Prinzipien gebaut sind und den genau gleichen Zweck (der automatischen Schaltung eines elektrischen Stromes entsprechend den Temperaturveränderungen einer zu heizenden Flüssigkeit) dienen. » Dieser Auffassung kann nicht beigespflichtet werden, denn sie verkennt, dass hier ausschliesslich die Frage der Neuheit der klägerischen Kombination d. h. des Zusammenwirkens der Elemente mit dem genannten Ergebnis zur Diskussion steht, m. a. W. dass die Aufgabe, die sich die Klägerin gestellt hatte, bei einem Temperaturregler von der Art des Patentes Hug und Zbinden gar nicht in Frage kommen kann. Der Privatexperte Rupp hat die Ausführungen der Oberexperten in diesem Punkt, auf welche das Zivilgericht abgestellt hat, mit Fug als patentrechtlich unzulässige technologische Verallgemeinerung bezeichnet. Wenn es, wie die Vorinstanz meint, lediglich auf die Prinzipien und den Endzweck ankäme, wären ja auf dem ganzen von diesen Prinzipien und dem Endzweck beherrschten Gebiet keine besondern Kombinationserfindungen mehr möglich, was aber nicht richtig sein kann und letztlich zur Aufhebung des Patentrechtes führen würde. Rupp hat erstens dargetan — und diese Ausführung ist durch die Beklagte nicht in Abrede gestellt worden —, dass beim Patent Nr. 59,694 der Hilfsstrom eine Schalteinrichtung in Bewegung setzt und dass erst diese Schalteinrichtung die Aufgabe hat, den Heizstrom zu schalten, dass aber auch der Hilfsstrom nicht dort unterbrochen wird, wo er geschlossen wurde, d. h. nicht zwischen der vom temperaturempfindlichen Organ bewegten Relaiskontaktfeder und dem

betreffenden festen Kontakt, sondern in der vom Hilfsstrom gesteuerten Schalteinrichtung für den Heizstrom; beim klägerischen Apparat dagegen dient die thermische Ausdehnung oder Verkürzung des temperaturempfindlichen Organes dazu, den viel stärkern Heizstrom unmittelbar ein- und auszuschalten. Mit Recht fügt Rupp bei, dass schon die Betrachtung des elektrischen Vorganges erkennen lasse, dass es sich um verschiedene Kombinationen handle. Die Experten Dünner und Gugler sind eben davon ausgegangen, dass bei den Thermostaten, die den Heizstrom auf indirekte Weise schalten, die « Gesamteinrichtung ein Aggregat von Apparaten sei », deren einer ein Schalter sei und zur Beantwortung der Frage der Neuheit losgetrennt werden könne und müsse. Allein das Patent 59,694 will nach seinem Anspruch, namentlich nach dem Hauptanspruch durchaus nicht nur ein Aggregat von nebeneinander wirkenden Apparaten sein, sondern ebenfalls eine Kombination von zusammenwirkenden Elementen, in die aber der Servomotor einbezogen ist. Die Annahme einer blossen Aggregation hängt offenbar damit zusammen, dass die Oberexperten in patentrechtlich unzulässiger Weise den mechanischen Aufbau des Hebelwerkes von seiner Funktion lösen, während sich bei der richtigen Betrachtung der mechanische Aufbau darnach richtet, ob ein Heizstrom oder ein Hilfsstrom zu schalten ist. Wenn die Oberexperten ausgeführt haben, Sauter habe die konstruktive Idee die im Patent Hug und Zbinden für einen Schalter mit Federkontakt beschrieben sei, auf einen Schalter mit Quecksilberkontakt übertragen, so will und kann diese Ausführung eigentlich nur eine Antwort auf die Frage nach der Erfindungshöhe der Kombination sein, dass es sich aber um verschiedene Kombinationen handelt, dass das Patent 59,694 die Neuheit des klägerischen Patentes nicht zerstört, liegt dagegen darin enthalten, denn bei Schaltung eines Quecksilberkontaktes greift ein anderes Zusammenwirken der Elemente

Platz. Das ergibt sich insbesondere aus folgender Erwägung, die im Anschluss an das Gutachten Rupp zu machen ist: Wenn man mit den Oberexperten bei Beurteilung des Patentes 59,694 davon absieht, dass nach der Einschaltung des Hilfsstromes noch eine weitere Schaltung durch die Kombination bewirkt wird, nämlich die des Heizstromes, wenn man also nach der Schaltung des Hilfsstromes gewissermassen vom weitem abstrahiert und aus der umfassenden Kombination eine engere herausreissen zu können glaubt, die mit der Einschaltung des Hilfsstromes vollendet wäre, so würde sich doch gleich zeigen, dass die Ausschaltung des Hilfsstromes nicht durch ein Element dieser engern Kombination geschieht, sondern durch ein Element, das ausserhalb steht, m. a. W., dass die engere Kombination in ihrer Wirkung nicht geschlossen ist. Daraus erhellt zur Genüge, dass die Neuheit des klägerischen Patentes im Hinblick auf das Patent Hug und Zbinden nicht verneint werden kann, oder, wie Prof. Ostertag sich ausdrückt, dass mit dem vom Patent Hug und Zbinden durch die Professoren Dünner und Gugler betrachteten (patentrechtlich verstümmelten) Teil allein ein kompletter Thermo-Schalter nicht erreicht werden kann...

8. — Die Beurteilung der Neuheit des klägerischen Patentes im Hinblick auf den Quecksilbertemperaturschalter der Elektra Wädenswil war den Oberexperten nicht zur Aufgabe gemacht worden. Sie gingen jedoch darauf ein, weil ihnen dieser Schalter während der Abfassung ihres Berichtes bekannt geworden war. Die Vorinstanz hat ausgeführt, die Klägerin habe nicht bestritten, dass dieser Schalter schon anno 1915 auf dem Markte gewesen sei, und es genüge in prozessualer Beziehung, dass die Behauptung der Neuheitszerstörung durch die Beklagte in der mündlichen Verhandlung aufgestellt worden sei. Daran ist das Bundesgericht gebunden, und es ist infolgedessen auch dieser Apparat in den Kreis der Betrachtungen einzubeziehen.

Die Oberexperten haben an Hand der Zeichnungen A 3902 und 3641 D ausgeführt, man erkenne in diesem Apparate folgende Elemente des klägerischen:

1. Den Thermostab.
2. Den Zwischenhebel.
3. Die Schraube, welche als Mitnehmergeglied wirke.
4. Den Kipphebel mit der Quecksilberkontaktröhre.
5. Die Schraube, welche in den Kipphebel eingeschraubt und mit Kontramutter gesichert sei, deren Kopf als Anschlag wirke und die Ausschaltstellung des Kipphebels begrenze.
6. Die Zugfeder, deren Wirkung genau dieselbe sei, wie die der Feder 19 im Sauter'schen Patent.

Entgegen dieser Darstellung muss jedoch angenommen werden, dass auch diese Kombination eine andere ist, indem Mitnehmergeglied und Anschlag in ihrer charakteristischen Wirkung fehlen. Prof. Riebensahm hat in einleuchtenden Ausführungen auf Folgendes aufmerksam gemacht: Der Temperaturschalter der Elektra ist zum Einschrauben oben auf dem Heizkessel bestimmt. Die Quecksilberöhre liegt in der Ruhelage, d. h. wenn nicht geheizt wird, nicht wie bei Däniker auf Schneide und Anschlag auf, sondern ist mit einem Drehzapfen gelagert und mit einem Punkt des Kipphebels auf den Thermostat-Innenstab über einen Vorschalthebel aufgelegt. Der Thermostatstab hebt beim Steigen der Temperatur nicht die Röhre an, sondern er lässt sie absinken, da er mit dem Wachsen des Thermostatrohres bei steigender Temperatur nach unten sinkt. Je mehr die Temperatur steigt, desto mehr stellt sich die Quecksilberöhre schräg nach unten. Die Lage ist so, dass bei der gewählten Höchsttemperatur das Quecksilber den einen Kontakt verlässt. Die Höchsttemperatur kann durch Verstellen der einstellbaren Auflageschneide auf dem Thermostat-Innenstab eingestellt werden. Der in der Zeichnung vorgesehene Vorschalthebel hat nur die Aufgabe der Vergrösserung der Thermostatbewegung. Der Schwing-

hebel mit der Quecksilberröhre macht die ganze Bewegung des Thermostat-Innenstabes mit. Eine Freibewegung des letztern und ein Anschlag für den Schwinghebel ist nicht vorgesehen. Das ganze Konstruktionsbild ist infolge der Anordnung des Thermostaten unter dem Schaltmechanismus ein ganz anderes. Der Experte Rupp hat sodann gegenüber der Bemerkung der Oberexperten, dass der Kopf der Schraube (43) als Anschlag wirke und die Ausschaltstellung des Kipphebels begrenze, ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Anschlag, welcher die Einschaltstellung sowohl begrenzt, als auch den Schwinghebel unabhängig von der Stellung des Thermostaten bewegten ersten Hebels macht, fehle und dass ausserdem die einander entgegenwirkenden Federn nicht vorhanden seien.

9. — ...

10. — Eine Bestätigung der Richtigkeit dieser Entscheidung über die Neuheit liegt darin, dass auch das deutsche Patent erteilt worden ist, obwohl natürlich dieser Umstand eine Überprüfung nicht überflüssig machte, also für die schweizerischen Gerichte nicht verbindlich ist. Die Sorgfalt der Prüfung im deutschen Erteilungsverfahren ist bekannt und durch das Bundesgericht auch schon berücksichtigt worden (BGE 30 II S. 346). Immerhin ist verständlich, dass sich das Zivilgericht damit nicht näher auseinandersetzen konnte, weil die deutschen Erteilungsakten nicht vorlagen. Dass hingegen dem deutschen Patentamt nicht alle hier behandelten Apparate vorgelegen hätten, kann im Gegensatz zur Beklagten nicht angenommen werden.

11. — Es bleibt zu untersuchen, ob der in Erwägung 3 gekennzeichneten neuen Kombination der Klägerin erfinderische Bedeutung zugesprochen werden kann.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtes liegt eine Erfindung dann vor, wenn auf Grund einer eigenartigen, schöpferischen Idee ein technischer Nutzeffekt und ein wesentlicher technischer Fortschritt erzielt

wurde (BGE 43 II S. 522 ; 48 II S. 293 ; 49 II S. 145). Es ist jedoch auch erkannt worden, dass das hiezu erforderliche Mass geistiger Tätigkeit keine Rolle spielt und dass die Neuerung nicht von weittragender Bedeutung zu sein braucht (BGE 49 II S. 137).

Angewendet auf den vorliegenden Fall stellt sich also die Frage, ob die Kombination der genannten bekannten Elemente mit ihrem Zusammenwirken zu dem ebenfalls genannten Ergebnis (dem kleinen Temperaturintervall und der Vermeidung der Nachteile des grossen Schaltweges) einen technischen Nutzeffekt hervorbrachte, einen wesentlichen technischen Fortschritt darstellte und auf einer schöpferischen Idee beruhte, wobei an die Erfindungshöhe in Anbetracht des Gegenstandes nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden dürfen. Mit Recht hat Prof. Riebensahm bemerkt, dass es sich bei diesem Gegenstand zum Vornherein nicht um eine grosse schöpferische Idee handeln konnte, sondern um die Schaffung kleiner, praktisch brauchbarer, sicherer und billiger Mechaniken.

Die genannte Frage muss im Gegensatz zur Vorinstanz bejaht werden. Durch die Kombination wurde der Nutzeffekt der selbsttätigen Ein- und Ausschaltung des Heizstromes in tadelloser Weise erzielt. Das war gegenüber dem damaligen Stand der Technik ein wesentlicher Fortschritt, zumal wenn man bedenkt, dass damit ein einfaches und billiges Instrument für die Bedürfnisse der Boiler geschaffen war. Das Instrument war vor allen Dingen auch deshalb ein Fortschritt, weil es dazu sicher war. Schliesslich kann auch nicht daran gezweifelt werden, dass es zu dieser Kombination der zusammenwirkenden Elemente des Hebelwerkes, des Thermostaten und der Quecksilberröhre einer schöpferischen Idee bedurfte. Zweifel könnte man höchstens deshalb hegen, weil die Konstruktion des Werkes bei Hug und Zbinden, wenn auch nicht im Zusammenwirken, ähnlich war. Allein auch eine Übertragung kann auf einer schöpferi-

schen Idee beruhen (ISAY, Kommentar S. 69). Hier darf, wenn man die Ansprüche nicht zu hoch stellt, doch gesagt werden, dass es ein origineller Gedanke war, auf die ganze Konstruktion mit dem Servomotor zu verzichten und für das Bedürfnis des kleinen Boiler seinen gleichwertigen Schalter zu bauen, ganz abgesehen davon, dass auch die Verwendung des Anschlages, der beiden entgegenwirkenden Federn und des Mitnehmergegliedes mit totem Gang zu einem zusammenspielenden Ganzen durchaus nicht nahe lag, wenn man sich, wie es sich gebührt, in die damalige Lage versetzt. Das Bundesgericht gelangt also dazu, auch in diesem Punkt der Expertise von Prof. Ostertag zuzustimmen, der der klägerischen Erfindung die Erfindungshöhe im Sinne des Patentgesetzes nicht abgesprochen hat. Übrigens kann auch in diesem Zusammenhang wiederum auf die Erteilung des deutschen Patentbeschlusses verwiesen werden.

12. — Zur Beurteilung der beiden Streitfragen ist nun noch abzuklären, ob sich die Beklagte einer Nachahmung schuldig gemacht habe, und ob der Klägerin ein Schaden entstanden sei und in welchem Mass. Da sich das Zivilgericht über diese Punkte nicht ausgesprochen hat, ist die Sache an es zurückzuweisen. Bei Beurteilung der Frage der Nachahmung wird es auch die Privatexpertisen zu würdigen haben, die gemäss Bundeszivilprozessrecht im Berufungsverfahren noch zu den Akten gebracht werden durften.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Zivilgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 10. August 1931 wird aufgehoben und die Sache wird zu neuer Entscheidung im Sinne der Motive an das Zivilgericht zurückgewiesen.

I. PERSONENRECHT

DROIT DES PERSONNES

12. Arrêt de la II^e Section civile du 18 février 1932 dans la cause **Camille Eynard** contre **Paul-Ernest-Edmond Eynard**.

Changement de nom.

Celui au bénéfice duquel a été rendu un jugement qui a prononcé l'annulation d'une décision d'un gouvernement cantonal autorisant une personne à changer son nom ne saurait, en cas de nouvelle décision conférant le même nom à la même personne, se borner à demander au juge de constater la nullité prétendue de la seconde décision, par le motif qu'elle violerait le principe de l'autorité de la chose jugée (consid. 2). Il doit procéder en conformité de l'art. 30 al. 3 Cc., c'est-à-dire intenter un nouveau procès en annulation de la seconde décision.

Il est loisible, en principe, au gouvernement cantonal, nonobstant le jugement, de rendre une nouvelle décision dans le même sens que la première. L'art. 29 al. 2 Cc. n'est pas applicable en pareil cas (consid. 3).

A. — Par décision du 6 mars 1923, le Conseil Exécutif du Canton de Berne a autorisé Paul-Ernest-Edmond Spiess, originaire de Berne, fils de Karl Spiess et de Rachel née Eynard, divorcés en 1922, à changer son nom en celui d'Eynard. Par demande du 15 mars 1924, Camille Eynard, cousin de Dame Rachel Eynard, a attaqué cette décision devant la Cour d'appel du Canton de Berne en application de l'art. 30 al. 3 Cc. La Cour l'ayant débouté de ses conclusions, il a recouru au Tribunal fédéral qui, par arrêt du 18 février 1926 (RO 52 II p. 103 et suiv.), réformant le jugement, a annulé la décision du Conseil Exécutif et ordonné aux officiers de l'état civil de Berne et de Rolle