

**vorläufige Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
in dem Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen
betreffend die EP 4 108 782 und EP 2 794 928
Verfahrensnummer UPC CFI 357/2023
erlassen am: 06.10.2023**

Datum des Eingangs der Antragschrift: 05/10/2023

NanoString Technologies Inc.
(Antragsgenerin) - 530 Fairview Ave N - 98109 -
Seattle (WA) - US

Schriftliches Verfahren zugestellt am
06/10/2023

ANTRAGSTELLER

- 1) **10x Genomics, Inc.**
(Antragstellerin) - 6230 Stoneridge Mall
Road - 94588-3260 - Pleasanton - US
Vertreten durch:
Tilman Müller-Stoy

- 2) **President and Fellows of Harvard
College**
(Antragsteller) - Suit 727E, 1350
Massachussetts Avenue - 02138 -
Massachussetts - US
Vertreten durch:
Tilman Müller-Stoy

ANTRAGSGEGNER

- 1) **NanoString Technologies Inc.** Vertreten durch:
 (Antragsgegnerin) - 530 Fairview Ave N - Oliver Jan Jüngst
 98109 - Seattle (WA) - US

STREITGEGENSTÄNDLICHE PATENTE

<i>Patentnr.</i>	<i>Inhaber</i>
EP4108782	President and Fellows of Harvard College
EP2794928	President and Fellows of Harvard College

ENTSCHEIDENDE RICHTER

ZUSAMMENSETZUNG DES SPRUCHKÖRPERS – VOLLSTÄNDIGE ZUSAMMENSETZUNG

Vorsitzender Richter	Matthias Zigann
Berichterstatter	Tobias Pichlmaier

Diese vorläufige Anordnung wurde vom Vorsitzenden Richter Matthias Zigann erlassen. Das vollständige Panel ist noch nicht zusammengestellt.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

Sachverhalt:

Die Klagepartei hat am 05.10.2023 einen Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen gestellt. Sie befürchtet, dass die beklagte Partei in den Vereinigten Staaten von Amerika erneut einen Antrag auf Erlass einer Anti-Suit-Injunction (ASI) und/oder Anti-Enforcement-Injunction (AEI) stellen könnte. Diese Befürchtung begründet sie zum einen damit, dass die beklagte Partei einen derartigen Antrag im Zusammenhang mit zwei Verletzungsverfahren vor dem Landgericht München I betreffend das EP 2794928 bereits gestellt habe. Insoweit sei eine Anti-Anti-Suit-Injunction (AASI) bzw. Anti-Anti-Enforcement-Injunction (AAEI) vom Landgericht München I ex parte gewährt und auf Einspruch bestätigt worden. Der Antrag vor dem US-Gericht sei daraufhin zurückgenommen worden. Zum anderen begründet die Klagepartei ihren Antrag damit, dass der anwaltliche Vertreter der beklagten Partei, Rechtsanwalt Jüngst, in den mündliche Verhandlungen betreffend die beiden Verfügungspatente vor der Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts vom 05.09.2023/06.09.2023 und 19.09.2023 auf konkrete Nachfrage nicht klar und eindeutig erklärt habe, dass die beklagte Partei keine erneute Anti-Suit-Injunction (ASI) und/oder Anti-Enforcement-Injunction (AEI) beantragen wird. Auf die Zitate in der Antragschrift wird Bezug genommen.

Der Vorsitzende hat den anwaltlichen Vertreter der Klagepartei, Rechtsanwalt Müller-Stoy, am 6.10.2023 gegen 10.00 Uhr telefonisch darüber informiert, dass die Kammer der beklagten Partei rechtliches Gehör gewähren wird. Er war mit der skizzierten Vorgehensweise einverstanden.

Im Rahmen eines Telefonats zwischen dem Vorsitzenden und dem anwaltlichen Vertreter der beklagten Partei, Rechtsanwalt Jüngst, am 06.10.2023 gegen 11.50 Uhr erklärte Rechtsanwalt Jüngst, dass er heute nicht im Büro sei und daher die Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme innerhalb weniger Stunden via CMS schwierig sei. Er erbittet hierfür Frist bis Montag. In diesem Rahmen versichert er anwaltlich, dass seine für die beklagte Partei abgegebenen Erklärungen dahingehend zu verstehen seien, dass keine ASI und/oder AEI beantragt werden wird. Es würde auch keine ASI und/oder AEI beantragt werden. Dies werde er am Montag schriftsätzlich ausführen.

Gründe:

Die beklagte Partei erhält Gelegenheit, die oben genannten Erklärungen ihres anwaltlichen Vertreters innerhalb kurzer Frist klarzustellen.

Anträge auf Erlass einer AASI/AEF können regelmäßig ex parte erlassen werden, weil durch den durch eine Anhörung der Gegenseite verbundenen Warneffekt der Zweck der Maßnahme vereitelt werden könnte. Vorliegend liegt aber eine Ausnahmesituation vor. Diese erfordert, ein eingeschränktes rechtliches Gehör zu gewähren. Die Gefahr der Vereitelung wird durch die Kürze der Frist gebannt.

Aus Sicht der Kammer sind die bisherigen Erklärungen der beklagten Partei, abgegeben durch ihren anwaltlichen Vertreter, nicht hinreichend eindeutig. Soweit die bisherigen Erklärungen aus Sicht der beklagten Partei bzw. ihres anwaltlichen Vertreters, Rechtsanwalt Jüngst, so zu verstehen sein sollten, dass die beklagte Partei die aus dem Antrag ersichtlichen Handlungen unterlassen wird, so kann dies ohne Weiteres durch ihren anwaltlichen Vertreter, Rechtsanwalt Jüngst, innerhalb der kurzen Frist schriftlich klargestellt bzw. erklärt werden. Rechtsanwalt Jüngst hat sich heute bereits telefonisch dahingehend geäußert und seine Erklärungen anwaltlich versichert.

Soweit eine solche kurzfristige schriftliche Klarstellung/Erklärung entgegen der telefonischen Ankündigung nicht erfolgt, wird die Annahme naheliegen, dass ein erneuter Antrag auf Erlass einer Anti-Suit-Injunction und/oder Anti-Enforcement-Injunction droht. Es ist für diesen Fall damit zu rechnen, dass zur Abwendung dieser Gefahr die beantragten Maßnahmen sogleich erlassen werden. Die beklagte Partei hätte dann im Rahmen der hiergegen zur Verfügung stehenden Rechtsmittel Gelegenheit, weiter vorzutragen.

Anordnung:

1. Die Klagepartei möge noch heute erklären, dass der Antrag weiterverfolgt wird.
2. Die beklagte Partei erhält Gelegenheit, zu dem Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen bis Montag, 09.10.2023, 11.00 Uhr, im oben dargestellten Umfang schriftlich Stellung zu nehmen.

ANGABEN ZUR ENTSCHEIDUNG UND DEN ANORDNUNGEN

Verfahrensnummer: UPC_CFI_357/2023

Nummer des dazugehörigen Verfahrensantrags: ACT_578681/2023

Nummer der Anordnung: ORD 578815/2023

Art des Antrags: Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen

Dr. Zigann

Vorsitzender Richter

**Matthias
ZIGANN**  Digital unterschrieben
von Matthias ZIGANN
Datum: 2023.10.06
12:35:46 +02'00'