

企业IPO中的知识产权（上）

作者：贾媛媛 陈耀文 王聪睿子

前言

随着我国对知识产权保护力度的加强，知识产权已成为企业发展战略的重要组成部分，可能成为提高企业技术壁垒、增加资产估值的利器，也可能成为阻碍企业发展的拦路虎。在企业上市过程中，监管机构会重点关注企业是否存在知识产权风险以及是否会对企业的未来发展产生重大不利影响¹。在科创板等板块，监管机构亦将知识产权储备和质量等列为硬性指标。近年来，竞争对手在企业上市进程中提起系列知识产权诉讼来阻碍其上市进程的案例也屡见不鲜。在一则案例中，某公司上市过程中被竞争对手指控侵犯其商业秘密及集成电路布图设计权，要求追究该公司及其核心技术人员的民事责任与刑事责任。该竞争对手也对该公司的81项实用新型专利提起无效，其中59项专利被全部无效或部分无效，无效比例高达72%。监管机构对该公司的知识产权诉讼和专利无效纠纷高度重视，展开了多轮问询，最终该公司撤回了IPO上市申请。

补救于已然，不如防患于未然。企业与其在上市过程中被动地应对，不如在上市前提早进行风险识别和整改，扫清知识产权的风险和阻碍。本文将结合笔者的实践经验和实务案例，从监管机构针对知识产权的问询要点出发，探讨上市过程中可能面临的知识产权问题及应对方案。



一、IPO进程中所涉及的知识产权问询要点概述

以科创板为例，根据统计数据，截至2021年9月，在500余家科创板IPO企业中，共计452家企业被问询知识产权权属和完整性的问题，占比80%以上，共计38家企业在IPO受理前后遭遇过知识产权纠纷²。其他主要的问询要点则集中在核心技术人员、科创属性、合作研发、技术先进性等方面。

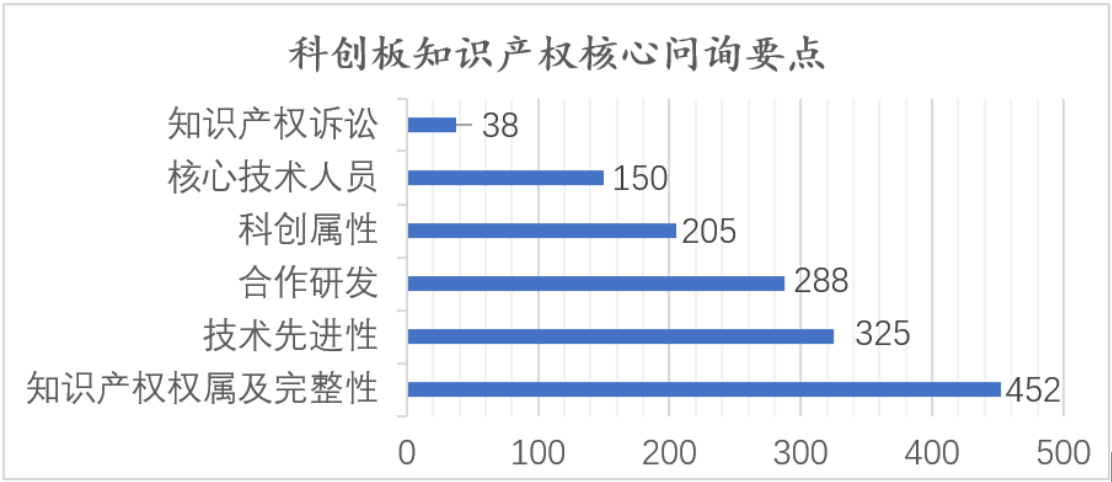


表1：科创板知识产权核心问询要点³

实践中，监管机构的不同问询重点可能对应相同的知识产权问题，例如，与核心技术人员相关的问询可能会涉及员工与拟上市企业之间关于知识产权权属的约定，合作研发方面的问询也可能同样涉及拟上市企业与合作方之间关于知识产权权属的约定。

因此，为了便于企业参考并进行风险排查，本文从实操角度对问询要点进行了梳理，根据风险来源将问询要点归为两类：内控风险的问询要点与外部风险的问询要点。内控风险针对企业内部知识产权管控，包括知识产权布局、知识产权来源和核心技术人员的管理。外部风险则针对的是企业在对外进行商业合作和生产经营时应关注的要点，包括与合作研发方、核心技术人员曾经就职的前单位、竞争对手以及第三方权利人相关的知识产权风险。最后，我们将简单介绍IPO进程中的系列知识产权诉讼并提供应对建议。



二、知识产权内控风险的问询要点及应对策略

本部分将结合监管机构的问询要点，对可能涉及到的企业内控风险进行探讨并提供应对建议，具体包括知识产权布局、知识产权来源和核心技术人员的管理。

1. 知识产权布局

企业的知识产权布局能够反映企业的创新能力、技术实力以及市场竞争力。监管机构主要关注知识产权的类型、数量、取得方式、先进性、稳定性和对主营业务及产品的支撑等，以评估企业的知识产权布局是否会对现在和将来的业务产生重大不利影响。具体来说，监管机构主要关注以下方面：

■ 知识产权披露的全面性和准确性

监管机构主要关注企业是否对其所持有的知识产权进行全面和准确的披露。

企业所披露的信息应当尽量全面、准确、清楚，包括权利类型（专利、商标、著作权等）、数量、权利的取得时间、取得方式（自主研发、转让、许可等）及有效期等基本信息，以便监管机构了解权利的性质和权属。同时，除了经过国家机关确权并公示的专利、商标、著作权外，还应当注意未登记和未公示的技术信息的披露，确保披露的全面性和准确性，以展示公司的技术实力。此外需要注意，上述权利的当前权利人应当为拟上市企业，其子公司等关联公司的知识产权如果与拟上市企业不存在转让和许可，则不应作为拟上市企业自身的知识产权。

■ 知识产权布局的完整性

监管机构主要关注知识产权对于企业核心业务和核心产品的覆盖与支撑。

以专利为例，企业应当说明专利的保护内容与核心产品的对应程度，以及专利的授权时间、地域、有效期与产品上市时间、销售地域、更新迭代周期之间的关系。此外，如果随着产品的迭代升级，企业应当说明其也会进行技术改进和二次开发，并且已提前对升级技术进行知识产权布局。

■ 知识产权的先进性

知识产权的先进性是体现企业技术实力以及市场竞争优势的重要参考因素，也是证明企业科技属性的重要依据。

对此，企业应尽量避免空泛、模糊地陈述其知识产权具有先进性，而应当提供具体衡量指标或表征，如同类产品性能对比参数、企业的专业资质、重要奖项、参与的重大项目等，从行业发展、市场地位，与竞争企业的优势等角度进行说明。

■ 知识产权的稳定性

以专利为例，在我国，专利分为发明、实用新型和外观设计三种。其中，发明专利需经历国家知识产权局的实质审查程序方能获得授权，故权利较为稳定，而实用新型和外观设计专利通常经形式审查即可获得授权，稳定性相对较低。监管机构会关注发明、实用新型和外观设计专利的数量和比例，如果发明专利数量过低，可能会要求拟上市企业说明理由。同时，监管机构也会关注相关专利是否已获得授权、被驳回或仍在审查中，以及是否存在专利无效的情况并评估无效的可能性以及对核心业务的影响程度。因此，在IPO过程中，企业应当注重专利撰写质量，以提高专利授权率和稳定性。此外，企业也应当提高发明专利的数量，或者提供发明专利数量少的合理理由。

在某卫星通信设备生产企业的上市过程中，该企业披露其拥有64件专利，其中仅包括5件发明专利。针对监管部门关于发明专利数量低的问询，该企业提供了充分理由：因其主营业务为卫星通信技术，涉及国家秘密，故核心技术是

通过商业秘密的方式进行保护而未申请专利，这也是该行业的普遍特点；该企业的技术均为自主研发，有较强的研发实力；该企业的知识产权布局较为全面，能够覆盖核心产品；此外，与该行业同类公司相比，该企业的专利数量处于中上游水平，而产品技术和性能指标已优于同类公司。最终，该企业在科创板成功上市。

2. 知识产权来源

在实践中，很多企业有较强的研发团队，其所实施的技术均为自主研发，也有一部分企业因客观条件所限，例如企业研发能力较低、技术研发周期较长、产品更新迭代较快等等，需要从第三方受让或者许可知识产权。因此，监管机构会关注拟上市企业自主研发的知识产权情况和通过受让或许可取得的知识产权情况，以及该等转让和许可的过程是否合法有效，是否会给拟上市企业的业务发展带来隐患。具体来说，监管机构主要关注以下方面：

■ 企业自主研发能力与外部依赖性

为评估企业是否具备自主研发能力以及对外部技术的依赖程度，监管机构会关注知识产权的转让和许可情况。

对于企业而言，应当在上市前提早进行知识产权申请并取得授权。若因客观原因而难以实现，则应当通过受让或许可方式获得知识产权，并尽可能保证转让或许可文件的规范、具体及完整，同时应当尽早基于现有的知识产权进行持续研发，并在合理期限内获得自主知识产权，以证明该企业具有自主研发能力且对外部的技术依赖较小。

在某网络公司的IPO过程中，该公司披露了其名下的52项发明专利，其中21件已授权的发明专利均为受让取得，而其余31件专利正在申请中而未获得授权，故受到监管机构关于其自主研发能力的问询。

在某医药公司的IPO过程中，其披露的主营产品为药物A与药物B，该两种药物占该公司营业收入的90%以上。经核查，药物A对应的专利受让自第三方，而药物B对应的专利是通过一份法律用语不甚规范的“专利授权使用书”而取得，该“专利授权使用书”未包含关于专利许可的必要条款，对相关的权利义务约定亦不清楚或者未约定。因此，该公司无法证明其自主研发能力，存在对外部技术的极大依赖性，且其从第三方获得的许可是否合法有效也存在争议，故而上市失败。

■ 知识产权转让或许可是否完成公示程序

对于部分知识产权来说，转让需要以官方登记和公示程序为生效条件。以专利权为例，双方签订转让协议并不意味着权利的转移，专利权转让须经国家知识产权局登记和公告后方可生效⁴。而在专利许可过程中，虽然官方登记和公示不是许可合同生效的要件，但是将许可协议进行登记备案能够对抗善意第三人，避免第三人在不知情的情况下与许可方再签订其他专利许可，从而对本企业的许可实施产生影响。因此，企业应当在权利转让或许可的过程中严格遵守并完成法定程序，了解登记和公示程序在权利变更中的法律效力，避免因未完成登记和公示程序而无法取得权利或产生不必要的纠纷，影响上市进程和企业未来的业务发展。

■ 许可协议约定是否明确

若拟上市企业披露了其从第三方获得知识产权许可，监管机构会重点关注该许可的范围、期限、稳定性，以及考虑原有许可范围是否可以覆盖企业未来发展的新业务。

因此，企业在签订许可协议时，应当明确许可主体范围、许可期限、许可地域范围、许可费用及计算方式、维护义务和费用的承担，并根据未来可能的业务范围和使用情况下的许可方式进行约定。

此外，若拟上市企业的上下游供应商或销售商以及代工厂亦需要使用所许可的技术，企业还应当在许可协议中约定其具有“分许可”的权利，以防合作方因许可缺失而无法提供相应产品或服务，亦或其提供的相应产品或服务存在潜在的侵权风险，从而影响拟上市企业的正常经营。

3. 核心技术人员

核心技术人员是企业自主研发能力的根本保障，关系到企业的经营现状和未来发展，是评估企业科创属性的重要指标。监管机构主要关注核心技术人员的划分标准、稳定性，以及企业针对核心技术人员的激励措施和约束制度等。

■ 核心技术人员的划分标准

在IPO过程中，监管机构面对企业披露的核心技术人员时，会关注核心技术人员的认定标准。

企业在回应核心技术人员认定标准时，需要提供明确、具体的理由，例如，具体认定条件、评分标准、各因素权重、绩效指标等。此外，企业在遵守以上认定标准外，还应当结合学历背景、工作经验、取得的专业资质、重要科研成果和获得奖项情况对认定标准进行说明⁵。

在深圳某企业的IPO过程中，监管机构对于核心技术人员认定标准提出问询，该企业仅笼统地说明其认定的考虑因素包括该员工是否为技术负责人、研发团队主要成员、专利发明人及其他综合因素。但是，根据该企业披露的信息，有6名在研项目主要参与人员未被认定为核心技术人员，与前述认定标准存在矛盾，而该企业却未能提供合理解释。监管机构认为该企业针对认定标准的答复较为模糊，无法说明核心技术人员的认定条件，未能充分消除监管机构的疑虑。

■ 完整、准确地披露核心技术人员的信息

核心技术人员的信息是监管机构据以判断公司科研水平的依据，拟上市企业应当如实披露核心技术人员的数量及相关信息。

在无锡某公司的IPO过程中，该公司为了满足科创板上市要求而虚假披露核心技术人员数量，其声称企业有19名核心技术人员。而经核查，该19名人员中有5名为行政人员，1名为销售人员，其实际研发人员占比远未达到上市要求，最终其上市尝试以失败告终。

■ 核心技术人员的稳定性

核心技术人员的稳定性是企业能够持续稳定研发的关键，也是投资者评估企业经营风险的重要因素，因此成为监管机构的问询要点之一。

针对此类询问，企业应当从公司研发人员分配、技术成熟度、工作流程体系的建立等方面进行说明。同时，企业还应当从员工任职时间、薪资福利、职业发展、培训制度、激励措施等方面，证明企业采取了维持核心技术团队稳定性的相关举措。

在一个案例中，成都某公司拟于科创板上市，监管机构注意到该公司仅有3名核心技术人员，故要求该公司回应对3名核心技术人员是否具有重大依赖，以及该3名人员变动是否会对公司的生产经营和技术研发创新产生重大不利影响。该公司从核心技术人员履历、公司激励机制和约束管理机制等角度进行了回应，最终得以成功上市。

■ 对核心技术人员采取的约束措施

核心技术人员的入职、在职及离职后均可能产生知识产权风险。因此，监管机构较为关注企业在核心技术人员入职、在职和离职的过程中，是否采取必要措施防范知识产权风险。

在核心技术人员入职时，企业应当明确要求核心技术人员避免披露或使用属于原单位的知识产权，并要求该技术人员签署相关协议或承诺书。

在核心技术人员在拟上市企业任职期间，企业应当与核心技术人员之间签订知识产权相关协议，详细约定其任职范围、所接触的知识产权范围和具体内容、知识产权归属、保密义务、违反相关约定应当承担的责任，以及其他应当承担的知识产权相关义务。企业可以通过在劳动合同、保密协议、竞业限制协议包含相关的知识产权条款来实现，也可以通过签订专门的知识产权协议来约定。此外，企业也可以通过制定员工手册和规章制度，对知识产权相关的事项进行规定，同时确保已实际通知到相关员工并且该员工已实际知悉，例如通过邮件发送或者要求员工签署接收确认单。

在核心技术人员离职时，企业应要求其归还相关文件和物品、删除全部技术资料、签署离职交接清单，并要求其承诺不向新单位或任何第三方披露或允许其使用相关技术信息，且离职后一年内不申请与前单位工作范围相关的专利。同时，企业应当监控核心技术人员登录公司邮箱、服务器、云盘并大量下载技术资料的行为，并及时终止核心技术人员访问公司邮箱、服务器、云盘等的相关权限。

未完待续，下篇我们将重点介绍企业在对外进行商业合作和生产经营时应关注的“知识产权外部风险”相关的问询要点，包括与合作研发方、核心技术人员曾经就职的前单位、竞争对手以及第三方权利人相关的知识产权风险；此外，我们将简单介绍IPO进程中的系列知识产权诉讼并提供应对建议。敬请期待。



请扫码观看《企业IPO中的知识产权》视频课程



此图片来自微信公众平台
未经允许不可引用

2023-01-12