



Pressemitteilung vom 17. Mai 2023

BARDEHLE PAGENBERG ebnet mit Anti-Anit-Suit-Injunction Weg für erfolgreiches Verletzungsverfahren für 10x Genomics

Mit zwei Urteilen vom 17. Mai 2023 entschied das Landgericht München I zugunsten von 10x Genomics, dass das Angebot und der Vertrieb der Produkte CosMx Spatial Molecular Imager und CoxMx reagents in Deutschland durch Nanostring Technologies Inc. und Nanostring Technologies GmbH das Europäische Patent EP 2 794 928 B1 verletzen (Az. 7 O 2693/22 und 7 O 5812/22). Nanostring Technologies Inc. hatte kurz vor dem Verkündungstermin versucht, das deutsche Urteil durch eine sogenannte Anti-Suit/Enforcement-Injunction in den USA zu verhindern, den entsprechenden Antrag jedoch zurückziehen müssen, nachdem das Münchner Gericht auf Antrag von 10 x Genomics die allererste Anti-Anti-Suit/Enforcement-Injunction in einem deutschen Life-Sciences-Fall erließ (Az. 7 O 5416/23).

10x Genomics ist ein höchst innovatives US-amerikanisches Life-Sciences-Unternehmen, das Life-Science-Technologie zur Verwendung in der wissenschaftlichen Grundlagenforschung entwirft und herstellt. Im März 2022 erhob das Unternehmen beim Landgericht München zwei Patentverletzungsklagen gegen Nanostring, um die bahnbrechenden gewerblichen Schutzrechte zu schützen, die der unternehmenseigenen Xenium-Plattform zugrunde liegen. Die Xenium-Plattform von 10x ermöglicht Analysen von Genexpression in Gewebe und zeichnet sich durch für Wissenschaftler/-innen höchst relevante Merkmale aus. Die deutsche Verletzungsklage gegen Nanostring beruhte auf der mittelbaren Verletzung von Anspruch 1 des Europäischen Patents EP 2 794 928 B1, insbesondere beschränkt auf den Nachweis von RNA-Molekülen in Gewebe (das Patent). 10x Genomics erhielt vom Patentinhaber President and Fellows of Harvard College (Harvard Corporation) eine ausschließliche Lizenz an diesem Patent.

Mit zwei Urteilen vom 17. Mai 2023 stellte das Landgericht München fest, dass Nanostring Technologies Inc. und Nanostring Technologies GmbH das Patent in Deutschland mittelbar verletzen, indem sie ihre Produkte CosMx Spatial Molecular Imager und CosMx reagents zum Nachweis von RNA zum Verkauf anbieten und vertreiben. Das Gericht gewährte Unterlassungsansprüche und befand, dass Nanostring

**BARDEHLE
PAGENBERG**

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte
Amtsgericht München
Partnerschaftsregister 1152
ISO 9001 certified

In cooperation with:


YUSARN AUDREY

www.yusarn.com
Singapore



zu Schadenersatz sowie zur Rechnungslegung im Hinblick auf alle verletzerischen Tätigkeiten seit dem 14. Februar 2023 verpflichtet ist.

Neben dem Prozess in München geht 10X Genomics außerdem vor dem U.S District Court for the District of Delaware gegen die Verletzung von sechs US-Patenten, unter anderem der US-Pendants des europäischen Patents EP 2 794 928 B1, durch Nanostring Technologies Inc. mit den Produkten CosMx Spatial Molecular Imager und dazugehörigen Instrumenten und Reagenzien vor. Außerdem macht 10x in davon getrennten Verfahren vor dem U.S. District Court for the District of Delaware sieben weitere US-Patente gegen Nanostrings GeoMx Digital Spatial Profiler und dazugehörige Instrumente und Reagenzien geltend.

Der Erfolg von 10x Genomics in Deutschland ist von besonderem Interesse, da Nanostring Technologies Inc. am 28. April 2023 versucht hatte, die Verkündung des deutschen Urteils des Münchner Gerichts sowie dessen Vollstreckung durch Einreichung einer Anti-Suit/Enforcement-Injunction beim U.S. District Court for the District of Delaware im US-Verfahren zu verhindern. In Reaktion darauf erließ das Münchner Gericht auf Antrag von 10x Genomics eine Anti-Anti-Suit/Enforcement-Injunction, woraufhin Nanostring den Antrag beim US-Gericht zurückzog. Diese Anti-Anti-Suit/Enforcement-Injunction des Münchner Gerichts ist deswegen besonders bedeutsam, weil sie innerhalb nicht einmal eines Tages erlassen wurde und sie – soweit es öffentlich bekannt ist – die erste Anti-Anti-Suit/Enforcement-Injunction in einem deutschen Patentfall im Bereich Life Sciences ist.

Gegen den deutschen Teil des EP 2 794 928 B1 ist eine Nichtigkeitsklage der Nanostring Technologies GmbH anhängig (3 Ni 20/22 (EP)). Ausweislich des qualifizierten Hinweises des Patentgerichts vom 7. Februar 2023 ist das Patent in der im Verletzungsverfahren geltend gemachten Fassung voraussichtlich rechtsbeständig. Terminiert ist auf den 7. Mai 2024.



Vertreter von 10x Genomics:

BARDEHLE PAGENBERG (München):

Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy (Federführender Rechtsanwalt, Fachanwalt für

Gewerblichen Rechtsschutz, Wirtschaftsmediator (MuCDR), Partner)

Dr. Tobias Wuttke (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Partner)

Dr. Axel B. Berger (Patentanwalt, European Patent Attorney, Partner)

Nadine Westermeyer (Rechtsanwältin, Partner)

Dr. Martin Drews (Rechtsanwalt, Senior Associate)

Dr. Kerstin Galler (Rechtsanwältin, Associate)

Vertreter von Nanostring Technologies:

Bird&Bird (Düsseldorf/München)

Oliver Jüngst, LL.M. (Rechtsanwalt)

Dr. Daniela Kinkeldey (Patentanwältin, European Patent Attorney)

Dr. Jan Van Dieck (Patentanwalt, European Patent Attorney)

Landgericht München I (7. Kammer)

VorsRiLG Dr. Schön (Vorsitzender Richter am Landgericht)

RiLG Dr. Schacht (Richter am Landgericht)

RiLG Dr. Straub (Richterin am Landgericht)

BARDEHLE PAGENBERG vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwälten, Patentanwälten, zugelassenen Vertretern vor dem Europäischen Patentamt, Fachanwälten für Markenrecht und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratung ist auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstände des jeweiligen Falls zugeschnitten.

Folgen Sie uns auf Twitter: <https://twitter.com/bardehleIP>



Pressekontakt:

Gabriela Tröger

Marketing & PR

Prinzregentenplatz 7

81675 München

T +49.(0)89.928 05-0

F +49.(0)89.928 05-444

gabriela.troeger@bardehle.de

www.bardehle.com