

Pressemitteilung vom 2. Oktober 2023

## **BARDEHLE PAGENBERG erringt für 10x Genomics Grundsatzsieg gegen NanoString vor dem EPG**

**Mit Entscheidung und Anordnungen (Entscheidung) vom 19. September 2023 erließ die Münchner Lokalkammer des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) zugunsten von 10x Genomics erste einstweilige Verfügung aus dem ersten bislang durchgesetzten Einheitspatent gegen NanoString mit Wirkung in allen 17 Mitgliedsstaaten des EPGÜ (Verfahrensnummer UPC CFI 2/2023). Dies stellt einen weiteren, überaus wichtigen Sieg von 10x Genomics in einem fortdauernden internationalen Patentstreitkomplex gegen NanoString dar.**

10x Genomics ist ein höchst innovatives US-amerikanisches Life-Sciences-Unternehmen, das Life-Science-Technologie zur Verwendung in der wissenschaftlichen Grundlagenforschung entwirft und herstellt. Es schützt die bahnbrechenden gewerblichen Schutzrechte, die der unternehmenseigenen Xenium-Plattform zugrunde liegen, energisch. Die Xenium-Plattform von 10x ermöglicht Analysen von Genexpression in Gewebe und zeichnet sich durch für Wissenschaftler/-innen höchst relevante Merkmale aus.

Am 1. Juni 2023 nahm das EPG seine Tätigkeit auf. Am selben Tag reichte 10x Genomics zwei Anträge auf Erlass einstweiliger Maßnahmen auf der Grundlage von zwei europäischen Patenten, nämlich EP 2 794 928 (klassisches Bündelpatent, das in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden validiert ist) und EP 4 108 782 (in allen 17 Mitgliedsstaaten des EPGÜ validiertes Einheitspatent) ein: [10x Genomics Files Two New Lawsuits Requesting Preliminary Injunctions Against NanoString's CosMx Products | 10x Genomics](#).

Das Patent EP 4 108 782 ist das allererste Einheitspatent, das am Einheitlichen Patentgericht durchgesetzt wird. Nach ausführlicher Vorberatung fand am 5. und 6. September, also etwa drei Monate nach der Einreichung, eine *Inter-partes*-Verhandlung, die erste wesentliche Verhandlung am EPG überhaupt, statt. Am 19. September 2023 verkündete die Münchner Lokalkammer die Entscheidung und erließ eine einstweilige Verfügung zugunsten von 10x Genomics; am 20. September stellte sie den Parteien die schriftliche Begründung zu. Sie entschied, dass NanoString das Patent verletzte, dass das Patent mit hoher Wahrscheinlichkeit Bestand hat und dass die Interessen von 10x

**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



Genomics an einstweiligen Maßnahmen über den Interessen von NanoString an der Fortführung des verletzenden Geschäfts im Hoheitsgebiet des EPG überwiegen. Die Münchner Lokalkammer wies viele andere Argumente seitens NanoString zurück und ordnete nicht an, dass 10x Genomics eine Durchsetzungssicherheit hinterlegen muss; somit wurde die Verfügung am 20. September 2023 unmittelbar wirksam. Insbesondere war die Münchner Lokalkammer der Ansicht, dass NanoString Technologies Inc., NanoString Technologies Germany GmbH und NanoString Technologies Netherlands B.V. das Patent unmittelbar und mittelbar verletzen, in dem sie ihre Produkte CosMx Spatial Molecular Imager und CosMx reagents zum Nachweis von RNA zum Verkauf anbieten und vertreiben. NanoString hat Berufung eingelegt, über die noch nicht entschieden ist.

NanoString reichte am 21. Juli 2023 beim EPA Einspruch gegen das Patent ein - das Verfahren läuft noch -, reichte jedoch keine zentrale Nichtigkeitsklage beim EPG ein.

Bezüglich des Patents EP 2 794 928 fand am 19. September 2023 eine eintägige Verhandlung statt. Eine Entscheidung wird am 10. Oktober 2023 verkündet (Verfahrensnummer UPC\_CFI\_17/2023).

In der Zwischenzeit hat 10x Genomics bei der Münchner Lokalkammer aus beiden Patenten auch Hauptsacheverletzungsklagen gegen NanoString erhoben. Auch diese Verfahren laufen noch (Verfahrensnummern ACT\_573637/2023 und ACT\_568963/2023).

Am 27. Juli 2023 reichte NanoString gegen das Patent EP 2 794 928 zentrale Nichtigkeitsklage bei der Münchner Zentralkammer des EPG ein (Verfahrensnummer UPC\_CFI\_252/2023).

NanoString Technologies GmbH reichte außerdem deutsche Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil von EP 2 794 928 ein (Az. 3 Ni 20/22 (EP)). Doch laut vorläufiger schriftlicher Stellungnahme des Bundespatentgerichts vom 7. Februar 2023 hat das Patent in der im Verletzungsverfahren geltend gemachten Form Bestand. Eine mündliche Verhandlung wurde für den 7. Mai 2024 anberaumt.

Im März 2022 hatte 10x Genomics aus dem Patent EP 2 794 928 beim Landgericht München I zwei Patentverletzungsklagen gegen NanoString eingereicht. Am 17. Mai 2023 entschied das Landgericht München I, dass NanoString Technologies Inc. und NanoString Technologies Germany GmbH das Patent verletzen, indem sie ihre Produkte CosMx Spatial Molecular Imager und CosMx reagents zum Nachweis von RNA in



Deutschland zum Verkauf anbieten und vertreiben (Az. O 2693/22 und 7 O 5812/22; [BARDEHLE PAGENBERG ebnet mit Anti-Anti-Suit-Injunction Weg für erfolgreiches Verletzungsverfahren für 10x Genomics | BARDEHLE PAGENBERG; 10x Genomics Wins Permanent Injunction Against NanoString's CosMx Products | 10x Genomics](#)). Beide Verfügungen wurden gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckt. NanoString Technologies Inc. und NanoString Technologies GmbH legten Berufung ein, die anhängig ist.

Vor diesen Urteilen versuchte NanoString Technologies Inc. am 27. April 2023, die Verkündung und Durchsetzung durch Einreichung einer Anti-Suit/Enforcement-Injunction beim U.S. District Court for the District of Delaware im parallelen US-Verfahren zu verhindern. Am 28. April 2023 erhielt 10x Genomics vom Landgericht München I ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerin (*ex parte*) eine Anti-Anti-Suit/Enforcement-Injunction und leitete deren Vollstreckung ein. Anschließend zog NanoString Technologies Inc. den Antrag auf eine Anti-Suit/Enforcement-Injunction beim US-Gericht zurück und legte beim deutschen Gericht Widerspruch ein. Nach dem Austausch mehrerer Schriftsätze und einer mündlichen Verhandlung am 20. Juli 2023 bestätigte das deutsche Gericht die Anti-Anti-Suit/Enforcement-Injunction mit Urteil desselben Tages und verurteilte NanoString Technologies Inc., die Verfahrenskosten zu tragen (Az. 7 O 5416/23; [BARDEHLE PAGENBERG erringt weiteren Sieg für 10x Genomics gegen NanoString | BARDEHLE PAGENBERG](#)). Auch gegen dieses Urteil steht die Berufung offen.

#### **Vertreter von 10x Genomics:**

**BARDEHLE PAGENBERG** (München)

[Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy](#) (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Wirtschaftsmediator (MuCDR), Vertreter vor dem EPG, Partner)

[Dr. Tobias Wuttke](#) (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Vertreter vor dem EPG, Partner)

[Dr. Axel Berger](#) (Patentanwalt, European Patent Attorney, Vertreter vor dem EPG, Partner)

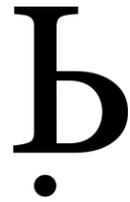
[Dr. Martin Drews](#) (Rechtsanwalt, Vertreter vor dem EPG, Senior Associate)

[Dr. Kerstin Galler](#) (Rechtsanwältin, Vertreterin vor dem EPG, Senior Associate)

[Monika Harten, LL.M.](#) (Univ. Chicago) (Rechtsanwältin, Vertreterin vor dem EPG, Associate)

#### **Vertreter von NanoString Technologies:**

**Bird&Bird** (Düsseldorf/München)



Oliver Jüngst, LL.M. (Rechtsanwalt)

Dr. Moritz Schroeder (Rechtsanwalt)

Dr. Daniela Kinkeldey (Patentanwältin, European Patent and Trademark Attorney)

Dr. Jan van Dieck (Patentanwalt, European Patent, Trademark and Design Attorney)

Dr. Anne Halbach (Patentanwältin, European Patent Attorney)

Dr. Alexander Bothe (Rechtsanwalt)

### **Münchener Lokalkammer**

Vors. Richter Dr. Matthias Zigann (Vorsitzender Richter, DE)

Richter Tobias Pichlmaier (Berichterstatter, DE)

Richter András Kupecz (rechtlich qualifizierter Richter, NL)

Richter Eric Enderlin (technisch qualifizierter Richter, FR)



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](mailto:gabriela.troeger@bardehle.de)  
[www.bardehle.com](http://www.bardehle.com)