



Pressemitteilung vom 12. Dezember 2023

## **AAS/EI können bei Münchner Lokalkammer des EPG erlangt werden**

**Am 5. Oktober 2023 beantragte BARDEHLE PAGENBERG im Namen ihrer Mandantin 10x Genomics die allererste präventive Anti-Anti-Suit/Enforcement-Injunction (AAS/EI) beim Einheitlichen Patentgericht (EPG) gegen NanoString, um die Durchsetzung einstweiliger Maßnahmen zu schützen, die von der Münchner Lokalkammer (MLK) aus dem Einheitspatent EP 4 108 782 B1 erteilt wurden ([LD Munich, 19 September 2023, decision and orders on preliminary measures, UPC CFI 2/2023 » UPC Law](#)). Mit vorläufiger, vom vorsitzenden Richter erlassener Anordnung vom 6. Oktober 2023 (Verfahrensnummer UPC CFI 357/2023) machte die MLK deutlich, dass sie eine *ex parte* beantragte AAS/EI erlassen würde, falls NanoString innerhalb einer sehr kurzen Frist keine ausreichende Unterlassungserklärung dahingehend vorlegen würde, beim US Dalaware District Court keine AS/EI zu beantragen. Daraufhin legte NanoString eine entsprechende, einer Vertragsstrafe unterliegende Unterlassungserklärung vor, sodass eine Entscheidung der MLK nicht mehr notwendig war und das Verfahren beendet wurde.**

Zum Hintergrund: NanoString hatte bereits zuvor versucht, die Erlassung einer Verfügung in einem parallelen nationalen Verletzungsverfahren in Deutschland durch einen AS/EI-Antrag beim United States District Court for the District of Delaware zu verhindern/verzögern. Dem trat 10x Genomics durch den erfolgreichen Antrag auf eine AAS/EI beim Landgericht München I entgegen (AZ. 7 O 5416/23), welchem innerhalb von 24 Stunden stattgegeben wurde ([BARDEHLE PAGENBERG ebnet mit Anti-Anti-Suit-Injunction Weg für erfolgreiches Verletzungsverfahren für 10x Genomics | BARDEHLE PAGENBERG](#)). Diese AAS/EI wurde später durch Urteil vom 20. Juli 2023 bestätigt, nachdem NanoString gegen sie Widerspruch eingelegt hatte ([BARDEHLE PAGENBERG erringt weiteren Sieg für 10x Genomics gegen NanoString | BARDEHLE PAGENBERG](#)).

Bemerkenswerterweise hatte 10x Genomics NanoString eine Abmahnung geschickt, bevor sie sich in dieser Sache an das EPG gewandt hatten. NanoString hatte weder in ihrer Antwort, noch in den nachfolgenden Verhandlungen vor dem EPG, noch in der

**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



Verhandlung des deutschen AAS/EI-Verfahrens am Landgericht München I eine entsprechende Unterlassungserklärung abgegeben.

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 I 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 Patentverletzungsklage gegen Nanostring beruht 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 eine ausschließliche Lizenz an diesem Patent. Am 17. Mai 2023 stellte das Gericht fest, dass NanoString Technologies Inc. und NanoString Technologies 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. 7 O 2693/22 und 7 O 5812/22). Beide Verfügungen wurden gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckt. NanoString Technologies Inc. und NanoString Technologies GmbH reichten Berufung ein, die derzeit anhängig ist.

Am 19. September 2023 erließ die MLK die erste einstweilige Verfügung aus dem ersten durchgesetzten Einheitspatent zugunsten von 10x Genomics gegen NanoString mit Wirkung in allen 17 Mitgliedstaaten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) (Verfahrensnummer UPC CFI 2/2023; [BARDEHLE PAGENBERG erringt für 10x Genomics Grundsatzsieg gegen NanoString vor dem EPG | BARDEHLE PAGENBERG](#)). Das Streitpatent ist das Patent EP 4 108 782. Nach ausführlicher Vorberatung fand am 5. und 6. September, also etwa drei Monate nach Einreichung, eine zweitägige *Inter-partes*-Verhandlung statt. Dabei handelte es sich um die erste wesentliche Verhandlung am EPG. Die MLK verkündete die Entscheidung am 19. September 2023 und stellte den Parteien die schriftliche Begründung am 20. September 2023 zu. Sie entschied, dass NanoString das Patent verletzte, dass das Patent mit deutlich überwiegender Wahrscheinlichkeit Bestand hat und dass die Interessen von 10x Genomics an einstweiligen Maßnahmen über den Interessen von NanoString an der Fortführung des verletzenden Geschäfts im Hoheitsgebiet des EPG überwiegen. Die MLK 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 MLK der Ansicht, dass NanoString Technologies Inc., NanoString Technologies Germany GmbH und NanoString Technologies Netherlands B.V. das Patent unmittelbar und mittelbar verletzen, indem 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. In der Zwischenzeit ist ein paralleles Hauptsacheverletzungsverfahren an der MLK anhängig.

**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. 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)

**Münchner Lokalkammer**

Vorsitzender Richter Dr. Matthias Zigann

Berichterstatter: Tobias Pichlmaier

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)