

## Oberlandesgericht München

Az.: 6 U 2359/23 Kart e  
7 O 5812/22 Landgericht München I



In dem Rechtsstreit

- 1) **10x Genomics, Inc.**, 6230 Stoneridge Mall Road, 94588 Pleasanton, CA, Vereinigte Staaten von Amerika  
gesetzlich vertreten durch ihr Board of Directors  
- Klägerin und Berufungsbeklagte -
  
- 2) **President an Fellows of Harvard College (Harvard Corporation)**, 1350 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02138, Vereinigtes Königreich  
gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten Lawrence S. Bacow  
- Klägerin und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:

Rechtsanwälte **Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB**, Patent- und Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 München, Gz.: G164482VL TMS/BER/Grk/tew

gegen

**NanoString Technologies Germany GmbH**, gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Björn Kristian Johnson und Mark James Daniel, c/o Vistra GmbH & Co. KG, Birketweg 31, 80639 München  
- Beklagte und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte **Bird & Bird**, Carl-Theodor-Straße 6, 40213 Düsseldorf

wegen Patentverletzung EP 2 794 928 B1 "Nachweis von Analyten"

erlässt das Oberlandesgericht München - Kartellsenat (6. Senat) - durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Meinhardt, die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Heister und den Richter am Oberlandesgericht Baumann am 20.12.2023 folgenden

## Beschluss

- I. Der Antrag der Beklagten vom 27.10.2023, die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des Landgerichts München I vom 17.05.2023, Az. 7 O 5812/22 einstweilen ohne Sicherheitsleistung einzustellen, wird zurückgewiesen.
- II. Auf den Antrag der Beklagten vom 27.10.2023 wird die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des Landgerichts München I vom 17.05.2023, Az. 7 O 5812/22, gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 300.000 Euro einstweilen eingestellt.

## Gründe:

### I.

Von einem Tatbestand wird in entsprechender Anwendung von § 707 Abs. 2 Satz 2, § 313a Abs. 1 Satz 1 ZPO abgesehen.

### II.

1. Der Hauptantrag der Beklagten, die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des Landgerichts München I vom 17.05.2023 ohne Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen, war zurückzuweisen, da die Beklagte weder dargelegt noch glaubhaft gemacht hat, dass sie zur Sicherheitsleistung nicht in der Lage ist, § 719 Abs. 1 Satz 1, § 707 Abs. 1 Satz 2 ZPO.

2. Der Hilfsantrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung ist hingegen zulässig und begründet.

a) Gemäß § 719 Abs. 1 Satz 1, § 707 Abs. 1 Satz 1 ZPO kann, wenn gegen ein für vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil eine - wie hier der Fall - zulässige Berufung eingelegt wird, die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil (ohne oder) gegen Sicherheitsleistung einstweilen eingestellt werden. Im Rahmen der demnach zu treffenden Ermessensentscheidung hat das Gericht die widerstreitenden Interessen des Gläubigers einerseits und des Schuldners andererseits abzuwägen. Dabei hat es die Wertentscheidung des Gesetzgebers zu beachten, dass grundsätzlich den Be-

langen des Vollstreckungsgläubigers der Vorrang gebührt. Der Vorschrift des § 709 Satz 1 ZPO ist zu entnehmen, dass der Vollstreckungsschuldner in aller Regel bereits durch die vom Gläubiger vor der Vollstreckung zu leistende Sicherheit hinreichend geschützt ist. Es entspricht daher gefestigter Rechtsprechung, dass in Fällen, in denen das angefochtene Urteil - wie hier - nur gegen Sicherheitsleistung des Gläubigers vollstreckbar ist, eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nur in Ausnahmefällen unter besonderen Umständen in Betracht kommen kann.

Derartige Umstände liegen regelmäßig (nur) vor, wenn bereits aufgrund einer summarischen Prüfung davon auszugehen ist, dass das angegriffene Urteil keinen Bestand haben wird oder - sofern der Ausgang des Berufungsverfahrens zwar offen ist - wenn der Berufungsführer die Möglichkeit des Eintritts eines außergewöhnlichen, praktisch nicht wieder gut zu machenden Schadens glaubhaft macht, der deutlich über die allgemeinen Auswirkungen einer Vollstreckung hinausgeht (st. Rspr., vgl. nur Senat, Beschl. v. 9.4.2019 - 6 U 4653/18, GRUR-RS 2019, 41076 Rn. 107, m.w.N.).

Darüber hinaus kommt eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung, auch ohne dass sich das Ersturteil als offensichtlich fehlerhaft erweist, in Betracht, wenn bei der Verurteilung durch das Landgericht ein entscheidungserheblicher Gesichtspunkt ungeprüft geblieben ist, der schwierige, nicht eindeutig zu beantwortende Rechtsfragen aufwirft. Denn der Grundsatz, dass eine Einstellung nur dann 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 darauf, dass sich das Erstgericht bereits im Einzelnen mit dem Sachverhalt befasst und über die sich stellenden Fragen entschieden hat. Diese Erwägung kommt jedoch nicht zum Tragen, wenn das Erstgericht wesentliche, entscheidungserhebliche Aspekte des Falles außer Acht gelassen hat und somit zum maßgeblichen Sachverhalt eine Entscheidung, auf die bei summarischer Prüfung verwiesen werden kann, überhaupt noch nicht vorliegt (vgl.; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2010, 122; Kühnen, HdB-Patentverletzung, 15. Aufl., Kap H Rn. 47). Dies gilt in Patentverletzungsverfahren insbesondere dann, wenn im erstinstanzlichen Urteil auf ein Merkmal des Patentanspruchs nicht näher eingegangen wurde, obwohl hierzu Anlass bestanden hätte.

Ist letzteres der Fall, führt dies allerdings nicht *per se* zu einer Einstellung der Zwangsvollstreckung. Vielmehr ist diese Konstellation vergleichbar mit derjenigen, dass das Erstgericht ein Merkmal des Patentanspruchs deshalb nicht geprüft hat, weil dieses erst nachträglich in einem parallel anhängigen Nichtigkeitsverfahren, in dem der Patentanspruch in einer eingeschränkten Fassung aufrechterhalten worden ist, hinzugekommen ist. In diesem Fall hat unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen der Parteien eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstre-

ckung gleichwohl zu unterbleiben, wenn sich bereits bei summarischer Prüfung durch das Berufungsgericht ergibt, dass die angegriffene Ausführungsform von dem durch das im Nichtigkeitsverfahren hinzugekommene Merkmal ebenfalls Gebrauch macht (vgl. Kühnen, HdB-Patentverletzung, 15. Aufl., Kap H Rn. 63; vgl. auch BGH, GRUR 2016, 1206 - Mähroboter). Es erscheint sachgerecht, diese Grundsätze auch auf die vorgenannte Konstellation anzuwenden, so dass auch bei einem durch das Erstgericht „übergangenen“ Anspruchsmerkmal eine Einstellung der Zwangsvollstreckung gleichwohl nicht zu erfolgen hat, wenn die Verwirklichung des Merkmals durch die angegriffene Ausführungsform schon bei summarischer Prüfung durch das Berufungsgericht zweifelsfrei zu bejahen ist.

b) Vorliegend kann offenbleiben, ob nach dem Sachvortrag der Beklagten dieser im Fall der Vollstreckung außergewöhnliche Nachteile, die über die üblichen Vollstreckungsfolgen hinausgehen, drohen. Ebenso kann dahinstehen, ob sich bei summarischer Prüfung ergibt, dass das erstinstanzliche Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird, dieses also evident unrichtig ist, was von der Beklagten mit ihrem Einstellungsantrag auch nicht aufgezeigt wird. Denn die Beklagte macht zu Recht geltend, dass vorliegend die Einstellung der Zwangsvollstreckung deshalb geboten ist, weil das Landgericht in seinem Urteil auf das Merkmal 2.4.4 nicht näher eingegangen ist, obwohl hierzu Anlass bestanden hätte (dazu aa). Bei lediglich summarischer Prüfung lässt sich zudem nicht sicher feststellen, dass die angegriffene Ausführungsform von dem Merkmal 2.4.4 ebenfalls Gebrauch macht (dazu bb).

aa) Das Landgericht ist in seinem Urteil nicht näher auf die Auslegung und Verwirklichung des Merkmals 2.4.4 eingegangen, sondern hat dieses in Rn. 71 lediglich pauschal (mit) bejaht, ohne dabei das Merkmal explizit zu nennen. Es handelt sich bei dem Merkmal um einen entscheidungserheblichen Gesichtspunkt, wie die nachfolgenden Ausführungen unter bb) zeigen. Da die Beklagte sich erstinstanzlich - wenngleich im Rahmen der Auslegung des Merkmals 2.1 - ausführlich mit dem Merkmal 2.4.4 auseinandergesetzt hat (vgl. Schriftsatz vom 03.03.2023, Rn. 48 ff., Bl. 526/531 LG-Akte) und die Verwirklichung des Merkmals ausdrücklich in Abrede gestellt hat (vgl. Schriftsatz vom 03.03.2023, Rn. 45 und 71, Bl. 526 und 532 LG-Akte), wären durch das Erstgericht eine nähere Prüfung des Merkmals und ein Eingehen hierauf in den Entscheidungsgründen veranlasst gewesen.

bb) Die unterbliebene Prüfung kann vorliegend auch nicht im Einstellungsverfahren ersetzt werden. Denn der Senat vermag - ebenso wie die Lokalkammer München des UPC in ihrer Entscheidung vom 10.10.2023, Verfahrensnummer UPC\_CFI\_1712023 (Anlage BB 7, dort S. 33 ff.) - bei der im Verfahren nach §§ 719, 707 ZPO allein möglich summarischen Prüfung nicht festzustellen, dass das Merkmal 2.4.4 bei der Anwendung des Verfahrens mittels der Produkte der Beklag-

ten verwirklicht wird. Der Wortlaut des Patentanspruchs legt in der Tat nahe, dass ein Anteil der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen der Nucleinsäuremarkierung (Merkmal 2.4.3) ein bestimmtes Sonderreagenz identifizieren muss. Dies ist aber nicht der Fall, wenn - wie bei der angegriffenen Ausführungsform - verschiedene Sonderreagenzien dieselben vorbestimmten Teilsequenzen aufweisen und an denselben Analyten binden. Auch wenn man mit dem Landgericht davon ausgehen möchte, dass derartige Nachweisreagenzien mit derselben Nucleinsäuremarkierung aber verschiedenen Sonderreagenzien eine Teilpopulation im Sinne von Merkmal 2.1 darstellen, dienen die Teilsequenzen der Nucleinsäuremarkierung in diesem Fall nicht der Identifikation der einzelnen (unterschiedlichen) Sonderreagenzien, sondern anhand der Teilsequenzen der Nucleinsäuremarkierung kann lediglich die Teilpopulation des Nachweisreagenzes bestimmt werden.

Zwar kann auf diese Weise letztlich ebenfalls der Analyt identifiziert werden, was Ziel des klagepatentgemäßen Verfahrens ist. Der Senat schließt es daher - ebenso wie die Lokalkammer München des UPC - nicht aus, dass aufgrund einer funktionsorientierten Betrachtung auch der Auslegung der Klägerinnen zu folgen sein könnte. Nachdem der Anspruchswortlaut aber wie aufgezeigt ein anderes Verständnis des Merkmals 2.4.4 nahelegt, ist dessen Verwirklichung keineswegs offensichtlich und muss deshalb der - erstmaligen - vertieften Prüfung im eigentlichen Berufungsverfahren vorbehalten bleiben.

In der vorliegenden Konstellation kommt es hingegen für den Erfolg des Einstellungsantrags nicht darauf an, dass sich die durch das Landgericht erfolgte pauschale Bejahung des Merkmals 2.4.4 im Ergebnis bei summarischer Prüfung als offensichtlich unrichtig erweist.

c) Die Höhe der anzuordnenden Sicherheitsleistung (vgl. oben 1.) ist grundsätzlich nach dem möglichen Schaden auf Seiten der Klägerinnen zu bemessen, der ihnen durch einen Aufschub der Vollstreckbarkeit des Urteils des Landgerichts bis zur Entscheidung über die Berufung entstehen kann (vgl. Senat, Beschl. v. 09.04.2019 - 6 U 4653/18, GRUR-RS 2019, 41076 Rn. 165). Hierbei erscheint es sachgerecht, sich am Streitwert für den Unterlassungsantrag zu orientieren, da sich dieser nach dem wirtschaftlichen Interesse der Klägerinnen an einer Abwehr der mit weiteren Verstößen verbundenen Nachteile richtet. Diesen Nachteilen entsprechen letztlich diejenigen Nachteile, die den Klägerinnen durch eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung entstehen können, weil die Beklagte dadurch ihr - aus Sicht der Klägerinnen patentverletzendes - Verhalten fortsetzen kann.

Da sich die Dauer der einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung - worauf die Beklagte zu Recht hinweist - nicht über die gesamte Patentlaufzeit, sondern nur bis zu einer Entscheidung des Senats im Berufungsverfahren erstreckt, ist von dem Unterlassungsstreitwert ein gewisser

Abschlag vorzunehmen. Hierbei ist indes keine rein zeitliche anteilmäßige Betrachtung angezeigt, sondern es ist vorliegend auch zu berücksichtigen, dass der potenzielle Schaden der Klägerinnen überwiegend bereits durch den möglichen (Wieder-)Eintritt der Beklagten auf den Markt in der nach dem beiderseitigen Parteivorbringen derzeit bestehenden „initialen Phase“ und weniger erst auf lange Sicht entstehen dürfte.

Da die Klägerin zu 1) in der Klageschrift vom 04.03.2022 ihr Unterlassungsinteresse in Bezug auf die hiesige Beklagte (ursprüngliche Beklagte zu 2)) selbst mit lediglich 500.000 Euro beziffert hat, hält der Senat - ungeachtet dessen, dass das Landgericht den Streitwert im später abgetrennten Verfahren auf insgesamt 3.000.000 Euro festgesetzt hat - unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte vorliegend eine Sicherheitsleistung von 300.000 Euro für angemessen.

gez.

Meinhardt  
Vorsitzender Richter  
am Oberlandesgericht

Dr. Heister  
Richterin  
am Oberlandesgericht

Baumann  
Richter  
am Oberlandesgericht



Für die Richtigkeit der Abschrift  
München, 20.12.2023

Batljan, JAng  
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle