



Pressemitteilung vom 15. Dezember 2023

BARDEHLE PAGENBERG vollstreckt für 10x Genomics erfolgreich zwei Entscheidungen gegen NanoString und gewinnt eines der ersten Zwangsgeldverfahren des EPG

Am 5. Dezember 2023 verurteilte die Münchner Lokalkammer des Einheitlichen Patentgerichts (Verfahrensnummer ACT_459746 UPC_CFI_2/2023) NanoString zur Zahlung eines Zwangsgeldes in Höhe von EUR 100.000 wegen Nichteinhaltung einstweiliger Maßnahmen, die am 19. September 2023 zugunsten von 10x Genomics Inc. angeordnet worden waren. Im parallelen nationalen Verfahren in Deutschland auf Grundlage eines Patents derselben Familie verurteilte das Landgericht München I NanoString am 13. November 2023 zur Zahlung eines Zwangsgeldes in Höhe von EUR 60.000 wegen ähnlicher Verletzungen einer vorläufig vollstreckten Verfügung.

Im laufenden internationalen Streitkomplex zwischen 10x Genomics, Inc. und NanoString Technologies Inc. (mitsamt Tochterunternehmen), der zahlreiche Verletzungs-, Nichtigkeits-, Anti-Suit-Injunction-, Anti-Anti-Suit-Injunction-, Einspruchs- und Berufungsverfahren umfasst, hat die Münchner Lokalkammer des EPG nun eine der ersten Zwangsgeldanordnungen in der Geschichte des EPG verkündet. Zuvor hatte die Kammer nach der ersten EPG-Verhandlung über eine einstweilige Verfügung ([BARDEHLE PAGENBERG vertritt 10x Genomics gegen NanoString in erster Verhandlung über einstweilige Verfügung vor dem EPG](#)) am 19. September 2023 wegen Verletzung des Patents EP/UP 4 108 782 einstweilige Maßnahmen gegen NanoString angeordnet. Die Entscheidung verurteilt NanoString konkret dazu, einen ausdrücklichen, unübersehbaren und blickfangmäßigen Hinweis an jedem Angebot der verletzenden Produkte anzubringen, dass NanoStrings CosMx Spatial Molecular Imager und die dazugehörigen Decodersonden in den Mitgliedstaaten des EPG nicht zum Nachweis von RNA verwendet werden dürfen.

NanoString ist dieser Anordnung der Münchner Lokalkammer des EPG nicht fristgerecht nachgekommen. Das Unternehmen hat es versäumt, solche Hinweise auf allen maßgeblichen Webseiten einzufügen. Deshalb verurteilte die Münchner Lokalkammer des EPG NanoString am 5. Dezember 2023 zur Zahlung eines Zwangsgeldes in Höhe von

**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



EUR 100.000. Außerdem stellte das Gericht fest, dass NanoString Falschaussagen über bestimmte Tatsachen gemacht hatte.

In zwei ähnlichen Fällen entschied das Landgericht München I am 17. Mai 2023, dass NanoString Technologies Inc. und NanoString Technologies GmbH das europäische Patent EP 2 794 928 in Deutschland verletzen (Az. O 2693/22 und 7 O 581/22; [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](#)). Diese Entscheidungen beinhalten auch die Verfügung, dass NanoString jedem Angebot der verletzenden Produkte ähnliche Hinweise bezüglich des deutschen Staatsgebiets beifügen muss. NanoString Technologies Inc. und NanoString Technologies GmbH haben Berufung eingelegt, die derzeit anhängig ist.

Am 13. November 2023 entschied das Landgericht München I, dass NanoString Technologies Inc. die vollstreckte Verfügung verletze, und ordnete wegen der Nichteinhaltung der Verfügung aus 7 O 2693/22 ein Ordnungsgeld in Höhe von EUR 60.000 an, da NanoString es wiederholt versäumt hat, die Hinweise auf allen maßgeblichen Webseiten, auf denen die verletzenden Produkte in Deutschland angeboten werden, einzufügen.

Gegen beide Entscheidungen steht NanoString 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. 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)

Münchener Lokalkammer

Vorsitzender Richter Dr. Matthias Zigann

Berichterstatter: Tobias Pichlmaier

Rechtlich qualifizierter Richter: András Kupecz

Technisch qualifizierter Richter: Eric Enderlin

Landgericht München I

Dr. Schön

Fr. Tózsér

Dr. Schacht M.A.

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