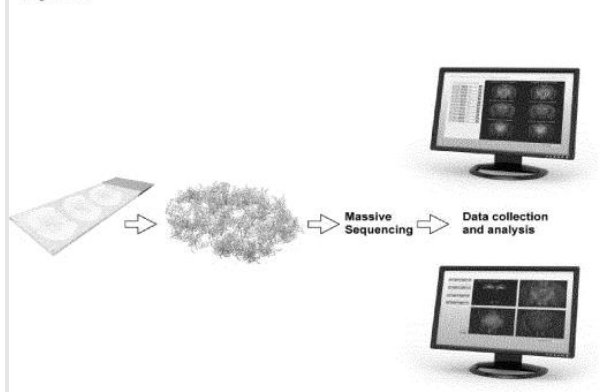


UPC CFI, Local Division Düsseldorf, 29 January 2024, 10x Genomics v Curio Bioscience

Figure 2



PATENT LAW – PROCEDURAL LAW

Request, with the consent of the parties, to assign an additional technically qualified judge to the panel.

- Appropriate because of the requested provisional measures, which requires examining reasonable doubts as to the validity of the patent in the technically demanding field of genetic engineering

The ordering of provisional measures can only be considered if the legal validity of the patent in dispute is sufficiently secured (Article 62 (4) UPCA in conjunction with Rule 211(2) RoP). It is therefore incumbent on the panel to obtain a sufficient picture of the legal validity on the basis of the parties' submissions and, in particular, to examine whether any objections raised against the validity of the patent in suit are likely to give rise to reasonable doubts as to the validity of the patent in suit (UPC CFI 452/2023 (LK Düsseldorf), order of 11 December 2023 [IPPT20231211]).

- Although the involvement of a technically qualified judge ex officio is only mentioned in the Rules of Procedure in Rule 34 RoP and thus in the provisions on the main proceedings, Article 8(5) UPCA grants the panel in general and thus also in summary proceedings the right, after hearing the parties, to involve such a judge on its own initiative if it considers this appropriate (see also UPC CFI 2/2023 (LK Munich) [IPPT20230919], UPC CFI 214/2023 (LK Helsinki) [IPPT20231020]).

This is the case here.

The patent in suit protects a "method for the localised detection of nucleic acids in a tissue sample comprising cells" and an "array for use in such a method". It therefore relates to the field of genetic engineering and is therefore a technically demanding field from the outset. The involvement of a technically qualified judge is already sensible and necessary at this point in time. Such an addition of a technically qualified judge to the bench ensures, on the one hand, that this judge can familiarise himself with the case at an early stage and can therefore advise the judge-rapporteur at any time if necessary. On the other hand, this offers the possibility of coordinating a possible hearing date with the

technically qualified judge in advance in the event of an objection, thus considerably accelerating the proceedings as a whole.

Source: [Unified Patent Court](#)

**UPC Court of First Instance,
Local Division Düsseldorf, 29 January 2024**

(Thomas)

Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_463/2023

Verfahrensordnung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts

Lokalkammer Düsseldorf

erlassen am 29. Januar 2024

betreffend EP 2 697 391 B1

ANTRAGSSTELLERIN:

10x Genomics, Inc., 6230 Stoneridge Mall Road, 94588-3260 Pleasanton, CA, USA, gesetzlich vertreten durch das Board of Directors, dieses vertreten durch den CEO ..., ebenda, vertreten durch:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy, Rechtsanwalt Dr. Martin Drews, Patentanwalt Dr. Axel Berger, Prinzregentenplatz 7, 81675 München, elektronische Zustelladresse: ...

ANTRAGSGEGNERIN:

Curio Bioscience Inc., 4030 Fabian Way, Palo Alto, CA 94303, USA, vertreten durch ihren CEO ..., ebenda, vertreten durch:

Rechtsanwältin Agathe Michel-de Cazotte, Europäischer Patentanwalt Cameron Marschall, 1 Southampton Row WC1B 5HA London, United Kingdom, elektronische Zustelladresse: ...

VERFÜGUNGSPATENT:

EUROPÄISCHES PATENT NR. EP 2 697 391 B1

SPRUCHKÖRPER/KAMMER:

Spruchkörper der Lokalkammer Düsseldorf

MITWIRKENDE RICHTER:

Diese Anordnung wurde durch den Vorsitzenden Richter Thomas als Berichterstatter erlassen.

VERFAHRENSPRACHE: Deutsch

GEGENSTAND: Art. 8(5) S. 2 EPGÜ, R. 34 VerfO

GRÜNDE DER ANORDNUNG:

Die Anordnung einstweiliger Maßnahmen kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn der Rechtsbestand des Streitpatents ausreichend gesichert ist, Art. 62 Abs. 4 EPGÜ i.V.m. R. 211.2 VerfO. Es obliegt daher dem Spruchkörper, sich auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien ein hinreichendes Bild über den Rechtsbestand zu verschaffen und insbesondere zu prüfen, ob die gegebenenfalls gegen die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents vorgebrachten Einwände geeignet sind, begründete Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents hervorzurufen (UPC_CFI_452/2023 (LK Düsseldorf), Anordnung v. 11. Dezember 2023).

Obwohl die Hinzuziehung eines technisch qualifizierten Richters von Amts wegen in der Verfahrensordnung lediglich in R. 34 VerfO und damit in den Regelungen

zum Hauptsacheverfahren Erwähnung findet, räumt [Art. 8\(5\) S. 2 EPGÜ](#) dem Spruchkörper allgemein und damit auch im Eilverfahren das Recht ein, nach Anhörung der Parteien auf eigene Initiative einen solchen Richter hinzuziehen, wenn er dies für angezeigt hält (so auch [UPC_CFI_2/2023](#) (LK München), [UPC_CFI_214/2023](#) (LK Helsinki)).

Dies ist vorliegend der Fall.

Das Streitpatent stellt ein „Verfahren zum lokalisierten Nachweis von Nukleinsäuren in einer Zellen umfassenden Gewebeprobe“ sowie einen „Array zur Anwendung in einem solchen Verfahren“ unter Schutz. Es betrifft demnach den Bereich der Gentechnik und damit ein von vornherein technisch anspruchsvolles Gebiet. Die Hinzuziehung eines technisch qualifizierten Richters ist auch bereits zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll und geboten. Eine solche Ergänzung der Richterbank um einen technisch qualifizierten Richter gewährleistet zum einen, dass sich auch dieser Richter bereits frühzeitig in den Fall einarbeiten und dem Berichterstatter dadurch falls erforderlich jederzeit beratend zur Seite stehen kann. Zum anderen bietet sich dadurch die Möglichkeit, einen möglichen Verhandlungstermin im Fall eines Einspruchs bereits im Vorfeld mit dem technisch qualifizierten Richter abzustimmen und so das Verfahren insgesamt erheblich zu beschleunigen.

ANORDNUNG:

Die Präsidentin des Gerichts erster Instanz wird mit Zustimmung der Parteien ersucht, dem Spruchkörper gemäß [Art. 18\(3\) EPGÜ](#) einen zusätzlichen technisch qualifizierten Richter zuzuweisen, der über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung auf dem das Streitpatent betreffenden Gebiet der Technik (Klassifizierung IPC: C12Q) verfügt.

DETAILS DER ANORDNUNG:

ORD_3015/2024 zum Hauptaktenzeichen
ACT_590953/2023

UPC-Nummer: UPC_CFI_463/2023

Verfahrensart: Antrag auf Anordnung einstweiliger
Maßnahmen – Hinzuziehung eines technisch
qualifizierten Richter

Erlassen in Düsseldorf am 29. Januar 2024

NAMEN UND UNTERSCHRIFTEN

Vorsitzender Richter Thomas