UPC CFI, Local Division Munich, 5 December 2023, 10x Genomics v Nanostring

Revoked in appeal

- **IPPT20241210, UPC CoA, NanoString v 10x Genomics**

PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Recurring penalty payments not subject to enforcement requirements under national law nor notification by the claimant (Article 82(4) UPCA, Rule 118(8) RoP, Rule 354 RoP,)

- **Non-compliance with the terms of a UPC order (article 62 UPCA) is sanctioned with a penalty payment on the basis of article 82(4) UPCA alone and not subject to further enforcement requirements existing under national enforcement laws of contracting member states**.
- Contrary to the defendants' view, the orders of 19 September 2023 were already directly enforceable under Rule 354.1 of the Rules of Procedure by service via the CMS on 20 September 2023 without any further court order or threat of enforcement (for enforcement, see also Local Chamber Düsseldorf, UPC CFI 177/2023, APP 552740/2023). Reference is made in this respect to point F. of the orders of 19 September 2023 ("Orders are immediately effective and enforceable").
- In view of this, no prior notification by the applicants of their "actual intention to enforce" was required. In view of the clear provision in Article 82 (4) UPCA on the imposition of periodic penalty payments in the event of non-compliance with court orders, there was also no need for the parties to serve the orders of 19 September 2023 prior to the imposition of periodic penalty payments.
- The conditions for the imposition of periodic penalty payments are exhaustively regulated in Art. 82 para. 4 UPCA; enforcement law requirements under the law of the contracting member states are not relevant in this respect (see also Local Division Düsseldorf, UPC_CFI_177/2023, APP_552740/2023); national enforcement law only becomes relevant in such a case if a debtor does not pay the penalty payment already imposed on it (see also Local Division Düsseldorf, UPC_CFI_177/2023, APP_552740/2023).

Rule 118(8) RoP – "orders shall be enforceable only after the claimant has notified the Court which part of the orders he intends to enforce" – does not apply to orders under Article 62 UPCA (provisional and protective measures)

- **According to its clear wording ("The orders referred to in paragraphs 1 and 2(a)..."), Rule 118.8 of the Rules of Procedure does not apply to orders under Art. 62 UPCA.**

Dual purpose penalty payment:

- **(a) to reliably deter the debtor from future infringements and violations (coercive function) and (b) also a penalty-like sanction for the violation of the court prohibition, which is why the imposition of a penalty payment also requires fault on the part of the debtor as an unwritten element of the offence.**
- This dual purpose of the penalty payment makes it necessary to assess the penalty payment primarily with regard to the debtor and their behaviour. In particular, the type, extent and duration of the infringement, the degree of culpability, the benefit to the infringer from the infringing act and the danger of the committed and possible future infringing acts for the infringed party must be taken into account. The more frequently and intensively the debtor has violated the cease and desist order imposed on him, the more clearly he has expressed his unwillingness to comply with the cease and desist order. This must be taken into account when calculating the penalty payment: If the debtor has already violated the cease and desist order several times in the past, the necessary pressure is increased to force him to behave in accordance with the order in the future. If, on the other hand, the debtor has already shown his willingness to comply with the cease and desist order in the past, this can reduce the necessary pressure and thus the penalty payment to compel the debtor to behave in accordance with the order in the future. The entire behaviour of the debtor must therefore be taken into account when assessing the intensity of the infringement. In particular, the type, scope and duration of the offence, the degree of culpability and the danger posed to the creditor by the committed and possible future infringements must be taken into account (see already LK Düsseldorf UPC_CFI_177/2023/ACT_525740/2023/App_552740/2023).

€ 100.000 penalty payment imposed for which the defendants are jointly liable

- **On the basis of these principles, the local division considers the imposition of a penalty payment of EUR 100,000.00 to be justified, but also appropriate in order to compel the defendants to comply with the injunction imposed on them in future.** Each of the defendants is individually obliged to pay the penalty payment imposed; the payment is deemed to have been settled for all defendants as soon as the total amount has been received by the Unified Patent Court.

"Offering" (Article 25 UPCA) includes any act committed within the scope of the patent in question which,

- **according to its objective explanatory value, makes the subject-matter of the demand available in**

an externally perceptible manner for the acquisition of the power of disposal.

Defendants have to pay the full costs (Article 69 UPCA, Rule 354(4) RoP)

- **all of the infringements asserted by the applicants were also to be regarded as infringements, so that the applicants were completely successful with their application in this respect.**
- **The fact that the applicants formally requested the imposition of significantly higher periodic penalty payments does not, in the view of the Chamber, lead to the applicants having to bear part of the costs of the periodic penalty payment proceedings,**

taking into account the fundamental considerations on the allocation of costs in Art. 69(1) and (2) UPCA, since the determination of the amount is at the discretion of the court (Rule 354.4 RP) and information on the amount provided by the applicant can at most have the character of a proposal in this respect.

Source: **Unified Patent Court**

UPC Court of First Instance,
Local Division Munich, 5 December 2023
(Zigann, Pichlmaier, Kupecz, Enderlin)
[…]
Leitsätze:
1. Bei Verstößen gegen Anordnungen nach Art. 62 EPGÜ kann ohne weitere gerichtliche Vollstreckungsanordnung nach Art. 82 Abs. 4 EPGÜ ein Zwangsgeld verhängt werden.
2. Die Voraussetzungen der Verhängung von Zwangsgeldern sind in Art. 82 Abs. 4 EPGÜ abschließend geregelt; im Recht der Vertragsmitgliedstaaten bestehende, weitergehende vollstreckungsrechtliche Erfordernisse sind insofern nicht zu be-achten.
3. Regel 118.8 der VerfO gilt nach ihrem eindeutigen Wortlaut („Die in Absätzen 1 und 2 (a) genannten Anordnungen…"; Art. 62 EPGÜ wird dort nicht genannt) nicht für Anordnungen nach Art. 62 EPGÜ.
Anordnung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts in dem Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen
UPC_CFI_2/2023
ACT_459746/2023
App_577241/2023
erlassen am 05.12.2023
ANTRAGSTELLER
1) 10x Genomics, Inc. (Antragstellerin) - 6230 Stoneridge Mall Road - 94588-3260 - Pleasanton - US
Vertreten durch: Tilman Müllerstoy
2) President and Fellows of Harvard College (Antragsteller) - Suit 727E, 1350 Massachussetts Avenue - 02138 - Massachusetts - US
Vertreten durch: Tilman Müllerstoy
ANTRAGSGEGNER
1) NanoString Technologies Inc. (Antragsgegnerin) - 530 Fairview Ave N - 98109 - Seattle (WA) - US
Vertreten durch: Oliver Jan Jüngst
2) NanoString Technologies Germany GmbH (Antragsgegnerin) - Birketweg 31 - 80639 - Munich - DE
Vertreten durch: Oliver Jan Jüngst
3) NanoString Technologies Netherlands B.V. (Antragsgegnerin) - Paasheuvelweg 25 - 1105BP - Amsterdam – NL
Vertreten durch: Oliver Jan Jüngst
Sachverhalt
Die Antragstellerinnen haben am 1. Juni 2023 beim Einheitlichen Patentgericht (Lokal-kammer München) die Anordnung einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung des EP 4 108 782 (Streitpatent) durch die Antragsgegnerinnen beantragt.
Die **Lokalkammer hat am 19 September 2023 folgende Anordnung erlassen**:
A. Den Antragsgegnerinnen wird aufgegeben in den Hoheitsgebieten der Republik Öster-reich, des Königreichs Belgien, der Republik Bulgarien, des Königreichs Dänemark, der Republik Estland, der Republik Finnland, der Französischen Republik, der Bundesre-publik Deutschland, der Italienischen Republik, der Republik Lettland, der Republik Li-tauen, des Großherzogtums Luxemburg, der Republik Malta, des Königreichs der Nie-derlande, der Portugiesischen Republik, der Republik Slowenien und/oder des König-reichs Schweden, Folgendes zu unterlassen
I. ein Verfahren zum Nachweisen einer Vielzahl von Analyten in einer Zell- oder Ge-webeprobe, umfassend
(a) Anbringen (Mounting) der Zell- oder Gewebeprobe auf einem festen Träger;
(b) Kontaktieren der Zell- oder Gewebeprobe mit einer Zusammensetzung, die eine Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst, wobei die Vielzahl der Nach-weisreagenzien eine Vielzahl von Teilpopulationen der Nachweisreagenzien umfasst;
(c) Inkubieren der Zell- oder Gewebeprobe zusammen mit der Vielzahl von Nachweisreagenzien für eine ausreichende Zeitdauer, um Binden der Viel-zahl von Nachweisreagenzien an die Analyten zu ermöglichen; wobei
jede Teilpopulation der Vielzahl von Nachweisreagenzien auf einen unter-schiedlichen Analyten zielt, wobei
jedes der Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst: ein Sondenreagenz, das auf einen Analyten der Vielzahl von Analyten zielt, und
eine Vielzahl vorbestimmter Teilsequenzen, wobei das Sondenreagenz und die Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen miteinander konjugiert sind;
(d) Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen in einer zeitlich sequentiellen Weise, wobei das Nachweisen umfasst:
(i) Hybridisieren eines Satzes von Decodersonden mit einer Teilsequenz der Nachweisreagenzien, wobei der Satz von Decodersonden eine Vielzahl von Teilpopulationen von Decodersonden umfasst, und

wobei jede Teilpopulation der Decodersonden eine nachweisbare Markie-rung umfasst, wobei jede nachweisbare Markierung eine Signalsigna-tur produziert;
(ii) Nachweisen der durch die Hybridisierung des Satzes von Decoderson-den produzierten Signalsignatur;
(iii) Entfernen der Signalsignatur; und
(iv) Wiederholen von (i) und (iii) unter Verwendung eines unterschiedlichen Satzes von Decodersonden, um andere Teilsequenzen der Nachweis-reagenzien nachzuweisen, wodurch eine zeitliche Reihenfolge der Sig-nalsignaturen produziert wird, die für jede Teilpopulation von der Viel-zahl von Nachweisreagenzien eindeutig ist; und
(e) Verwenden der zeitlichen Reihenfolge der Signalsignaturen, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes entspricht, zum Identifizieren einer Teilpopulation der Nachweisreagenzien, wodurch die Vielzahl von Analyten in der Zell- oder Gewebeprobe nachgewiesen wird,
im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter A. genannten Staaten anzuwen-den oder zur Anwendung im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter A. ge-nannten Staaten anzubieten;

(unmittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP 4 108 782)

II. Vorrichtungen, die dazu geeignet sind, ein Verfahren zum Nachweisen einer Viel-zahl von RNAs in einer Zell- oder Gewebeprobe durchzuführen, umfassend
(a) Anbringen (Mounting) der Zell- oder Gewebeprobe auf einem festen Träger;
(b) Kontaktieren der Zell- oder Gewebeprobe mit einer Zusammensetzung, die eine Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst, wobei die Vielzahl der Nach-weisreagenzien eine Vielzahl von Teilpopulationen der Nachweisreagenzien umfasst;
(c) Inkubieren der Zell- oder Gewebeprobe zusammen mit der Vielzahl von Nachweisreagenzien für eine ausreichende Zeitdauer, um Binden der Viel-zahl von Nachweisreagenzien an die RNAs zu ermöglichen; wobei
jede Teilpopulation der Vielzahl von Nachweisreagenzien auf eine unter-schiedliche RNA zielt, wobei jedes der Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst: ein Sondenreagenz, das auf eine RNA der Vielzahl von RNAs zielt, und
eine Vielzahl vorbestimmter Teilsequenzen, wobei das Sondenreagenz und die Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen miteinander konjugiert sind;
(d) Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen in einer zeitlich sequentiellen Weise, wobei das Nachweisen umfasst:
(i) Hybridisieren eines Satzes von Decodersonden mit einer Teilse-quenz der Nachweisreagenzien, wobei der Satz von Decodersonden eine Vielzahl von Teilpopulationen von Decodersonden umfasst, und wobei jede Teilpopulation der Decodersonden eine nachweisbare Markierung umfasst, wobei jede nachweisbare Markierung eine Sig-nalsignatur produziert;
(ii) Nachweisen der durch die Hybridisierung des Satzes von Decoder-sonden produzierten Signalsignatur;
(iii) Entfernen der Signalsignatur; und
(iv) Wiederholen von (i) und (iii) unter Verwendung eines unterschiedli-chen Satzes von Decodersonden, um andere Teilsequenzen der Nachweisreagenzien nachzuweisen, wodurch eine zeitliche Reihen-folge der Signalsignaturen produziert wird, die für jede Teilpopulation von der Vielzahl von Nachweisreagenzien eindeutig ist; und
(e) Verwenden der zeitlichen Reihenfolge der Signalsignaturen, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes entspricht, zum Identifizieren einer Teilpopulation der Nachweisreagenzien, wodurch die Vielzahl von RNAs in der Zell- oder Gewebeprobe nachgewiesen wird,
im Hoheitsgebiet eines der unter A. genannten Staaten zur Benutzung des Verfahrens im Hoheitsgebiet eines der unter A. genannten Staaten oder in den Hoheits-gebieten mehrerer dieser Staaten zur Anwendung im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter A. genannten Staaten anzubieten und/oder zu liefern
ohne
(1) auf jedem Angebot, auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung, in den Lieferpapieren sowie auf der Verpackung ausdrücklich, unübersehbar und blickfangmäßig herausgestellt darauf hinzuweisen, dass die Vorrichtungen nicht ohne Zustimmung der Antragstellerin zu 2) als Inhaberin des EP 4 108 782 zum Nachweis von RNA in einem Verfahren gemäß Ziffer A.I. verwendet werden dürfen und ohne Zustimmung der Antragstellerin zu 2) ein Verwen-den zum Nachweis von RNA zu unterlassen ist,
(2) den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Antragstellerin zu 2) zu zah-lenden angemessenen, von der Antragstellerin zu 2) zu bestimmenden, not-falls von dem zuständigen Gericht zu überprüfenden Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, die Vorrichtungen nicht ohne eine vorherige Zustimmung der Antragstellerin zu 2) für den Nachweis von RNA zu verwenden;

(mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP 4 108 782)

III. Nachweisreagenzien, die dazu geeignet sind, ein Verfahren zum Nachweisen ei-ner Vielzahl von Analyten in einer Zell- oder Gewebeprobe durchzuführen, umfas-send
(a) Anbringen (Mounting) der Zell- oder Gewebeprobe auf einem festen Träger;
(b) Kontaktieren der Zell- oder Gewebeprobe mit einer Zusammensetzung, die eine Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst, wobei die Vielzahl der Nach-weisreagenzien eine Vielzahl von Teilpopulationen der Nachweisreagenzien umfasst;
(c) Inkubieren der Zell- oder Gewebeprobe zusammen mit der Vielzahl von Nachweisreagenzien für eine ausreichende Zeitdauer, um Binden der Viel-zahl

von Nachweisreagenzien an die Analyten zu ermöglichen; wobei
jede Teilpopulation der Vielzahl von Nachweisreagenzien auf einen unter-schiedlichen Analyten zielt, wobei
jedes der Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst: ein Sondenreagenz, das auf einen Analyten der Vielzahl von Analyten zielt, und
eine Vielzahl vorbestimmter Teilsequenzen, wobei das Sondenreagenz und die Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen miteinander konjugiert sind;
(d) Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen in einer zeitlich sequentiellen Weise, wobei das Nachweisen umfasst:
(i) Hybridisieren eines Satzes von Decodersonden mit einer Teilsequenz der Nachweisreagenzien, wobei der Satz von Decodersonden eine Vielzahl von Teilpopulationen von Decodersonden umfasst, und wobei jede Teilpopulation der Decodersonden eine nachweisbare Markierung unfasst, wobei jede nachweisbare Markierung ein signalsignatur produziert;
(ii) Nachweisen der durch die Hybridisierung des Satzes von Decoderson-den produzierten Signalsignatur;
(iii) Entfernen der Signalsignatur; und
(iv) Wiederholen von (i) und (iii) unter Verwendung eines unterschiedlichen Satzes von Decodersonden, um andere Teilsequenzen der Nachweis-reagenzien nachzuweisen, wodurch eine zeitliche Reihenfolge der Sig-nalsignaturen produziert wird, die für jede Teilpopulation von der Viel-zahl von Nachweisreagenzien eindeutig ist; und
(e) Verwenden der zeitlichen Reihenfolge der Signalsignaturen, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes entspricht, zum Identifizieren einer Teilpopulation der Nachweisreagenzien, wodurch die Vielzahl von Analyten in der Zell- oder Gewebeprobe nachgewiesen wird,
im Hoheitsgebiet eines der unter A. genannten Staaten zur Benutzung des Verfah-rens im Hoheitsgebiet eines der unter A. genannten Staaten oder in den Hoheits-gebieten mehrerer dieser Staaten zur Anwendung im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter A. genannten Staaten anzubieten und/oder zu liefern;

(mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP 4 108 782)

IV. Decodersonden, die dazu geeignet sind, ein Verfahren zum Nachweisen einer Vielzahl von RNAs in einer Zell- oder Gewebeprobe durchzuführen, umfassend
(a) Anbringen (Mounting) der Zell- oder Gewebeprobe auf einem festen Träger;
(b) Kontaktieren der Zell- oder Gewebeprobe mit einer Zusammensetzung, die eine Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst, wobei die Vielzahl der Nach-weisreagenzien eine Vielzahl von Teilpopulationen der Nachweisreagenzien umfasst;
(c) I nkubieren der Zell- oder Gewebeprobe zusammen mit der Vielzahl von Nachweisreagenzien für eine ausreichende Zeitdauer, um Binden der Viel-zahl von Nachweisreagenzien an die RNAs zu ermöglichen; wobei
jede Teilpopulation der Vielzahl von Nachweisreagenzien auf eine unter-schiedliche RNA zielt, wobei
jedes der Vielzahl von Nachweisreagenzien umfasst: ein Sondenreagenz, das auf eine RNA der Vielzahl von RNAs zielt, und eine Vielzahl vorbestimmter Teilsequenzen, wobei das Sondenreagenz und die Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen miteinander konjugiert sind;
(d) Nachweisen der Vielzahl von vorbestimmten Teilsequenzen in einer zeitlich sequentiellen Weise, wobei das Nachweisen umfasst:
(i) Hybridisieren eines Satzes von Decodersonden mit einer Teilse-quenz der Nachweisreagenzien, wobei der Satz von Decodersonden eine Vielzahl von Teilpopulationen von Decodersonden umfasst, und wobei jede Teilpopulation der Decodersonden eine nachweisbare-Markierung umfasst, wobei jede nachweisbare Markierung eine Sig-nalsignatur produziert;
(ii) Nachweisen der durch die Hybridisierung des Satzes von Decoder-sonden produzierten Signalsignatur;
(iii) Entfernen der Signalsignatur; und
(iv) Wiederholen von (i) und (iii) unter Verwendung eines unterschiedli-chen Satzes von Decodersonden, um andere Teilsequenzen der Nachweisreagenzien nachzuweisen, wodurch eine zeitliche Reihen-folge der Signalsignaturen produziert wird, die für jede Teilpopulation von der Vielzahl von Nachweisreagenzien eindeutig ist; und
(e) Verwenden der zeitlichen Reihenfolge der Signalsignaturen, die der Vielzahl der vorbestimmten Teilsequenzen des Nachweisreagenzes entspricht, zum Identifizieren einer Teilpopulation der Nachweisreagenzien, wodurch die Vielzahl von RNAs in der Zell- oder Gewebeprobe nachgewiesen wird,
im Hoheitsgebiet eines der unter A. genannten Staaten zur Benutzung des Verfah-rens im Hoheitsgebiet eines der unter A. genannten Staaten oder in den Hoheits-gebieten mehrerer dieser Staaten im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer der unter A. genannten Staaten anzubieten und/oder zu liefern,
ohne
(1) auf jedem Angebot, auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung, in den Lieferpapieren sowie auf der Verpackung ausdrücklich, unübersehbar und blickfangmäßig herausgestellt darauf hinzuweisen, dass die Decodersonden nicht ohne Zustimmung der Antragstellerin zu 2) als Inhaberin des EP 4 108 782 zum Nachweis von RNA in einem Verfahren gemäß Ziffer A.I. verwendet werden dürfen und ohne Zustimmung der Antragstellerin zu 2) ein Verwenden zum Nachweis von RNA zu unterlassen ist,
(2) den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Antragstellerin zu 2) zu zah-lenden angemessenen, von der Antragstellerin zu 2) zu bestimmenden, not-falls von dem zuständigen Gericht zu überprüfenden

Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, die De-codersonden nicht ohne eine vorherige Zustimmung der Antragstellerin zu 2) für den Nachweis von RNA zu verwenden;

(mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des EP 4 108 782)

B. Für jede einzelne Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen nach Ziffer A.I. bis A.IV. hat die jeweilige Antragsgegnerin ein (ggf. wiederholtes) Zwangsgeld in Höhe von bis zu 250.000 EUR an das Gericht zu zahlen.

C. Im Übrigen wird der Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen abgewiesen.

D. Die von den Antragsgegnerinnen gestellten Anträge werden abgewiesen.

E. Die Antragsgegnerinnen haben die Kosten des Verfahrens zu erstatten.

F. Die oben aufgeführten Anordnungen sind sofort wirksam und vollstreckbar.

Die Anordnung wurde den Parteien am 20. September 2023 über das CMS zugestellt.

Die Antragstellerinnen behaupten mit ihrem Antrag auf Festsetzung von Zwangsgeld vom 28. September 2023, die Antragsgegnerinnen hätten gegen die Anordnung vom 19. September 2023 verstoßen, indem sie

- entgegen Ziffer A.I. der Anordnungen vom 19. September 2023 die Durchfüh-rung des patentverletzenden Verfahrens im CX-Lab in Amsterdam beworben habe;
- auch noch am 26. September 2023 die angegriffene Ausführungsform 1 (CosMx) im Internet für die EPG-Mitgliedsstaaten ohne den nach der Anord-nung Ziffer A.II. erforderlichen Hinweis angeboten haben;
- auch noch am 26. September 2023 das CosMx auf Veranstaltungen in den UPC-Mitgliedstaaten, unter anderem in Deutschland und Frankreich, angebo-ten haben („Spatial Multiomics Summits“);
- auch noch am 27. September 2023 die angegriffene Ausführungsformen 1 (CosMx) und 3 (Decodersonden) in den im Internet abrufbaren „Instrument User Manual“ und „Manual Slide Preparation“ ohne den nach den Anordnun-gen Ziffer A.II. und IV. erforderlichen Hinweisen angeboten haben;
- auch noch am 26. September 2023 auf ihrer Webseite https://nano-string.com/about-us/cx-labs/cxlab-amsterdam/ eine Tour zur Produktpräsen-tation angeboten haben, wovon unter Verstoß gegen die Anordnungen in Zif-fern A.II., III. und IV. sämtliche angegriffenen Ausführungsformen betroffen seien;

Die Antragstellerinnen haben daher **b e a n t r a g t**,

I die Antragsgegnerinnen durch ein Zwangsgeld in Höhe von jeweils 50.000 EUR dazu anzuhalten, der Anordnung in Ziffer A.I. in der Entscheidung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts in dem Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen betreffend das EP 4 108 782, Verfahrensnummer UPC CFI 2/2023, erlassen am 19. September 2023, Folge zu leisten.

II die Antragsgegnerinnen

- durch ein Zwangsgeld in Höhe von jeweils 250.000 EUR dazu anzu-halten, der Anordnung in Ziffer A.II., und
- durch ein Zwangsgeld in Höhe von jeweils 100.000 EUR dazu anzu-halten, der Anordnung in Ziffern A.III. und IV.

in der Entscheidung des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patent-gerichts in dem Verfahren auf Erlass einstweiliger Maßnahmen betreffend das EP 4 108 782, Verfahrensnummer UPC CFI 2/2023, erlassen am 19. September 2023, Folge zu leisten.

Die Antragsgegnerinnen haben **b e a n t r a g t**,

den Antrag auf Festsetzung von Zwangsgeld vom 28.09.2023 vollumfänglich und kostenpflichtig zurückzuweisen;

hilfsweise:

über den Antrag auf Festsetzung von Zwangsgeld vom 28.09.2023 nicht ohne mündliche Verhandlung – möglich als Videoverhandlung nach Regel 354.4 in Verbindung mit Regel 264 VerfO – zu entscheiden.

Die Antragsgegnerinnen sind unter Verweis auf Art. 82 Abs. 3 EPGÜ der Ansicht, die Vollstreckungsvoraussetzungen lägen nicht vor. Für die Vollstreckung würden die Voll-streckungsverfahren und -bedingungen gelten, welche in dem jeweiligen Vertragsmitgliedstaat gelten, in dem die Vollstreckung stattfinde. In Deutschland setze die Vollziehung einer einstweiligen Verfügung voraus, dass eine Parteizustellung erfolgt ist. In Frankreich sei die Zustellung der Entscheidung durch einen Gerichtsvollzieher erforderlich. Diese Voraussetzungen seien nicht erfüllt.

Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass nationale Vollstreckungsbedingungen auf einstweilige Anordnungen des EPG nicht anzuwenden sind, ergebe sich aus allge-meinen Vertrauensschutzgesichtspunkten, dass der Vollstreckungsgläubiger den Voll-streckungsschuldner – ggf. auch formlos – darüber informiere, dass und in welchem Umfang er die Vollstreckung einer Anordnung beabsichtigt. Auch das sei vor Antrag-stellung nicht geschehen.

Die Antragsgegnerinnen sind der Ansicht, nicht gegen die Anordnungen vom 19. Sep-tember 2023 verstoßen zu haben. Sie haben diesbezüglich vorgetragen,

- sowohl die Abbildung des CosMx auf der Startseite der Domain https://nano-string.com/ als auch die Verlinkung auf die Produktseite des CosMx (https://na-nostring.com/products/cosmx-spatial-molecular-imager/cosmx-smi-single-cell-imaging-de/) stelle kein Angebot im patentrechtlichen Sinne dar; zudem sei auf der Produktseite ausweislich eines am 6. Oktober 2023 gefertigten Screenshots ein der Anordnung entsprechender Disclaimer vorhanden gewesen (Anlage B-ZG 1i), welcher – überobligatorisch – bereits am 19. September 2023 angebracht worden sei;
- mit Blick auf die Manuals nach Anlage BP ZV 9 und 10 sei der gerichtliche ange-ordnete Disclaimer prominent auf dem Deckblatt positioniert und dort mit einem farbigen Kasten deutlich hervorgehoben; bei der Anlage BP-ZV 10a handele es sich um eine

„Altfassung“, der Tenor der Anordnungen beziehe sich aber nur auf die aktuelle Bedienungsanleitung;

- im CX-Lab in Amsterdam erfolge kein Angebot und auch sonst keine relevante Handlung, die sich auf die angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 3 beziehe; das bloße Zeigen/Ausstellen des CosMx im Labor sei nicht untersagt, weil kein Schlechthinverbot existiere;
- die Labortätigkeit im Hinblick auf das patentgemäße Verfahren sei bereits vor Zustellung der Anordnungen eingestellt worden; das Formular mit der Überschrift „Request a Tour or Test Drive“ auf der Unterseite zum Labor in Amsterdam (https://nanostring.com/about-us/cx-labs/cxlab-amsterdam/) stelle kein Angebot für das streitgegenständliche Verfahren dar;
- hinsichtlich der „Spatial Multiomics Summits” und “Experience the Power of Spa-tial Biology” liege kein Verstoß vor, da der angeordnete Disclaimer der Anlage BP-ZV 7 unmittelbar zu entnehmen sei; die Formulierung „measuring and vusualizing the full RNA reactome in situ“ beziehe sich nicht auf den CosMx, sondern auf den GeoMx Digital Spatial Profiler.

Ergänzend wird auf den schriftsätzlichen Vortrag der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Begründung

Der gemäß Art. 82 Abs. 4 EPGÜ, Regel 354.4 VerfO zulässige Zwangsgeldantrag hat überwiegend Erfolg. Die Antragsgegnerinnen haben gegen die **Anordnungen der Lokalkammer vom 19. September 2023** verstoßen. Daher sind gegen sie gemäß Art. 82 Abs. 4 EPGÜ Zwangsgelder zu verhängen. Eine mündliche Verhandlung hat die Lo-kalkammer nicht für notwendig erachtet.

I. Die **Anordnungen vom 19. September 2023** waren nach Regel 354.1 VerfO entgegen der Ansicht der Antragsgegnerinnen ohne weitere gerichtliche Vollstreckungsanordnung oder -androhung bereits durch die Zustellung über das CMS am 20. September 2023 unmittelbar vollstreckbar (zur Vollstreckung siehe auch **Lokalkammer Düsseldorf, UPC_CFI_177/2023, APP_552740/2023**). Auf Ziffer F. der Anordnungen vom 19. September 2023 („Anordnungen sind sofort wirksam und vollstreckbar“) wird insofern verwiesen.

Es bedurfte angesichts dessen keiner vorherigen Mitteilung durch die Antragstellerinnen, „tatsächlich vollstrecken zu wollen“. Angesichts der eindeutigen Rege-lung in Art. 82 Abs. 4 EPGÜ zur Verhängung von Zwangsgeldern bei Nichtbeach-tung gerichtlicher Anordnungen bedurfte es auch keiner parteiseitigen Zustellung der Anordnungen vom 19. September 2023 vor der Verhängung von Zwangsgeldern. Die Voraussetzungen der Verhängung von Zwangsgeldern sind in Art. 82 Abs. 4 EPGÜ abschließend geregelt; im Recht der Vertragsmitgliedstaaten be-stehende vollstreckungsrechtliche Erfordernisse sind insofern nicht einschlägig (siehe dazu auch Lokalkammer Düsseldorf, UPC_CFI_177/2023, APP_552740/2023); das nationale Vollstreckungsrecht erlangt in einem solchen Fall allenfalls dann Bedeutung, wenn ein Schuldner das ihm schon auferlegte Zwangsgeld nicht zahlt (siehe auch insoweit **Lokalkammer Düsseldorf, UPC_CFI_177/2023, APP_552740/2023**).

Regel 118.8 der VerfO gilt nach ihrem eindeutigen Wortlaut („Die in Absätzen 1 und 2 (a) genannten Anordnungen…“) nicht für Anordnungen nach Art. 62 EPGÜ.

II Die Antragsgegnerinnen haben nach Zustellung der Anordnungen am 20. September 2023 mehrfach gegen diese Anordnungen verstoßen.

1. Verstoß gegen Ziffer A.I. der Anordnungen vom 19. September 2023

Die Antragsgegnerinnen haben, indem sie auch noch am 26. September 2023 über die Internetseite https://nanostring.com die Durchführung patentverletzen-der Verfahren im CX-Lab in Amsterdam angeboten haben, gegen Ziffer A.I. der Anordnung vom 19. September verstoßen („…ein Verfahren … anzuwenden oder zur Anwendung … anzubieten“).

Die Antragsgegnerinnen haben auf der Webseite https://nanostring.com/about-us/cx-labs/cxlab-amsterdam/ auch noch am 26. September 2023 angeboten, das patentverletzende Verfahren in ihrem CX-Lab in Amsterdam durchzuführen. Dies zeigt der Screenshot der Webseite vom 26. September 2023 (Anlage BP ZV 2).

Dort wird im Rahmen der aktuellen Vorstellung des CX-Labs im Abschnitt „Plat-forms Designed to Accelerate Sample to Discovery“ der CosMx als eines der Pro-dukte der Antragsgegnerinnen benannt, die im Labor vorhanden sind. Daneben wird der CosMx in einem auf der benannten Internetseite abrufbaren Präsentati-onsvideo als Laborausstattung hervorgehoben (Screenshot vom 26. September 2023 als Anlage BP ZV 3).

Die Antragsgegnerinnen bieten an, dass Gäste des Labors das Verfahren unter Assistenz von Mitarbeitern der Antragsgegnerinnen durchführen können. Hierzu findet sich auf der vorbezeichneten Internetseite ein Anfrageformular, in dem un-ter anderem ein „Test Drive“ mittels der „CosMx“-Technologie ausgewählt werden kann. Aus dem Formular ergibt sich auch, dass das Gerät im Labor der Antrags-gegnerinnen vor allem zur Detektion von RNA (und nicht etwa nur für die Protein-anlyse) genutzt wird, bei der die Verletzungsgegenstände 2 (Nachweisreagenz) und 3 (Decodersonde) verwendet werden. Auf der Internetseite https://nano-string.com/about-us/legal/terms-of-sale/ (Anlage BP ZV 4) sind unter dem Titel „CosMxTM Spatial Molecular Imager Technology Access Program Services“ die Bedingungen abrufbar,

unter denen die Antragsgegnerinnen den CosMx mit Pro-ben von Kunden verwenden. Hieraus ergibt sich, dass die Antragsgegnerinnen für die RNA-Detektion die angegriffenen Ausführungsformen 2 und 3 verwenden.
In der Länderauswahl dieses Formulars lassen sich die EPG-Mitgliedstaaten, etwa Deutschland, auswählen.
Damit wird entgegen Ziffer A.I. der Anordnung die Anwendung des patentgemä-ßen Verfahrens im Hoheitsgebiet des EPG angeboten. Der von den Antragsgeg-nerinnen vorgelegte Screenshot vom 6. Oktober 2023, welcher einen Disclaimer zeigt, ist im Hinblick auf ein ausweislich der Anlage BP ZV 2 erfolgtes Angebot ohne Disclaimer vom 26. September 2023 unbeachtlich. Unbeachtlich ist auch, dass die Labortätigkeit im Hinblick auf das patentgemäße Verfahren angeblich bereits vor Zustellung der Anordnungen eingestellt wurde, denn beworben wurde die Durchführung des patentverletzenden Verfahrens auch noch am 26. Septem-ber 2023. Auch die Eingrenzung auf die Proteinanwendung datiert offensichtlich nicht vom 26. September 2023.

2. Verstöße gegen Ziffern A.II., III. und IV. der Anordnungen vom 19. September 2023

Die Antragsgegnerinnen haben ferner durch die mit dem Zwangsgeldantrag be-schriebenen Angebotshandlungen gegen Ziffern A.II., III. und IV. der Anordnun-gen vom 19. September 2023 verstoßen.
Der Begriff des Anbietens umfasst gemäß Art. 25 (a) EPGÜ jede im Geltungsbe-reich des in Rede stehenden Patents begangene Handlung, die nach ihrem ob-jektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehm-barer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt.

a. Internetauftritt (https://nanostring.com)

Auf der Startseite des Internetauftritts unter der URL https://nanostring.com wurde auch noch am 26. September 2023 der CosMx (angegriffene Ausführungs-form 1) angeboten (Anlage BP ZV 5).

Ob bereits diese nach der Entscheidung vom 19. September 2023 offenbar un-verändert gebliebene Produktdarstellung auf der Startseite einen Verstoß gegen die Anordnungen vom 19. September 2023 darstellt, kann dahinstehen; folgt man nämlich dem Button „Learn more“, gelangte man ausweislich der Anlage BP ZV 11 noch am 21. September 2023 auf die Produktseite mit folgender Abbildung:

Zumindest die nach Anklicken des Buttons „Learn more“ angezeigte Darstellung stellt aus Sicht der Lokalkammer eindeutig ein Angebot zur Lieferung des CosMx dar („Shipping now“).
Soweit die Antragsgegnerinnen unter Vorlage der Anlage B-ZG 1i vortragen las-sen, *am 6. Oktober 2023*, also dem Tag der Erwiderung auf den Zwangsgeldan-trag, habe sich ein der Anordnung entsprechender Disclaimer unterhalb der vor-stehenden Abbildung befunden, ändert dies nichts daran, dass sich zumindest am 21. September 2023 (Anlage BP ZV 11) dort ein solcher Disclaimer noch nicht befand, wie der nachfolgende Bildausschnitt aus dieser Anlage zeigt:

Soweit die Antragsgegnerinnen unter Vorlage der Anlage B-ZG 1i (Einblendung nachfolgend) behaupten, dass sich ein solcher Disclaimer bereits am 19. Sep-tember 2023 dort befunden habe,

muss die Lokalkammer nach Abgleich der Anlagen BP ZV 11 und B-ZG 1 davon ausgehen, dass die Antragsgegnerinnen insoweit falsch vortragen. Es ist der Lo-kalkammer unerklärlich, wie dieser Disclaimer am 19. September 2023 eingefügt worden sein soll, aber auf dem von der Antragstellerseite vorgelegten Screenshot vom 21. September 2023 fehlt. Die Antragsgegnerinnen

haben für ihre Behaup-tung, den Disclaimer bereits am 19. September 2023 eingefügt zu haben, auch keinen Beweis angeboten.

Folglich haben die Antragsgegnerinnen durch das Angebot des CosMx auf der Produktseite gegen Ziffer A.II. der Anordnungen vom 19. September 2023 verstoßen. Ein erst am 6. Oktober 2023 angebrachter Disclaimer ist mit Blick auf einen bereits im September 2023 erfolgten Verstoß unbeachtlich. Die Antragstel-ler haben diese Information der Lokalkammer auch nicht vorenthalten, denn der Disclaimer wurde offensichtlich erst nach dem 21. September 2023 angebracht.

b. „Spatial Multiomics Summits“ vom 10. bis 13. Oktober 2023 in Paris und Frankfurt

Die Präsentation des CosMx in Veranstaltungen in UPC-Mitgliedstaaten („Spatial Multiomics Summits“ vom 10. bis 13. Oktober 2023 in Paris und Frankfurt; Anlage BP ZV 7) wurde noch am 26. September 2023 uneingeschränkt, also auch zum Zwecke des RNA-Nachweises, auf der Internetseite https://nanostring.com an-gekündigt.

Soweit die Antragsgegnerinnen hiergegen vorbringen, der in diesem Zusammen-hang verwandte Terminus „measuring and visualizing the full RNA reactome in situ“ beziehe sich speziell auf das GeoMx-System (also nicht auf den im Streit stehenden CosMx), lässt sich diese Einschränkung der alle nachfolgend aufge-führten Geräte betreffenden und deren Aufzählung vorangestellten Erläuterung nicht entnehmen; die zum 6. Oktober 2023 erfolgte Einschränkung betreffend den CosMx („CosMx … for protein analysis“) auf der betroffenen Internetseite spricht insofern für sich.

Soweit die Antragsgegnerinnen darauf hinweisen, im Hinblick auf die Vorstellung des Geräts in Paris und Frankfurt sei ausweislich der Anlage BP ZV 7 ein anordnungsgemäßer Hinweis enthalten, war dieser Hinweis insofern für den angespro-chenen Verkehr verwirrend, als das Gerät laut Veranstaltungsankündigung vom 26. September 2023 in Paris und Frankfurt zur uneingeschränkten Verwendung („… measuring and visualizing the full RNA reactome…“) präsentiert werden sollte. Aus Sicht eines potentiellen Abnehmers ist eine Ankündigung, ein Gerät auch zu einem Zweck vorgestellt zu bekommen, der aufgrund einer gerichtlichen Verfügung nicht im Angebotsumfang enthalten sein darf, verwirrend.

c. “Instrument User Manual“ und „Manual Slide Preparation“

Die Antragsgegnerinnen haben gegen Ziffern A.II., und IV. der Anordnung vom 19. September verstoßen, indem sie die angegriffenen Ausführungsformen 1 (CosMx) und 3 (Decodersonden) auch noch am 27. September 2023 angeboten haben, ohne diese mit den in den Ziffern A.II. und A.IV. der Anordnungen vorge-schriebenen Hinweisen zu versehen.

Auf den am 27. September 2023 von der Seite https://university.nano-string.com/page/document-library heruntergeladenen Version der Bedienungs-anleitung „Manual Slide Preparation“ (Anlage BP ZV 10a), welche die angegriffe-nen Ausführungsformen 1 und 3 betrifft, findet sich gar kein Hinweis entsprechend der Anordnungen vom 19. September 2023. Soweit die Antragsgegnerin-nen vortragen, es handele sich bei der Anlage BP ZV 10a um eine „Altfassung“, ist dies unbeachtlich; maßgeblich für die Feststellung eines Verstoßes gegen die Anordnungen vom 19. September 2023 ist allein, ob eine solche Fassung nach dem 19. September 2023 im Internet abrufbar war. Den Anordnungen ist auch keine Einschränkung dahin zu entnehmen, dass sich diese nur auf eine aktuelle Bedienungsanleitung beziehen.

Auf den am 27. September 2023 von der Seite https://university.nano-string.com/page/document-library heruntergeladenen Bedienungsanleitungen zum CosMxTM SMI „Instrument User Manual“ und „Manual Slide Preparation“ (Anlagen BP ZV 9 und 10) findet sich zwar jeweils am unteren Ende der ersten Seite der nachfolgend eingeblendete Hinweis.

CosMx™ Spatial Molecular Imager USER MANUAL

Instrument User Manual

MAN-10161-02-1 | Software Version 1.1 | January 2023

FOR RESEARCH USE ONLY. Not for use in diagnostic procedures.

©2022-2023 NanoString Technologies, Inc. All Rights Reserved.

nanoString

The CosMx™ SMI and decoder probes are not offered and/or delivered to the following UPC member states* for use in these countries for the detection of RNA in a method used for the detection of a plurality of analytes in a cell or tissue sample without the consent of the President and Fellows of Harvard College (Harvard Corporation) as owner of the Unitary Patent EP 4 108 782 B1. The use for the detection of RNA is prohibited without the consent of the President and Fellows of Harvard College (Harvard Corporation). *Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovenia, Sweden. The CosMx SMI is not offered and/or delivered to the Federal Republic of Germany/for use in the Federal Republic of Germany for the detection of cellular RNA, messenger RNA, microRNA, ribosomal RNA and any combinations thereof in a method used in fluorescence in situ hybridization for detecting a plurality of analytes in a sample without the consent of the President and Fellows of Harvard College (Harvard Corporation) as owner of the German part of EP 2 794 928 B1. The use for the detection of cellular RNA, messenger RNA, microRNA, ribosomal RNA and any combinations thereof in the Federal Republic of Germany is prohibited without the consent of the President and Fellows of Harvard College (Harvard Corporation).

Dieser entspricht jedoch aufgrund der Schriftgröße und im Verhältnis zur Gesamt-abbildung nicht der in der Entscheidung niedergelegten Anforderung der blick-fangmäßigem Herausstellung. Der Hinweis ist ersichtlich kleingedruckt und weist einen nur minimalen Zeilenabstand auf. Als „ausdrücklich und blickfangmäßig herausgestellt“ kann diese Gestaltung des Hinweises nicht bewertet werden; sie erweckt in ihrer Gestaltung vielmehr den Eindruck, unwichtig zu sein und unge-lesen bleiben zu können. Es handelt sich um keinen Disclaimer, der „prominent auf dem Deckblatt positioniert und dort mit einem farbigen Kasten deutlich her-vorgehoben“ ist. Dem Leser wird entgegen der klaren Intention der Anordnungen vom 19. September 2023 durch die Gestaltung nicht klar vor Augen geführt, dass es sich hier um eine bedeutsame Mitteilung handelt, die unbedingt gelesen wer-den sollte. Soweit der Hinweis in einer späteren Version rot

eingefärbt wurde, ändert dies nichts an der am 27. September 2023 bestehenden und abrufbaren Gestaltung.

d. Angebot der angegriffenen Ausführungsformen mit der Bewerbung der Tour zur Produktpräsentation

Auch das Angebot einer Tour zur Produktpräsentation auf der Internetseite https://nanostring.com (Anlage BP ZV 2 vom 26. September 2023) stellt einen Verstoß gegen die Anordnungen vom 19. September 2023 dar.

Es handelt sich hierbei nicht lediglich um ein Ausstellen des CosMx im Labor; der CosMx wird ausweislich der Anlage BP ZV 2 ohne die nach Ziffer A.II. der Anordnungen erforderlichen Hinweise zur testweisen Verwendung im CX-Lab angebo-ten und zwar ausdrücklich auch im Hinblick auf die RNA-Analyse. Dabei kommen unstreitig auch die angegriffenen Ausführungsformen 2 und 3 zum Einsatz. Dies stellt einen Verstoß gegen Ziffer A.III. („… Nachweisreagenzien … zur Benutzung des Verfahrens … anzubieten…“) und Ziffer A.IV. („…Decodersonden … zur Be-nutzung des Verfahrens … anzubieten …, ohne…“) dar; im Falle der Verwendung der Decodersonden wird der Hinweispflicht nicht genügt.

III Sofern die Antragsgegnerinnen zu 2) und 3) vorbringen, für die Internetseite (www.nanostring.com) nicht verantwortlich zu sein, ist auf die Ausführungen in der Entscheidung vom 19. September 2023 (dort Ziffer A.I.) betreffend die Zu-rechnung der Angebotshandlungen zu verweisen.

IV Da die Antragsgegnerinnen durch die Gestaltung ihrer Internetauftritts im Zeit-raum bis zum 6. Oktober 2023 gegen die Unterlassungsanordnung der Lokal-kammer verstoßen haben, ist die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von 100.000,00 € erforderlich aber auch angemessen, um die Unterlassungsanord-nung effektiv durchzusetzen und deren zukünftige Einhaltung durch die Antrags-gegnerinnen zu erzwingen.

Gemäß Art. 82 Abs. 4 Satz 2 EPGÜ muss das Zwangsgeld in einem angemes-senen Verhältnis zu der Bedeutung der zu vollstreckenden Anordnung stehen. Damit korrespondierend ist der Betrag des für den Fall eines Verstoßes an das Gericht zu zahlenden Zwangsgeldes nach R. 354.4 VerfO im Hinblick auf die Be-deutung der in Rede stehenden Anordnung festzusetzen. Entscheidendes Krite-rium für die Bestimmung der Höhe des Zwangsgeldes ist somit die Bedeutung der Anordnung und damit letztlich das Interesse des Gläubigers an deren Durchsetzung. Das Zwangsgeld soll den Schuldner verlässlich von zukünftigen Verstößen und Verletzungen abhalten und besitzt daher in erster Linie eine Beu-gefunktion. Wie sowohl die englische („penalty payment“; „be sanctioned“) als auch die französische („sanctionée“) Fassung von Art. 82 Abs. 4 EPGÜ verdeut-lichen, handelt es sich bei dem Zwangsgeld daneben allerdings auch um eine strafähnliche Sanktion für die Übertretung des gerichtlichen Verbots, weshalb die Verhängung von Zwangsgeldern als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal auch ein Verschulden des Schuldners voraussetzt.

Dieser doppelte Zweck des Zwangsgeldes erfordert es, die Bemessung des Zwangsgeldes jedenfalls in erster Linie mit Blick auf den Schuldner und dessen Verhalten vorzunehmen. Zu berücksichtigen sind insbesondere Art, Umfang und Dauer des Verstoßes, der Verschuldensgrad, der Vorteil des Verletzers aus der Verletzungshandlung und die Gefährlichkeit der begangenen und möglichen künftigen Verletzungshandlungen für den Verletzten. Je häufiger und intensiver der Schuldner gegen das ihm auferlegte Unterlassungsgebot verstoßen hat, desto klarer hat er seinen Unwillen zum Ausdruck gebracht, sich der Unterlas-sungsanordnung zu beugen. Dem hat die Bemessung des Zwangsgeldes Rech-nung zu tragen: Hat der Schuldner in der Vergangenheit bereits mehrfach gegen die Unterlassungsanordnung verstoßen, erhöht sich der notwendige Druck, um ihn zukünftig zu einem anordnungsgemäßen Verhalten zu zwingen. Hat der Schuldner demgegenüber bereits in der Vergangenheit seinen Willen zur Befol-gung der Unterlassungsanordnung gezeigt, kann dies den notwendigen Druck und damit das Zwangsgeld reduzieren, um den Schuldner zukünftig zu einem anordnungsgemäßen Verhalten anzuhalten. Bei der Beurteilung der Intensität des Verstoßes ist somit das gesamte Verhalten des Schuldners in den Blick zu nehmen. Zu berücksichtigen sind insbesondere Art, Umfang und Dauer des Verstoßes, der Verschuldensgrad sowie die Gefährlichkeit der begangenen und möglicher zukünftigen Verletzungshandlungen für den Gläubiger (siehe schon **LK Düsseldorf UPC_CFI_177/2023/ACT_525740/2023/App_552740/2023**).

Ausgehend von diesen Grundsätzen hält die Lokalkammer die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von 100.000,00 EUR für gerechtfertigt, aber auch gebo-ten, um die Antragsgegnerinnen zukünftig zu einer Befolgung des ihr auferlegten Unterlassungsgebotes zu zwingen. Zur Zahlung des verhängten Zwangsgeldes ist jede der Antragsgegnerinnen einzeln verpflichtet; die Zahlung gilt für alle Antragsgegnerinnen als abgegolten, sobald der Gesamtbetrag beim Einheitlichen Patentgericht eingegangen ist.

Sämtliche Verstöße, die Gegenstand des Zwangsgeldantrags vom 28. Septem-ber 2023 sind, basieren auf der Gestaltung des Internetauftritts der Unternehmensgruppe der Antragsgegnerinnen. Diesen haben die Antragsgegnerinnen offenbar nicht zeitnah nach Zustellung der Anordnungen vollständig angepasst. Da die geltend gemachten Einzelverstöße allesamt dem Umstand der nicht zeitnah angepassten Umstellung des Internetauftritts geschuldet sind, handelt es sich um eine einheitliche Ursache, so dass ein einheitliches Zwangsgeld zu verhängen war. Bei der Höhe des Zwangsgeldes war zu berücksichtigen, dass der Zeitraum zwischen der Zustellung der Anordnungen vom 19. September 2023 und dem Zwangsgeldantrag kurz ist. Zu berücksichtigen war auch, dass die

Antragsgegnerinnen den Zwangsgeldantrag zum Anlass genommen haben, weitere Anpassungen des Internetauftritts vorzunehmen. Auf der anderen Seite war die Vielzahl der festgestellten Verstöße, welche zumindest grob fahrlässig erfolgten, zu Lasten der Antragsgegnerinnen zu werten. Zu berücksichtigen war auch, dass mit jedem einzelnen der von den Antragstellerinnen angebotenen Geräte (CosMx) erhebliche Umsätze verbunden sind, wobei dies auch den nachgelagerten Markt für Reagenzien und Decodersonden betrifft; daraus ergibt sich eine hohe Gefähr-lichkeit der begangenen und möglichen künftigen Verstöße für die Antragsteller-seite.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung von Regel 118.5 Satz 1 VerfO. Bei der Verteilung der Kosten hat die Lokalkammer berück-sichtigt, dass sämtliche von den Antragstellerinnen geltend gemachten Verstöße auch als Verstöße zu werten waren, so dass die Antragstellerinnen mit ihrem An-trag insofern vollständig obsiegen.

Die Tatsache, dass die Antragstellerinnen formal die Festsetzung von deutlich höheren Zwangsgeldern beantragt haben, führt aus Sicht der Kammer unter Berücksichtigung der grundlegenden Erwägungen zur Kostenverteilung in Art. 69 Abs. 1 und 2 EPGÜ allerdings nicht dazu, dass die Antragstellerinnen einen Teil der Kosten des Zwangsgeldverfahrens tragen müssen, da die Bestimmung der Höhe im Ermessen des Gerichts liegt (Regel 354.4 VerfO) und Betragsangaben durch den Antragsteller insofern allenfalls den Charakter eines Vorschlages haben können.

VI Da es sich bei der vorliegenden Anordnung um eine der ersten zur Festsetzung von Zwangsgeldern wegen Verstoßes gegen eine Anordnung des Gerichts han-delt, hält es die Lokalkammer für geboten, die Berufung für beide Parteien zuzu-lassen und diesen damit die Möglichkeit einzuräumen, die Anordnung durch das Berufungsgericht überprüfen zu lassen (Art. 73 (2) (b) (ii) EPGÜ, Regel 220.2, 354.4 VerfO).

VII. Dafür, die Anordnung von einer Sicherheitsleistung im Sinne von Regel 352.1 VerfO abhängig zu machen, bestand kein Anlass.

Anordnung

I Gegen die Antragsgegnerinnen wird wegen eines Verstoßes gegen die im Ver-fahren UPC_CFI_2/2023 am 19. September 2023 ergangenen Anordnungen ein an das Einheitliche Patentgericht zu zahlendes Zwangsgeld in Höhe von insge-samt 100.000,00 € verhängt.

II Im Übrigen wird der Antrag auf Festsetzung von Zwangsgeld abgewiesen.

III Die Kosten des Zwangsgeldverfahrens werden den Antragsgegnerinnen auferlegt.

IV Diese Anordnung ist sofort vollstreckbar.

V Die Berufung wird zugelassen.

VI Der Streitwert des Zwanggeldsverfahrens wird auf 250.000 € festgezetzt.

Dr. Zigann Vorsitzender Richter
Pichlmaier Berichterstatter
Kupecz rechtlich qualifizierter Richter
Enderlin technisch qualifizierter Richter

INFORMATIONEN ÜBER DIE BERUFUNG

Beide Parteien können gegen diese Anordnung innerhalb von 15 Tagen nach ihrer Zustellung Berufung einlegen (Art. 73 (2) (b) (ii) EPGÜ, Regel 220.2, 354.4 VerfO).

INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNG:

Das Zwangsgeld ist an das Gericht auf folgendes Konto zu zahlen:
LU55 0019 7355 1895 9000