

Pressemitteilung vom 1. April 2025

10x Genomics und BARDEHLE PAGENBERG schlagen gegen NanoString zurück – EP/UP 4 108 782 vom EPA in leicht geänderter Form aufrechterhalten

Am 20. März 2025 wies die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts („EPA“) nach einer dreitägigen mündlichen Verhandlung die Einsprüche von NanoString Technologies Inc. („NanoString“) und zwei weiteren Einsprechenden zurück und entschied zugunsten des Patentinhabers, President and Fellows of Harvard College („Harvard“), sowie des ausschließlichen Lizenznehmers 10x Genomics Inc. („10x Genomics“). Das EPA erhält das Einheitspatent EP/UP 4 108 782 in leicht geänderter Form aufrecht. EP/UP 4 108 782 ist das erste Einheitspatent, das vor dem Einheitlichen Patentgericht („UPC“) geltend gemacht wurde und auf dessen Grundlage die Lokalkammer München im September 2023 eine einstweilige Verfügung gegen NanoString erlassen hatte. Diese wurde vom Berufungsgericht aufgrund von Rechtsbestandsbedenken im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes im Februar 2024 wieder aufgehoben. Dies stellt einen weiteren bedeutenden Sieg für 10x Genomics in seinem andauernden internationalen Patentstreit mit NanoString dar. Das inzwischen ausgesetzte Hauptsacheverfahren vor der Münchner Lokalkammer wird nun wieder aufgenommen und geht im September 2025 in die mündliche Verhandlung, in der 10x Genomics unter anderem eine dauerhafte Unterlassungsverfügung anstrebt.

10x Genomics ist ein innovatives, in den USA ansässiges Unternehmen, das sich auf Life Sciences spezialisiert. Das Unternehmen schützt aktiv sein bahnbrechendes geistiges Eigentum im Zusammenhang mit seiner Xenium-Plattform, welches die Analyse der Genexpression im Gewebe ermöglicht.

Die Einsprechenden hatten den vollständigen Widerruf des Patents auf sämtlichen Einspruchsgründen beantragt und führten nicht weniger als vier Neuheitseinwände, 24 Angriffe zur erfinderischen Tätigkeit auf Basis von acht unterschiedlichen Dokumenten als Ausgangspunkt, acht Einwände zur unzulässigen Erweiterung und sechs Einwände zur Ausführbarkeit an. Nach der dreitägigen mündlichen Verhandlung wurde das Patent in leicht geänderter Form (entsprechend Hilfsantrag 2) aufrechterhalten.

**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



NanoString reichte seinen Einspruch als Reaktion auf die Klage von 10x Genomics und Harvard vor dem UPC im Rahmen sowohl einstweiliger Maßnahmen als auch des Hauptsacheverfahrens ein. Dieser Einspruch ist Teil eines globalen Patentstreits, der Deutschland und die USA umfasst und in dem mehrere Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren anhängig sind.

Vertreter für 10x Genomics: BARDEHLE PAGENBERG (München)

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

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

Dr. Tobias Wuttke (Rechtsanwalt, Vertreter vor dem EPG, Partner)

Dr. Kerstin Galler (Rechtsanwältin, Vertreterin vor dem EPG, Counsel)

Dr. Markus Ackermann (Patentanwalt, European Patent Attorney, Vertreter vor dem EPG, Senior Associate)

Dr. Martin Drews (Rechtsanwalt, Vertreter vor dem EPG, Counsel)

Monika Harten, LL.M. (Rechtsanwältin, Vertreterin vor dem EPG, Associate)

Vertreter für NanoString: Bird&Bird (Düsseldorf/München)

Dr. Daniela Kinkeldey (Patentanwältin, European Patent Attorney, Vertreterin vor dem EPG)

Oliver Jüngst, LL.M. (Rechtsanwalt, Vertreter vor dem EPG)

Dr. Jan van Dieck (Patentanwalt, European Patent Attorney, Vertreter vor dem EPG)

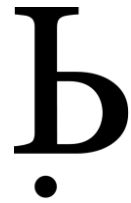
Dr. Moritz Schroeder (Rechtsanwalt, Vertreter vor dem EPG)

Einspruchsabteilung des EPA

Vorsitz: Anne-Christin Tilkorn

Erstprüfer: Thomas Leber

Zweitprüferin: Véronique H. Fischer



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 LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/bardehle-pagenberg>



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