

Bird & Bird LLP • Carl-Theodor-Straße 6 • D-40213 Düsseldorf

## **Per beA**

Oberlandesgericht München  
Prielmayerstraße 5  
80335 München

Oliver Jan Jüngst, LL.M.  
Dr. Moritz Schroeder  
Ext: +49 (0) 211 2005 6229  
oliver.jan.juengst@twobirds.com  
moritz.schroeder@twobirds.com

Düsseldorf, den 27.10.2023

## **ANTRAG**

### **EINSTWEILIGE EINSTELLUNG DER ZWANGSVOLLSTRECKUNG**

In Sachen

**NanoString Technologies, Inc.**

– **Beklagte und Berufungsklägerin (Antragstellerin)** –

(Prozessbevollmächtigte:  
Bird & Bird LLP, Düsseldorf)

g e g e n

**1. 10x Genomics, Inc.**

– **Klägerin zu 1) und Berufungsbeklagte zu 1)** –

**2. President and Fellows of Harvard College**

– **Klägerin zu 2) und Berufungsbeklagte zu 2)** –

**(gemeinsam Antragsgegnerinnen)**

(Prozessbevollmächtigte I. Instanz:  
Bardehle Pagenberg, München)

**Az. 6 U 2360/23 e**

nehmen wir Bezug auf die Berufung vom 25.05.2023 und die Berufungsbegründung vom 17.08.2023 und beantragen ergänzend,

die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des Landgerichts München I vom 17.05.2023, Az. 7 O 2693/22 einstweilen ohne Sicherheitsleistung einzustellen.

*hilfsweise:*

die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des Landgerichts München I vom 17.05.2023, Az. 7 O 2693/22 einstweilen gegen Sicherheitsleistung in einer von dem Gericht zu bestimmenden Höhe einzustellen.

## **Begründung**

1. Mit einer Anordnung vom 10.10.2023 hat die Lokalkammer München des EPG (LK München) die Nichtverletzung des hier geltend gemachten Anspruchs 1 von Hilfsantrag 1 des Klagepatents bestätigt. Die Anordnung überreichen wir als **Anlage BB7i**; eine Berufung beim EPG haben die Klägerinnen<sup>1</sup> bisher nicht eingelegt und auch verschiedentlich angekündigt, dass eine Berufung nicht erfolgen soll.
2. Die LK München hat dazu Merkmal 2.4.4 betont („... *mindestens ein Anteil der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen bildet einen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes...*“) – wie auch die patenteigene Definition des Identifikators in Abs. [0284] des Klagepatents (vgl. BB7 S. 33 f.). In dem mit der hiesigen Berufung angegriffenen Urteil wird die diesseits eindeutig argumentierte Nichtverletzung von Merkmal 2.4.4 allerdings überhaupt *nicht* berücksichtigt (wie mit der Berufungsbegründung Rn. 67, 79 ff. aufgezeigt).
3. Schon wegen der gänzlichen Nichtberücksichtigung des hoch relevanten erstinstanzlichen Vortrags zu Merkmal 2.4.4 ist eine sofortige Einstellung der Zwangsvollstreckung dringend geboten. Dazu ist anerkannt, dass eine erstinstanzliche Entscheidung offensichtlich keine Aussicht auf Bestand haben kann – mithin die Einstellung der Zwangsvollstreckung geboten ist – wenn das Gericht, dessen Urteil vollstreckt werden soll, wesentliche entscheidungserhebliche Aspekte außer Acht gelassen und über die insoweit gestellten Fragen nicht entschieden hat (mit zahlreichen Nachweisen BeckOK PatR/Voß, 29. Ed.

---

<sup>1</sup> Im Folgenden verwenden wir wie schon in der Berufungsbegründung der Lesbarkeit halber die Parteibezeichnungen aus der ersten Instanz.

15.7.2023, PatG § 139 Vor §§ 139–142b (Verletzungsprozess) Rn. 250). Exakt so liegt der Fall hier.

4. Mit der Berufungsbegründung haben wir diverse weitere Fehler aufgezeigt, auf die wir ergänzend Bezug nehmen: das Klagepatent in der geltend gemachten Form ist weder verletzt noch rechtbeständig (zum fehlenden Rechtsbestand schon das Gutachten des schwedischen Patentamts BB2 und die Anordnung des EPG BB7, S. 35 ff.). Zudem besteht ein auf US-Recht und EU-Kartellrecht gestützter Lizenzeinwand und in keinem Fall ist ein Schlechthinverbot betreffend den CosMx SMI rechtmäßig.
5. Die Einstellung der Zwangsvollstreckung ist für die Beklagte (und hiesige Antragstellerin) angesichts aktueller Entwicklungen nunmehr auch zeitlich dringend:
6. Zwar ist derzeit noch eine Unterlassungsanordnung der Lokalkammer München des EPG vom 19.09.2023 basierend auf der Teilanmeldung EP 4 108 782 des hiesigen Klagepatents in allen 17 EPG-Staaten in Kraft (betreffend die auch hier betroffenen Ausführungsformen). Laut der Ladung des EPG-Berufungsgerichts vom 24.10.2023 wird über die dort anhängige Berufung der Beklagten aber bereits am **18.12.2023** verhandelt. Die Ladung überreichen wir informatorisch als **Anlage BB8<sup>ii</sup>**.
7. Die Beklagte und ihre Unternehmensgruppe sind von einem Erfolg der EPG-Berufung in jeder Hinsicht überzeugt. Aus geschäftlicher Sicht ist dazu aber entscheidend, dass ab spätestens dem 18.12.2023 auch die Vollstreckung des mit der hiesigen Berufung angegriffenen Urteils vom 17.05.2023 eingestellt ist, damit die Beklagte und ihre Unternehmensgruppe dann den deutschen Markt mit den angegriffenen Ausführungsformen wieder betreten können.
8. Ein relevanter Nachteil der Klägerinnen entsteht dadurch nicht: Wird die Zwangsvollstreckung aus dem kammerseitigen eingestellt, können die angegriffenen Ausführungsformen dennoch erst wieder auf den inländischen Markt, wenn auch die Anordnung des EPG vom 19.09.2023 zur Teilanmeldung nicht länger vollstreckbar ist. Anders gesagt: die in 17 Ländern anwendbare EPG-Anordnung „überlagert“ das kammerseitige Urteil. Das bestätigt auch die einzig vollstreckende Klägerin 1 in einer Pressemitteilung vom 10.10.2023 ([LINK](#)). Dort heißt es unter anderem (Hervorhebung diesseits):

*„The September injunction prevents NanoString from selling or providing services using its CosMx Spatial Molecular Imager (SMI) instruments and CosMx reagents for RNA detection in all 17 countries of the UPC based on*

*NanoString's infringement of European Patent 4 108 782 B1 ("the EP 782 patent," docket No. 459756/2023). The EP 928 patent is in effect in only a subset of the 17 UPC countries - Germany, France and the Netherlands. Had it been granted, the injunction for the EP 928 patent would not have changed the scope of the injunction that is already in effect.*

9. In Kurzform stuft die Klägerin 1 den vollumfänglichen Verlust des EPG-Verfügungsverfahrens zu EP928 wegen dessen territorialer Begrenzung auf drei Staaten als unwesentlich ein (wegen der Anordnung zu UP782). Das gilt dann für das hiesige rein nationale Verfahren erst recht.
10. Hingegen belastet die Vollstreckung des nationalen Titels die Beklagte und ihre Unternehmensgruppe weiterhin massiv: Im relevanten Markt weit über Deutschland hinaus besteht eine erhebliche Verunsicherung zu Lasten der Beklagten und ihrer Unternehmensgruppe wegen der – wie gezeigt fehlerbehafteten – kammerseitigen Entscheidung. Diese wird von den Klägerinnen und den sachbearbeitenden Anwälten medial intensiv verbreitet, insbesondere weit über den nationalen Anwendungsbereich hinaus, und wird beispielsweise unter

[https://pages.10xgenomics.com/ES-2023-05-TECH-LIT-XEN-XENIUM-UPDATE\\_LP.html](https://pages.10xgenomics.com/ES-2023-05-TECH-LIT-XEN-XENIUM-UPDATE_LP.html)

in deutscher und englischer Sprache zum Download angeboten.

11. Zudem führt die inländische Vollstreckung dazu, dass ein weit über die Dauer des Rechtsstreits hinausgehender Schaden zu Lasten der Beklagten verursacht wird. Folgt man dem Vortrag der Klägerinnen aus dem EPG-Verfügungsantrag vom 01.06.2023 zum Klagepatent (Rn. 266) gilt für den erst in Entstehung befindlichen Markt folgendes: *„Der Markt um die patentgemäßen Produkte ist sehr jung und befindet sich derzeit in einer initialen Phase, in der sich entscheidet, an welche Anbieter sich Abnehmer (vorwiegend Forschungseinrichtungen) von high-multiplex in-situ Imaging-Systeme **für die nächste Dekade** binden“* [Hervorhebung diesseits].
12. Es liegt daher auf der Hand, dass bei dem beschriebenen langjährigen Produktlebenszyklus nicht die Klägerinnen mit besonderen Nachteilen bedroht sind, wenn die vermeintliche Verletzung im kurzen Zeitraum bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens fortgeführt wird. Vielmehr drohen ausschließlich der Beklagten/ihrer Unternehmensgruppe unwiederbringliche Verluste von Marktchancen, wenn sie vom Markt entfernt bleiben, weil es zwangsläufig zu einem das hiesige Verfahren überdauernden Folgeschaden kommt:

Werden die Beklagte/ihre Unternehmensgruppe weiterhin vom Markt gehalten, wird der Markt wegen der langen Produktlebenszyklen dauerhaft „versiegelt“, also auf Jahre verschlossen, und zwar zu Lasten der Beklagten/ihrer Unternehmensgruppe. Ein späterer Erfolg in der Hauptsache und/oder im Wege der (EPG/BPatG)-Nichtigkeitsklage, kann diesen dauerhaften Verlust nicht kompensieren, eben weil sich die Kunden durch eine Anschaffung dann auf Jahre festgelegt haben.

13. Wenn hingegen die Klägerinnen letztendlich obsiegen würden (was hier lediglich *arguendo* angenommen wird), dann werden die Beklagten/ihre Unternehmensgruppe die angegriffenen Gegenstände nicht mehr leisten/unterstützen können. Etwaige nach der Einstellung der Zwangsvollstreckung aufgenommene Liefer-/Vertragsbeziehungen müssten rückabgewickelt werden. Deutlicher: Die Kunden würden ihre Mängelrechte geltend machen und den Kaufpreis zurückerhalten. Sie können dann ein anderes Gerät, möglicherweise von der Klägerin 1, erwerben.
14. Die zwischenzeitlich anhängige EPG-Nichtigkeitsklage (liegt vor als Anlage BB3) gegen das Klagepatent könnte laut der Zentralkammer (München) des EPG bereits am **29.02.2024** verhandelt werden und somit noch vor dem Termin beim BPatG am 07.05.2024 (in der Sache 3 Ni 20/22). Dagegen wendet sich die Patentinhaberin mit einer Eingabe vom 20.10.2023 unter Hinweis auf angebliche anderweitige Ladungen einer Vielzahl angeblicher „*lead counsel*“ und schlägt stattdessen eine Verhandlung am 16. oder 17.05.2024 vor (dazu noch unten).
15. Hinzu tritt schließlich folgendes: Die Klägerin zu 1 (die Klägerin zu 2 vollstreckt nicht) betreibt ein Ordnungsmittelverfahren aus dem mit der Berufung angegriffenen Urteil. Dabei dürfte der Ordnungsmittelantrag mit Datum vom 30.08.2023 vornehmlich aus prozesstaktischen Gründen mit Blick auf das EPG-Verfahren gestellt worden sein, nämlich unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung beim EPG zu UP782 am 05./06.09.2023 (tatsächlich wurde der Antrag als Anlage einer EPG-Einreichung zur Kenntnis der Beklagten gebracht). Wir überreichen als (Konvolut) **Anlage BB9<sup>iii</sup>** die wenigen Schriftsätze aus dem Ordnungsmittelverfahren vor der Kammer des LG München I und einen Hinweis der Kammer vom 02.10.2023 (aus dem Verfahren gegen die NanoString, Inc. und ohne Anlagen). Mit dem Hinweis wirft die Kammer Fragen der Zuständigkeit, der Rechtshängigkeit, des Streitgegenstandes sowie des Rechtsschutzbedürfnisses auf. Eine Entscheidung steht bislang aus. Wir halten den Senat unterrichtet.
16. Vor diesem Hintergrund ist die Zwangsvollstreckung gemäß § 707 Abs. 1 Satz 1, § 719 Abs. 1 Satz 1 ZPO bis zur Entscheidung über die Berufung einstweilig einzustellen. Um den

Gesamtzusammenhang zu verdeutlichen, stellen wir dazu eine kurze Prozessgeschichte vorweg.

## A.

### Prozessgeschichte im Überblick

17. Neben den beim Senat anhängigen Verfahren stehen sich die Parteien/Unternehmensgruppen in mehreren Verfahren auch vor dem Einheitlichen Patentgericht (EPG) gegenüber: Mit Anträgen vom 01.06.2023 hat die Klägerin 1 (zusammen mit der angeblichen Patentinhaberin) vor der Lokalkammer München einstweilige Maßnahmen wegen der angeblichen Verletzung des hiesigen Klagepatents EP 2 794 928 (EP928) sowie dessen Teilanmeldung EP 4 108 782 (UP782), einem Einheitspatent, beantragt. Dabei ist in beiden Verfahren die erste Instanz abgeschlossen (mit unterschiedlichem Ausgang – dazu sogleich).
18. Bezüglich des UP782 hat die dortige Antragsgegnerseite – hierzu gehört auch die hiesige Beklagte – Berufung eingelegt. Eine Berufung der Antragstellerseite in Sachen EP928 liegt bis heute nicht vor. Wegen angeblicher Verstöße gegen die Anordnung in Sachen UP782 haben die Klägerin 1 und die angebliche Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 28.09.2023 zudem einen Antrag auf Festsetzung eines Zwangsgelds gegen die Beklagte (und die betroffenen Gruppengesellschaften) beim EPG gestellt. Zudem sind jeweilige Hauptsachen beim EPG anhängig, ebenso wie eine Nichtigkeitsklage bei der Zentralkammer des EPG gegen das hiesige Klagepatent. Ein sogenannter „AASI-Antrag“ beim EPG wurde zwischenzeitlich zurückgenommen und eine parteiseitige Einigung über die Kosten erzielt.
19. Zur Orientierung des Senats folgt nachstehend ein Überblick über die Aktenzeichen und Vorgänge beim EPG:

Az. EPG	Patent	Thema	Verfahrensstand
459996/2023	EP 2 794 928	eV	Anordnung 1. Instanz 10.10.2023
459746/2023	EP 4 108 782	eV	Anordnung 1. Instanz 19.09.2023
573637/2023	EP 2 794 928	Hauptsache	Noch nicht terminiert
568963/2023	EP 4 108 782	Hauptsache	Noch nicht terminiert
577241/2023	EP 4 108 782	Zwangsgeld	Entscheidung erwartet
578681/2023	EP 2 794 928 EP 4 108 782	„AASI“	Antragsrücknahme erklärt; Kosteneinigung erzielt

567728/2023	EP 2 794 928	Nichtigkeit	Terminsladung am 29.02.2024
576355/2023	EP 4 108 782	Berufung	Terminsladung 18.12.2023

20. Mit Blick auf die Verletzungsverfahren streitbefangen sind in allen Fällen auch hier betroffene Analysegerät CosMx Spatial Molecular Imager (CosMx SMI) sowie die dazugehörigen Nachweisreagenzien und Decodersonden für die Durchführung der auch im Verfahren vor dem Senat angegriffenen RNA-Analyse-Funktion. Im Gegensatz zum hiesigen Verfahren wird jedoch nicht nur eine mittelbare Patentverletzung geltend gemacht, sondern auch eine angebliche unmittelbare Verletzung, da die Unternehmensgruppe der Beklagten den CosMx SMI in ihrem Labor im Amsterdam zur RNA-Analyse eingesetzt hatte (obwohl – unstreitig – dort nicht alle Schritte des mit dem Klagepatent beanspruchten Verfahrens durchgeführt werden).
21. Im Eilverfahren zum Klagepatent (EP928) hat die Beklagte im Wege der oben genannten Anordnung des EPG vom 10.10.2023 vollumfänglich obsiegt. Insbesondere war die Lokalkammer München nicht von einer Verletzung überzeugt. Die Verwirklichung des Merkmals 2.4.4 war im landgerichtlichen Verfahren bestritten worden, was aber in dem hier angegriffenen landgerichtlichen Urteil überhauptkeinen Widerhall gefunden hat (dazu die Anordnung des EPG gemäß Anlage BB 7, S. 34, 1. Absatz am Ende). Daneben war die Lokalkammer München des EPG auch von einer hinreichenden Rechtsbeständigkeit nicht überzeugt.
22. Im Eilverfahren zu UP782 hingegen wurde zuvor – am 19.09.2023 – gegen die hiesige Beklagte (und weitere Antragsgegner) eine Unterlassungsanordnung erlassen, welche das gesamte EPG-Gebiet betrifft. Diese Anordnung der LK München gegen die Beklagte (und weitere Gruppengesellschaften) vom 19.09.2023 überreichen wir als **Anlage BB10<sup>iv</sup>**.
23. Nur zur Vermeidung von Missverständnissen weisen wir darauf hin, dass das Dokument BB10
  - im Rubrum das falsche Datum trägt (dort heißt es „...erlassen am 15.09.2023“; wie auf S. 3 richtiggestellt, hat die LK München jedoch am 19.09.2023 verkündet),
  - die Bezeichnung als „Entscheidung und Anordnungen“ trägt, was wohl darauf beruht, dass die LK München die Unterscheidung zwischen den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln einer Verfahrensbeendigung nicht richtig erkannt hat (nach Teil 5/Kapitel 10 der EPG-VerfO kann – ganz allgemein – ein Verfahren(sabschnitt) vor dem EPG durch eine

- Entscheidung nach Regel 350 VerfO oder eine Anordnung nach Regel 351 VerfO beendet werden)
- auf S. 112 eine falsche Rechtsbehelfsbelehrung enthält („... *binnen zwei Monaten ab Zustellung ... (Art. 73 (1) EPGÜ, R. 220.1 (a), 224.1 (a) VerfO*)“, tatsächlich ist die Frist aber 15 Tage, vgl. Regel 226, 224(2)b VerfO).
24. Der Tenor entspricht im Übrigen hinsichtlich der mittelbaren Verletzung sinngemäß dem vollstreckten Tenor aus dem landgerichtlichen Verfahren<sup>2</sup>. Darüber hinaus hat die LK München der Beklagten untersagt, das angegriffene Verfahren selbst durchzuführen. Territorial erfasst die Anordnung den gesamten Geltungsbereich des EPGÜ und damit auch in Deutschland.
  25. Eine Berufung gegen diese Anordnung der Beklagten ist beim Berufungsgericht des EPG anhängig und zur mündlichen Verhandlung am 18.12.2023 geladen.
  26. Zudem hätte die Antragstellerseite (somit die hiesige Klägerin) noch Berufung einlegen können – indes nicht in der von ihr und der LK München fälschlicherweise angenommenen zweimonatigen Frist. Die entsprechende Verfahrensordnung des Berufungsgerichts des EPG vom 11.10.2023 überreichen wir ebenfalls informativ als wir als **Anlage BB11<sup>v</sup>**. Zur Kenntnis des Unterzeichners ist eine solche Berufung bis zum heutigen Tage jedoch ausgeblieben.
  27. Wegen angeblicher Verstöße gegen die UP782-Anordnung des EPG haben die Klägerin zu 1 und die angebliche Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 28.09.2023 dann einen Antrag auf Festsetzung eines Zwangsgelds gegen die Beklagte (und die betroffenen Gruppengesellschaften) beim EPG gestellt. Den Antrag und die beim EPG dazu ausgetauschten Schriftsätze – die diesseitige Erwiderung vom 06.10.2023, einen Schriftsatz der Klägerin vom 11.10.2023 sowie eine weitere kurze Erwiderung der Beklagten vom 13.10.2023, jeweils ohne Anlagen – überreichen wir als (Konvolut) **Anlage BB12<sup>vi</sup>**.
  28. Dieser Antrag überschneidet sich inhaltlich mit Ordnungsmittelverfahren beim Landgericht München I (dazu Anlage BB9). Dazu ganz kurz:
  29. Die Klägerin 1 und die angebliche Patentinhaberin Harvard haben stets betont, dass beide Patente (EP928 und UP782) aus ihrer Sicht „das Gleiche“ betreffen, und zwar mit Blick auf

---

<sup>2</sup> Der Tenor zu Ziffer I.1 wird von der Klägerin zu 1) bekanntlich – zu Recht – gar nicht vollumfänglich vollstreckt, sondern nur im beschränkten Umfang der Ziffer I.3 [Warnhinweis + Vertragsstrafe] (s. Berufungsbegründung Rn. 1).

die Frage einer Verletzung wie auch des Rechtsbestands. So heißt es in der EPG-Replik zu UP782 vom 11.08.2023 (Hervorhebungen diesseits):

<p>- zur Frage der vermeintlichen Verletzung auf S. 13:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine <b>Patentverletzung</b> liegt vor, was betreffend das <b>Stammpatent</b> vom Landgericht München I (nachfolgend: LG) hinsichtlich einer <b>nahezu identischen Anspruchsfassung</b> bereits bestätigt worden ist. Bestehende Unterschiede rechtfertigen kein anderes Ergebnis.</li> </ul>
<p>- und des vermeintlichen Rechtsbestands auf S. 26:</p>	<p>In seinen für die hiesige Rechtsbestandsdiskussion relevanten Merkmalen <b>entspricht Anspruch 1 des VP Anspruch 1 des EP'928 AR1</b>. Die Feststellungen des BPatG gelten somit <i>mutatis mutandis</i> auch für das VP. Dem BPatG</p>

30. Vor diesem Hintergrund hatte die Beklagte in Bezug auf das Klagepatent EP928 im EPG-Verfahren schon mit Schriftsatz vom 28.07.2023 auf die Problematik des „lis pendens“ und Art. 29-32 Brüssel-Ia VO detailliert hingewiesen. Diesen Schriftsatz überreichen wir als **Anlage B13<sup>vii</sup>** (dort Rn. 84 ff.).

31. Gleichmaßen war mit Blick auf das UP782 schon mit EPG-Schriftsatz vom 21.07.2023 und unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des BGH/Nero darauf hingewiesen worden, dass die EPG-Antragsteller gegen die hiesige Beklagte das Urteil der hiesigen Kammer vollstrecken könnten (statt des Beginns eines neuen Verfahrens beim EPG). Wörtlich heißt es bei Rn. 95 dieses EPG-Schriftsatzes:

95. Ferner gilt es zu beachten, dass die Antragsteller aufgrund der Titel des LG München I die Möglichkeit hätten, mit dem Ordnungsmittelantrag ein einfacheres und kostengünstigeres Verfahren zur Durchsetzung ihrer vermeintlichen Rechte – jedenfalls in Deutschland – einzuleiten als durch die Verfolgung eines angeblichen materiellrechtlichen Unterlassungs-„anspruchs“ im Rahmen des vorliegenden Verfahrens (den es schon in|rechtlicher Hinsicht auf der EPG-Ebene wie auch tatsächlich nicht gibt). Es besteht daher für den hiesigen Antrag kein Rechtsschutzbedürfnis (BGH, NJW-RR, 2015, 541 – Nero, Rn. 36). Auch deshalb ist der Antrag unzulässig.

32. Tatsächlich ist das mehrfache Vorgehen gegen die Beklagte mit demselben Ziel insgesamt rechtsmissbräuchlich. Würden in beiden Verfahren Verstöße festgestellt (quod non) und Ordnungs- bzw. Zwangsgelder festgesetzt, käme es zu einer unzulässigen Doppelbestrafung der Beklagten – obwohl sich diese rechtstreu verhält und verhalten will. Tatsächlich wurden im Inland schon vor Vollstreckung alle Produktlieferungen gestoppt und auf die Vorwürfe

seitens der Klägerin 1 umgehend reagiert und zusätzliche, überobligatorische Maßnahmen umgesetzt. Zudem wurde am 22.06.2023 umfassend Auskunft erteilt.

33. Dieses „doppelte“ Vorgehen ist an sich schon bemerkenswert und jedenfalls nicht sachgerecht – und das Gleiche gilt auch für den Kostenantrag beim EPG zu der Anordnung zu UP782 vom 19.09.2023. Mit diesem werden €765.097,01 für das erstinstanzliche Verfügungsverfahren geltend gemacht, darunter €697.002,00 in Anwaltshonoraren. Das noch dazu ohne jeden Beleg oder auch nur eine transparente Kostenaufstellung eingereichte Schreiben vom 20.10.2023 überreichen wir als **Anlage BB14<sup>viii</sup>**. Die Beklagtenseite kann bis zum 22.11.2023 zu diesem Kostenantrag Stellung nehmen.
34. Die Beklagte sieht sich aber nicht nur unnötigen „doppelten“ Inanspruchnahmen und ersichtlich unangemessenen Kostenansprüchen ausgesetzt, sondern nunmehr auch Versuchen der Verfahrensverzögerung gerade zum Klagepatent. Wie schon einleitend bemerkt, hat die ZK München des EPG im Bewusstsein der parallelen Rechtsstreitigkeiten zwischen den Unternehmensgruppen der Parteien als Termin zur mündlichen Verhandlung über die EPG-Nichtigkeitsklage zum Klagepatent den 29.02.2024 vorgeschlagen. Dem wurde seitens der Unternehmensgruppe der Beklagten selbstverständlich zugestimmt. Seitens der hiesigen Klägerin 2 wurde mit Schriftsatz an das EPG vom 20.10.2023 aber sinngemäß formuliert, dass man bis zum 16./17. Mai 2024 keine Zeit habe. In dem Schreiben vom 20.10.2023 heißt es dazu - allerdings nur nebulös - *„on February 29, 2024, we are already blocked by another hearing at the Munich Regional Court I“*, wobei nicht ersichtlich ist, wer „wir“ denn überhaupt seien soll. Für den anschließenden Zeitraum heißt es dann gleichsam unergiebig: *„until and including the second week of April 2024, at least one of our lead attorneys is unavailable due to summons to other hearings and in view of the Easter holidays on Thursdays“*.
35. Die Order des EPG, die Eingabe der Nichtigkeitsklägerin vom 19.10.2023 und die Stellungnahme der angeblichen Patentinhaberin vom 20.10.2023 (nebst Anlagen) überreichen wir als (Konvolut) **Anlage BB15<sup>ix</sup>**.
36. Schon diese Zusammenhänge zeigen ebenfalls, dass die Zwangsvollstreckung gemäß § 707 Abs. 1 Satz 1, § 719 Abs. 1 Satz 1 ZPO bis zur Entscheidung über die Berufung einstweilig einzustellen ist.

## B.

### **Nichtverletzung Merkmal 2.4.4 und Anordnung des Einheitlichen Patentgerichts vom 10.10.2023**

37. Merkmal 2.4.4 lautet: „... *mindestens ein Anteil der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen bildet einen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes ...*“
38. Die Verwirklichung des Merkmals ist erstinstanzlich eindeutig bestritten worden, z.B. im Schriftsatz vom 03.03.2023, Rn. 48-60, 71. Dort heißt es explizit (Rn. 71):
- „Aus dem obigen Abschnitt [Rn. 48-60] zu Merkmal 2.1 ergibt sich zudem, dass dann entsprechend auch Merkmal 2.4.4 nicht im Verfahren der Beklagten verwirklicht wird. Wie bereits erwähnt, haben im Verfahren der Beklagten mehrere Nachweisreagenzien die gleiche Nukleinsäuremarkierung, aber unterschiedliche Sondenreagenzanteile, die an andere Bereiche eines Analyten binden. **Somit bilden die Nukleinsäuremarkierungen keinen Identifikator für das Sondenreagenz** (sondern nur für das Nachweisreagenz bzw. für den Analyten).“* [Hervorhebung diesseits]
39. Dieser eindeutige Vortrag findet in dem landgerichtlichen Urteil überhaupt keine Erwähnung.
40. Demgegenüber bestätigt die Anordnung der LK München (BB7) die Nichtverletzung. Die LK München sieht das Merkmal 2.4.4 als entscheidungserheblich an.
41. Sie legt das Merkmal dabei (zutreffender Weise) aus wie folgt (S.33):
- „Nach dem Anspruchswortlaut bilden die vorbestimmten Teilsequenzen einen Identifikator des Sondenreagenzes. Dies wird in der Beschreibung [284] als patenteigene Definition für bestimmte Ausführungsbeispiele bestätigt.“*
42. In dem EPG-Verfahren haben sich die hiesigen Klägerinnen dann darauf berufen, dass das Merkmal 2.4.4 anders zu lesen sei, namentlich der Begriff „Sondenreagenz“ durch „Analyt“ zu ersetzen sei. Die Formulierung des Merkmals im Anspruch sei insoweit ein „Lapsus“. Die Verletzungsargumentation der Klägerinnen beruht also auf einer Auslegung des Patentanspruchs, die vom durch den Wortlaut des Anspruchs in Verbindung mit einem bestimmten Ausführungsbeispiel vermittelten Verständnis abweicht. Das überzeugt überhaupt nicht. Statt zu paraphrasieren, blenden wir die überzeugenden Ausführungen der LK München ein:

*„Nach der Auslegung der Antragsteller soll der Anspruch dennoch so auszulegen sein, dass nicht das Sondenreagenz, sondern der Analyt identifiziert wird. Die Antragstellerinnen sind nämlich der Ansicht, in der Merkmalsgruppe sei es zu einem „Lapsus“, also einem Versehen bei der Formulierung des Anspruchs, gekommen, der aber im Wege der Auslegung behoben werden könne; gemeint sei nicht das „Sondenreagenz“, sondern der „Analyt“.*

*Lauten müsste das Anspruchsmerkmal dann*

*„ ... mindestens ein Anteil der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen bildet einen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes Analyten...“*

*Diese unterschiedlichen Möglichkeiten der Auslegung kommen dann zum Tragen, wenn - wie in der angegriffenen Ausführungsform - mehrere Sondenreagenzien an unterschiedlichen Stellen desselben Analyten binden, wobei die mehreren Sondenreagenzien dieselbe vorbestimmte Teilsequenzen aufweisen. In diesem Fall identifizieren die vorbestimmten Teilsequenzen nicht die (unterschiedlichen) Sondenreagenzien, sondern den Analyten.*

*Folgte die Kammer der Auslegung der Antragsteller, wäre eine Verwirklichung des Merkmals zu bejahen.*

*Folgte die Kammer der Auslegung der Antragsgegner, wäre eine Verwirklichung des Merkmals zu verneinen.*

*Diese von den Streitparteien aufgeworfene Frage der Auslegung und Verwirklichung dieses Anspruchsmerkmals kann daher nicht ungeprüft und offen gelassen werden, wie dies im Falle der Urteile des Landgerichts München I vom 17. Mai 2023 geschehen zu sein scheint.*

*Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass die von den Antragstellerinnen vorgeschlagene Auslegung dieses Merkmals letztlich zutreffend ist. Der Vorsitzende der Lokalkammer hat diesbezüglich in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass grundsätzlich auch ein Verständnis des Patentanspruchs möglich ist, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt.*

*Es erscheint der Lokalkammer jedoch im Rahmen der Anordnung einstweiliger Maßnahmen nicht ausreichend sicher, eine Patentverletzung aufgrund einer Auslegung des Patentanspruchs zu bejahen, die vom durch den Wortlaut des Anspruchs in Verbindung mit einem bestimmten Ausführungsbeispiel vermittelten Verständnis abweicht. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die gewählte Auslegung des Patentanspruchs stets mit den Vorgaben von Art. 69 EPÜ und seinem Auslegungsprotokoll vereinbar sein muss. Demnach ist bei der Anspruchsauslegung auch dem Erfordernis einer ausreichenden Rechtssicherheit für Dritte Rechnung zu tragen; regelmäßig darf erwartet werden, dass der Anmelder dasjenige, was er unter Schutz gestellt haben möchte, hinreichend klar zum Ausdruck bringt. Damit stellen sich im Hinblick auf die von den Antragstellerinnen ihrer Verletzungsbehauptung zugrunde*

*gelegten Auslegung sowohl in technischer als auch rechtlicher Hinsicht schwierige Fragen, die im Rahmen eines summarischen Verfahrens nicht abschließend und befriedigend beantwortet werden können. Die insoweit erforderliche umfassende Abwägung muss daher dem Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben. Die Anordnung einstweiliger Maßnahmen ist bei dieser Sachlage nicht angezeigt.“*

43. Hier – im summarischen Verfahren zur Einstellung der Zwangsvollstreckung – kann nichts anderes gelten: Entweder der Senat erkennt die Auslegung der Beklagten, die sich auf den Wortlaut und die Beschreibung stützt, unmittelbar als richtig an und stellt die Zwangsvollstreckung deshalb ein – oder – der Senat diagnostiziert zumindest das Entscheidungsdefizit im Urteil der 7. Zivilkammer vom 17.05.2023 und stellt deshalb die Zwangsvollstreckung ein.

## C.

### **fehlender Rechtsbestand**

44. Dass und warum der im Inland geltend gemachte „Hilfsantrag 1“ sachlich nicht rechtsbeständig ist, haben wir mit der Berufungsbegründung umfassend aufgezeigt (dort Rn. 114 ff.).
45. Dieser Befund wird eindrucksvoll bestätigt durch das Gutachten der PRV Consulting des schwedischen Patentamts (liegt vor als Anlage BB2).
46. Der fehlende Rechtsbestand wird gleichermaßen von der Anordnung der Lokalkammer München des EPG vom 10.10.2023 (BB7) bestätigt. Trotz der denkbar niedrigen Bestimmung des Maßstabs eines „hinreichend gesicherten Rechtsbestands“ für den Erlass einer einstweiligen Maßnahme durch das EPG, kommt die LK München zu dem Ergebnis, dass Hilfsantrag 1 diesem nicht genügt. In der für das summarische Verfahren der Einstellung der Zwangsvollstreckung gebotenen Kürze:
47. Mit der EPG-Anordnung vom 19.09.2023 betreffend das EP 4 108 782 (Verfahrensnummer UPC CFI 2/2023) hat die LK München einen hinreichend gesicherten Rechtsbestand beim Erlass einer einstweiligen Maßnahme definiert wie folgt (vgl. BB 10, im Übrigen frei abrufbar auf den Seiten des EPG, [LINK](#)):

*“Leitsätze:*

*1. Für eine ausreichend sichere Überzeugung des Gerichts von der Gültigkeit eines Patentes ist im Rahmen einer Anordnung einstweiliger Maßnahmen nach Art. 62 EPGÜ eine überwiegende Wahrscheinlichkeit notwendig, aber auch ausreichend. ...“*

48. Im Text der Anordnung wird dies konkretisiert als (vgl. S. 58): *„...Es muss für eine ausreichend sichere Überzeugung des Gerichts also wahrscheinlicher sein, dass das Patent Bestand hat, als dass es nicht Bestand hat...“* Der damit definierte Maßstab lässt sich so beschreiben, dass jede Wahrscheinlichkeit von „50%+x“ nach der Auffassung der LK München für den Erlass einer einstweiligen Maßnahme ausreicht.
49. Selbst diese Minimalhürde hat der sogenannte Hilfsantrag 1 des Klagepatents nach der zutreffenden Auffassung der LK München aber nicht genommen. Kurz und bündig heißt es auf S. 36 der BB7:

*„Trotz der ausführlichen Erörterung in der mündlichen Verhandlung erachtet die Lokalkammer jedenfalls aufgrund der kumulierten Unsicherheiten aus der Anspruchsänderung und der Notwendigkeit einer vom Anspruchswortlaut abweichenden Auslegung den Rechtsbestand im Rahmen des summarischen Verfahrens (Regel 205 VerfO) als nicht ausreichend gesichert.“*

50. Dem stellt die LK München folgende Erwägung vorweg:

*„... Die Antragstellerinnen sind nämlich, wie schon oben im Rahmen der Verletzungsprüfung dargestellt, der Ansicht, die Merkmalsgruppe*

*„ ... mindestens ein Anteil der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen bildet einen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes ... “*

*müsse dahingehend ausgelegt werden, als wenn sie wie folgt formuliert worden sei:*

*„ ... mindestens ein Anteil der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen bildet einen Identifikator des mindestens einen Sondenreagenzes Analyten...“*

*Zwar ist, wie oben dargestellt, nicht ausgeschlossen, dass der Ansicht der Antragstellerinnen in einem Hauptsacheverfahren gefolgt werden kann, den Begriff Sondenreagenz" im Wege der Auslegung durch den Begriff „Analyt" zu ersetzen.*

***Eine solche Auslegung wirft allerdings weitere Fragen der Ursprungsoffenbarung und/oder einer möglichen (unzulässigen) Erweiterung des Schutzbereichs des Patentanspruchs auf. Für den Rechtsbestand des Streitpatentes bedeutet dies zusätzliche Unsicherheitsfaktoren.“*** [Hervorhebung diesseits]

51. Mit anderen Worten: das schwedische Patentamt hat den Hilfsantrag 1 eindeutig als jedenfalls nicht erfinderisch eingestuft und die sachkundig mit einem technischen Richter

besetzte LK München des EPG hat sich zwar nicht abschließend festgelegt – weil sie das angesichts des EPG-Verfahrensstands auch nicht musste – geht aber jedenfalls davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Rechtsbestands von Hilfsantrag 1 unter 50% liegt.

52. Angesichts zweier dergestalt eindeutiger Testate – die zudem beide von der 7. Zivilkammer des LG München I in dem berufungsgegenständlichen Urteil nicht berücksichtigt werden konnten – darf auch die Vollstreckung aus dem landgerichtlichen Urteil nicht fortgesetzt werden.

## D.

### Interessenabwägung

53. Es wird seitens der Beklagten nicht verkannt, dass eine vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen vorläufig vollstreckbaren Urteil nach §§ 707 Abs. 1, 719 Abs. 1 ZPO nur in Ausnahmefällen in Betracht kommt (BeckOK PatR/Voß, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 139 Vor §§ 139–142b (Verletzungsprozess) Rn. 250).
54. **Aber:** Der Grundsatz, dass im Bereich des Patentrechts eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung nur geboten ist, wenn bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag bei summarischer Prüfung festgestellt werden kann, dass das angefochtene Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird, beruht allerdings darauf, dass sich das Vordergericht bereits im Einzelnen mit dem Sachverhalt befasst hat. Dieser Grundsatz kommt daher nicht zum Tragen, wenn das Vordergericht wesentliche, entscheidungserhebliche Aspekte des Falls außer Acht gelassen und über die sich insoweit stellenden Fragen nicht entschieden hat (redaktioneller Leitsatz zu OLG Düsseldorf, Beschluss vom 1. 7. 2009 - I-2 U 51/08 prepaid telephone calls = GRUR-RR 2010, 122).
55. Es ist daher gleichsam anerkannt, dass die erstinstanzliche Entscheidung dann „offensichtlich“ keine Aussicht auf Bestand haben kann und daher die Zwangsvollstreckung einzustellen ist, wenn das Gericht, dessen Urteil vollstreckt werden soll, wesentliche entscheidungserhebliche Aspekte außer Acht gelassen und über die insoweit gestellten Fragen nicht entschieden hat (dazu BeckOK PatR/Voß, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 139 Vor §§ 139–142b (Verletzungsprozess) Rn. 252 mit zahlreichen Nachweisen: OLG Düsseldorf GRUR-RS 2022, 1513 – Tabacksticks; GRUR-RS 2021, 31565 – Signalsynthese II; BeckRS 2016, 9323; GRUR-RR 2010, 122 – Prepaid-Verfahren), oder das Urteil evident fehlerhaft ist (dazu ebenfalls BeckOK PatR/Voß, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 139 Vor §§ 139–142b (Verletzungsprozess) Rn. 252 mit Verweis auf OLG Düsseldorf 20.7.2021 – I-15 U

- 39/21; OLG Karlsruhe GRUR-RS 2016, 10660 – Informationsaufzeichnungsmedium; OLG Düsseldorf BeckRS 2016, 09323; 2016, 01679), wobei letzteres hier auch mit Bezug auf das kammerseitig ausgeurteilte Schlechthinverbot betreffend den CosMx SMI ohne weiteres der Fall ist.
56. Zudem droht der Beklagten durch eine forstgesetzte Vollstreckung ein nicht wieder gut zu machender Nachteil, der über die allgemeinen Vollstreckungswirkungen hinausgeht (zu dieser Fallgruppe ebenfalls BeckOK PatR/Voß, 29. Ed. 15.7.2023, PatG § 139 Vor §§ 139–142b (Verletzungsprozess) Rn. 254 mit Verweis auf BGH NJW 2000, 3008; OLG Düsseldorf 20.7.2021 – I-15 U 39/21; OLG Karlsruhe GRUR-RS 2016, 10660 – Informationsaufzeichnungsmedium; OLG Düsseldorf 3.5.2016 – I-2 U 39/16; 2.2.2015 – I-15 U 135/14; InstGE 9, 117 – Sicherheitsschaltgerät; OLG Düsseldorf InstGE 9, 173 – Herzklappenringprothese).
  57. Die Marktgegebenheiten – hier die langjährigen Produktzyklen – führen dazu, dass eine fortgeführte Vollstreckung den Markt zu Lasten der Beklagten weit über die eigentliche Verfahrensdauer hinaus versiegelt.
  58. Vorliegend fällt die Interessenabwägung daher unter jedem erdenklichen Gesichtspunkt zugunsten der Beklagten aus, da das angegriffene Urteil schon aufgrund eines Entscheidungsdefizits – der gänzlich fehlenden Berücksichtigung des umfassenden und hoch relevanten Vortrags zu Merkmal 2.4.4 – offenkundig unrichtig ist.
  59. Die Beklagten wenden sich mit diesem Antrag daher nicht lediglich gegen eine gerichtliche Entscheidung, die sie für unrichtig halten. Vielmehr rügen sie, dass das mit der Berufung angegriffene Urteil an einem ganz erheblichen Mangel leidet, der derartig gewichtige Zweifel an seinem Bestand aufwirft, dass eine Fortsetzung der Vollstreckung daraus schon aus rechtsstaatlichen Gründen nicht erfolgen darf. Die LK München des EPG hat diesen Mangel klar bestätigt.
  60. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin 1 bereits am 30.08.2023 einen Ordnungsmittelantrag wegen angeblicher Verstöße gegen das angefochtene Urteil gestellt hat. Durch dieses Verfahren sind der Beklagten weitere (vermeidbare) Kosten entstanden. Zudem besteht zumindest das Risiko der Festsetzung eines Zwangsgeldes, obgleich die Beklagte ausführlich dargelegt hat, dass die Vorwürfe der Klägerin 1 haltlos sind.
  61. Schließlich droht auch kein zeitnahe Ablauf des bis 2032 gültigen Patents. Durch die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung droht daher keinesfalls eine angebliche

Aushöhlung des Schutzrechts. Vielmehr ist angesichts des Verfahrensstands die Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung einzustellen.

## E.

### hilfsweise: Sicherheitsleistung

62. Höchst hilfsweise ist eine Einstellung gegen Sicherheitsleistung geboten. Die Höhe steht im Ermessen des Senats. Die Sicherheitsleistung müsste jedenfalls berücksichtigen, dass eine Besicherung den Zeitraum nur bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem Senat abdecken müsste und insoweit lediglich einen Bruchteil des Gesamtstreitwerts betragen dürfte.

Wir bitten um antragsgemäße Entscheidung.

Dr. Moritz Schroeder  
Rechtsanwalt

- 
- i Anlage BB7: Anordnung LK München vom 10.10.2023 zu EP928
  - ii Anlage BB8: Ladung des EPG-Berufungsgerichts vom 24.10.2023 zu UP782
  - iii Anlage BB9: Schriftsätze aus dem Ordnungsmittelverfahren vor der Kammer des LG München I und Hinweis der Kammer vom 02.10.2023
  - iv Anlage BB10: Anordnung der LK München vom 19.09.2023 zu UP782
  - v Anlage BB11: Verfahrensordnung des EPG-Berufungsgerichts vom 11.10.2023
  - vi Anlage BB12: Antrag auf Festsetzung eines Zwangsgelds beim EPG und weitere Schriftsätze
  - vii Anlage BB13: Schriftsatz vom 28.07.2023 zu EP928 (beim EPG) (ohne Anlagen)
  - viii Anlage BB14: Kostenantrag vom 20.10.2023 zu UP782
  - ix Anlage BB15: Order der ZK München des EPG, Eingabe der Nichtigkeitsklägerin vom 19.10.2023 und die Stellungnahme der angeblichen Patentinhaberin vom 20.10.2023 (nebst Anlagen)