

企业IPO中的知识产权（下）

作者：贾媛媛 陈耀文 王聪睿子

在上篇《企业IPO中的知识产权（上）》中，我们对企业的内控风险进行了梳理，包括知识产权布局、知识产权来源和核心技术人员的管理。在下篇中，我们将讨论企业在对外进行商业合作和生产经营时应关注的外部风险，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，我们将简要介绍IPO进程中的系列知识产权诉讼的特点并提供应对建议。



一、知识产权外部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外部风险则进行探讨并提供应对建议，具体包括与合作研发方、来自核心技术人员曾经就职的前单位、竞争对手和其他第三方权利人的知识产权风险。

1. 合作研发

对于拟上市企业与第三方的合作研发项目，监管机构主要考察拟上市企业在合作研发中的角色与贡献度，以及拟上市企业在合作研发中对研发成果归属的约定。企业在合作研发中的角色与贡献度可以体现其自主研发能力和对外部技术的依赖性；而对研发成果归属的约定可能直接影响拟上市企业对知识产权的使用是否受到限制，是否存在知识产权权属争议，以及是否会对企业未来的发展和经营产生不利影响。

具体而言，监管机构将重点关注以下方面：

■ 企业自主研发能力以及对外部合作方的依赖程度

在判断企业的自主研发能力与对外部合作方的依赖性方面，监管机构除了关注企业内部的研发投入，也会关注与外部合作方之间对研发项目的相关约定，包括合作模式、合作期限、费用分担以及双方各自承担的研发义务等。

在广州某公司的科创板上市申请过程中，该公司披露其研发费用占营业收入约3%，研发人员占比不足8%，涉及核心业务的7个研发项目中，只有2项为自主研发，其余均为合作研发。监管机构认为其研发投入较低、对于外部协作的研发项目的依赖性较大，且在该研发项目中未做出实质性贡献，体现了研发能力的不足。最终该公司主动撤回了上市申请。

■ 合作研发模式与研发成果的归属

在实践中，由于单个企业的研发能力有限，其会选择与科研机构合作，而具体的合作模式以及对研发成果权属的约定可能决定了该企业在后续生产经营中是否能够自由实施该研发成果以及是否会对企业的未来发展产生重大不利影响。因此，监管部门通常会关注拟上市企业与科研机构的合作模式、各自承担的工作，以及对研发成果权属的约定。

拟上市企业与外部机构进行合作研发的模式主要可分为委托开发与合作开发。在两种开发模式下，法律均给予了当

事人较大的意思自治空间，双方可以就开发过程中各自承担的工作、技术成果的归属和使用等做出约定。二者的不同之处在于如果双方未对研发成果归属进行约定或者约定不清楚，则分别按照委托开发和合作开发模式下的法定规则执行，二者的模式及法律规定如下：

a) 委托开发

委托开发是指开发方基于委托方的委托进行开发，委托方一般仅负责提供开发需求、资金、设备等物质条件或者承担辅助协作事项；而开发方是承担实质性开发工作的一方，负责制定和实施研究开发计划，按期完成开发工作，交付开发成果，提供有关技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握开发成果。

在实践中，企业经常会与科研机构或者科技公司合作，由企业提供资金和需求，科研机构或者科技公司负责开发工作。按照传统买卖合同的逻辑，企业通常会认为，研发成果理所应当归企业单独所有，而科研机构或者科技公司除收取约定报酬外不再享有其他权利。但是，在知识产权的法律框架下，法律倾向于保护付出智力劳动的一方，而不是提供物质支持的一方。因此，如果未在委托开发合同中明确约定，那么研发成果将归科研机构或者科技公司所有，企业仅可在约定的范围内（例如约定的地域、期限、用途）免费使用。

例如，在委托开发中，委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另有约定外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以依法实施该专利。¹

b) 合作开发

合作开发是指双方基于共同的创作意愿，均分别投入资金、人员或技术，通过技术投资、分工参与、协作配合等方式，共同参与技术的研发过程。²

在合作开发中，合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。值得注意的是，合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得擅自申请专利³。在权利共有的情况下，权利人对研发成果的后续使用会受到其他权利人的限制，尤其在涉及到专利申请以及转让、许可他人专有使用的情况时，需要征得全部共有人的同意。⁴

在实践中，在合作开发的初期，双方的创作意愿、合作、分工相对容易达成一致，但随着各自的发展需要，对研发成果的后续使用方式很难长期保持步调一致，非常容易产生分歧。因此，建议企业提前规划好未来的发展和可能遇到的问题，评估共有权利的情况下是否会限制企业发展以及潜在的业务机会。如果可能的话，尽量约定知识产权由企业单独所有。

2. 核心技术人员曾就职的前单位

在实践中，很多企业的核心技术人员或高管在加入拟上市企业之前，可能曾就职于同行业的其他公司，并且其在前单位的工作范围、所参与的研发项目、前单位的主营业务也与拟上市企业存在不同程度的重合。有些核心技术人员在前单位甚至担任研发团队负责人，或者被列为专利发明人，并与前单位之间签署了知识产权协议。近年来，我国法院对商业秘密采取“强保护”措施，尤其对员工“跳槽”带走商业秘密或通过“挖角”而不当获取商业秘密的行为进行严厉打击。2021年2月，最高人民法院发布了我国商业秘密侵权案史上最高判赔额的“香兰素”案二审判决，支持了原告主张的1.59亿损害赔偿并在判决中释明原告可另案主张惩罚性赔偿。同时，最高院判令被告公司及其法定代表人承担连带责任，并认为被告已涉嫌构成刑事犯罪，相关线索将移交公安和检察机关。⁵

这种情况下，上市监管机构更加关注拟上市企业的核心技术人员在前单位的任职情况，往往会对此类人员进行多轮问询，来了解上述人员在前单位及拟上市企业的任职情况、是否存在保密义务或竞业限制、是否在离职一年内申请与前单位职务范围相关的知识产权等，以此判断拟上市企业与上述人员的前单位之间是否可能存在潜在风险并对企

业的未来发展产生重大不利影响。

例如，在深圳某企业的IPO过程中，监管机构的多次问询均提及其核心技术人员陈某等人在前单位的任职情况，要求拟上市企业答复该核心员工是否有竞业禁止、离职补偿，以及其入职后的工作内容和职责是否涉及原单位的职务成果。而该企业仅披露陈某等人在前单位的职位为工程师，而未详细说明其负责的研发方向、具体研发内容和负责的研发项目，也未说明前单位的技术研发、业务方向和产品与拟上市企业是否存在差异。最终该企业主动撤回IPO上市申请。

企业应当在核心技术人员入职时，对此类人员在前单位的工作内容和职责，以及其所承担的知识产权相关义务进行调查，询问其与前单位的保密协议、竞业限制协议等文件的签署情况，书面告知并且要求该核心技术人员书面承诺其不得在工作中违反与原单位的约定或使用他人的商业秘密，以尽早识别并防范因此产生的法律风险。

企业在答复监管机构的问询时，应当说明：企业为防范与前单位之间的知识产权纠纷所采取的措施；核心技术人员在前单位的工作范围、所负责的研发方向和研发项目是否与当前工作存在差异；在前单位的相关研发项目中是否为主要参与者或者核心负责人、或者仅承担辅助性工作；前单位的技术路径与拟上市企业是否存在延续性或者显著差异；以及前单位的产品与拟上市企业的相关产品在性能指标、技术参数等方面是否存在差异，且在该技术领域该差异是否会对产品的生产和销售产生实质性影响。

3. 竞争对手

根据权威的统计数据显示，2019年至2021年科创板上市企业共有7839件相关司法诉讼⁶。其中，272件为侵害发明专利权纠纷，案件数量在各类案由中排名第三，原告大多为拟上市企业的竞争对手。因知识产权侵权的救济方式包括停止侵权（即“**禁令**”）和赔偿，如果拟上市企业被判定侵权成立，可能面临天价赔偿及关闭整个业务线的风险，可能对其相关业务造成重大不利影响。因此，监管机构对知识产权诉讼尤为关注，主要的问题包括：是否已如实、完整披露相关诉讼或争议情况；与竞争对手的诉讼或争议的最新进展；涉诉知识产权与核心产品的对应情况、营业收入的占比；相关诉讼或争议对拟上市企业的生产经营是否构成重大不利影响等。

例如，在纵横股份的上市案例中即涉及到竞争对手的狙击。2020年4月20日，纵横股份的上市申请被受理，两个月后其竞争对手雄安远度向其提起专利侵权诉讼。纵横股份迅速向监管机构主动披露诉讼进展，并委托律所出具不侵权意见书，表明该诉讼不会造成重大不利影响。2020年9月，雄安远度再次出击，对纵横股份的专利提起无效，纵横股份随即提交了专利稳定性评估意见，并说明该专利并非企业的核心专利，即使专利被无效，企业仍在本领域有着较高的技术壁垒。由于应对妥善，虽然经历这两次重大危机，纵横股份于2021年1月获批发行。⁷

从该则案例中可以看出，为快速有效地化解竞争对手带来的外部风险，需要企业对我国专利侵权和专利无效的相关程序、资料准备和实践细节进行全面了解，并提前制定预案，准备相关材料，以便在风险出现时进行迅速且有效的应对，必要时委托专业的知识产权律师出具法律意见书。

4. 第三方权利人

除了上述提及的核心技术人员曾就职的前单位和竞争对手，企业在IPO进程中也有可能遭遇其他第三方知识产权权利人的狙击。例如，如果拟上市企业在生产经营的过程中使用他人享有知识产权的字体、图片或软件，但未获得授权或超出授权范围，相关权利人很可能在企业上市的关键节点提出权利主张或者发起诉讼。

与上述由竞争对手发起的诉讼不同，通常，第三方权利人主要以尽快解决争议并获得相应赔偿金或许可费为目的，而不是为了阻止企业上市或在同行业获得优势竞争地位。因此，在面对第三方权利人的权利主张时，企业应当及时、妥善处理，尽快委托有经验的律师，与第三方权利人进行谈判并达成和解，避免对企业的上市进程造成阻碍。

在笔者曾处理过的一个案例中，拟上市企业的核心产品为示波器，需集成定制化软件，以对示波器进行控制并实现相应功能，而这种定制化软件是基于该示波器产品的具体性能和参数，在第三方权利人享有知识产权的开源软件的基础上而定制开发的。在该企业的IPO过程中，企业收到了开源软件权利人发出的警告函，要求与其进行协商谈判并增购商业版软件，否则将提起诉讼。在该种情况下，我们协助企业在第一时间进行内部核查，并与开源软件权利人进行谈判协商，最终促成双方达成和解，在争议早期解决了该纠纷，避免了此事件对企业的上市进程造成不利影响。



二、IPO知识产权系列诉讼的特点及应对策略

1. IPO知识产权系列诉讼的特点

如上所述，IPO上市的关键节点，企业有可能会遭遇来自核心技术人员曾就职的前单位、竞争对手和第三方权利人的知识产权诉讼，以阻碍拟上市企业的上市进程或者给拟上市企业施加更大压力，以便在和解谈判中获得更为有利的地位和条件。与常规的知识产权诉讼不同，在企业IPO阶段的知识产权诉讼已经不仅限于知识产权诉讼本身，其工作重点也应当包括知识产权诉讼与IPO上市过程的协同，包括诉讼结果评估，诉讼对企业主营业务和核心产品的影响，企业是否已采取措施来进行技术更新和产品迭代，如何回复监管机构针对诉讼的问询以及应对媒体的报道等等。

下文中，我们将简要介绍IPO进程中的知识产权诉讼的特点，以期为企业提供风险防范思路和应对策略。

■ 知识产权诉讼的救济方式和责任承担

在我国的司法体系中，知识产权权利人可以要求追究侵权人的民事责任、刑事责任或行政责任，具体救济途径包括禁令、损害赔偿、财产保全等。其中，禁令是威慑力较大的救济方式，若最终认定侵权成立，拟上市企业将被禁止使用相关技术，导致相关部门及生产线被关闭。在近期的知识产权相关法律法规的修订中，立法机关已提高了法定赔偿上限，而近期的司法案例中法院支持的判赔金额也显著增加。例如，近期北京知识产权法院在“四维图新与百度”的著作权侵权案判令被告赔偿6450万⁸，宁波中院在“格力与奥克斯”专利侵权系列案中判令被告赔偿1.67亿⁹。因此，如果拟上市企业在侵权诉讼中被判决侵犯他人知识产权，可能面临天价赔偿。此外，巨额的财产保全也可能导致企业的账户冻结，无法进行正常的经营；诉讼带来的负面舆论也可能给企业带来更加深远的不良影响。

■ 案件数量多、案件类型多、案件难度大

在IPO进程中，拟上市企业可能在短时间内面临多个知识产权诉讼，分别涉及不同的案由，包括专利侵权、专利无效、商业秘密侵权、专利权属纠纷、计算机软件著作权侵权等等，并且以技术类案件为主，案件难度较大。

例如，在某蓝牙耳机芯片供应商的IPO过程中，该公司披露其33名员工，包括创始人和全部5名核心技术人员均来自同一家前单位，该前单位针对其提起了侵犯商业秘密诉讼、侵犯电路布图设计专有权诉讼，要求追究其民事和刑事责任。同时，该前单位针对拟上市企业的81项实用新型专利提起专利无效，其中大部分专利被全部无效或部分无效。最终，该企业撤回了IPO上市申请。

因此，企业应当了解我国知识产权诉讼和专利无效的程序、审判规则和法律后果，并关注不同类型案件之间的协同，以及案件进程和结果对IPO进程的影响。例如，如果竞争对手针对拟上市企业在法院提起专利侵权诉讼，而在国家知识产权局审理的专利无效程序中，拟上市企业将竞争对手所主张的专利全部无效，那么拟上市企业可以以竞争对手失去权利基础为由，申请法院裁定驳回竞争对手发起的专利侵权诉讼。

■ 应对知识产权诉讼、监管机构问询与媒体的协同

如上所述，在企业IPO阶段的知识产权诉讼已经不仅限于知识产权诉讼本身，其工作重点也应当包括知识产权诉讼与IPO上市过程的协同，包括如何回复监管机构针对诉讼的问询，如何进行信息披露，如何应对媒体报道，以及有效避

免对合作方、下游客户产生负面影响等等。

以甬矽电子上市为例，2021年6月，甬矽电子IPO申请受理。随后，长电科技以侵犯商业秘密为由在对甬矽电子及其核心员工提起诉讼，索赔8000余万。长电科技又陆续针对甬矽电子提起专利申请权及专利权权属纠纷、劳动仲裁、专利无效等多起案件，并向监管机构发出《举报信》。面对长电科技全方位的狙击，甬矽电子也聘请了专业团队应对诉讼，同时向监管机构提供了多达168页的《举报信专项核查报告》。2022年8月，双方达成和解，甬矽电子向长电科技支付2500万元，长电科技就上述纠纷撤回全部诉讼请求、仲裁申请、专利无效宣告请求等。在一个月后，甬矽电子的上市申请得以注册生效，整个过程被多个媒体关注和报道。¹⁰

在上述纵横股份的上市案例中，竞争对手雄安远度除发起侵权诉讼和无效进攻外，还向监管机构发出举报信，称纵横股份的核心专利稳定性差。纵横股份除了在主动披露诉讼进展，向监管机构提交律师出具不侵权法律意见书、稳定性评价报告之外，还结合上述各类报告，向监管机构阐述了纵横股份的技术壁垒和技术优势，详细评估后认为上述争议对纵横股份的核心业务影响较小¹¹。经过多轮交锋，纵横股份得以在2021年初上市发行，整个过程同样被多个媒体关注和报道。¹²

2.IPO知识产权系列诉讼应对策略

总结上述上市案例，为了向企业提供较为清晰的应对思路，下文以专利侵权诉讼为例，列出了相关应对要点以供企业参考：

■ 不侵权抗辩/专利无效

企业应当在专业律师的协助下对涉案专利和相关产品进行对比，判断是否存在侵权的可能性。若企业侵权的可能性较小，则可以主张不侵权抗辩，由专业的律师事务所出具法律意见书并提交监管机构。若涉案专利和相关产品较为相似，而经现有技术检索后认为对方的专利不具备新颖性或创造性，则可以针对对方专利提起无效宣告请求。一旦成功无效对方专利，便从根本上推翻了对对方提起侵权诉讼的基础。

■ 现有技术抗辩/抵触申请抗辩

在专利侵权诉讼中，除了上述不侵权抗辩和主动提起专利无效的策略外，还可以分析涉诉产品所使用的技术是否为现有技术。如涉诉产品使用的技术为现有技术，则可采用现有技术抗辩，主张涉诉产品不应认定为侵权¹³。值得注意的是，涉诉专利的抵触申请也可能公开相关的技术方案，如果被诉侵权产品使用的是抵触申请中公开的技术方案，而该技术方案未在抵触申请中保护，则可参照现有技术抗辩的规则进行抵触申请抗辩。¹⁴

在笔者处理的一个涉及电池行业的IPO案件中，拟上市企业的竞争对手提起了多个专利侵权诉讼，索赔数亿人民币。监管机构要求我们对其涉及的知识产权诉讼提供法律意见书。基于对现有技术及抵触申请的分析，我们认为拟上市企业现有技术抗辩和抵触申请抗辩成功的可能性较高，所涉诉讼对企业的生产经营不会造成重大影响。最终监管机构批准了该企业的上市申请。

■ 在先使用/合法来源

若企业在专利申请日前已经制造了相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，则属于在先使用而不被视为侵权。¹⁵

若企业通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。那么可以主张合法来源抗辩¹⁶，并提交符合交易习惯的相关证据，如企业的进货渠道合法、支付了合理的对价并可提供相应的票据等证明。

■ 非主营业务/非核心技术/替代技术路线

相较于知识产权诉讼本身，实际上，监管机构更加重视诉讼是否会对企业的核心技术、主营业务、日常经营产生重大不利影响。因此，若涉案技术并非公司的核心技术或与主营业务关联较小，则可以提交相关资料和文件加以证明其竞争对手提起的诉讼并不会对企业的主营业务产生不利影响。

此外，若涉案技术确实与核心技术与主营业务相关，但是企业掌握替代技术路线。则可提交相关资料文件并向监管机构说明，企业能够在不使用被控侵权技术的前提下，通过替代技术路线实现原有的经营目的，保证主营业务合法、顺利地开展，打消监管机构的顾虑。

■ 反诉/和解

当企业对自身技术实力及知识产权储备较强，可以采取反诉的方式向对方施加压力，推动谈判进程，尽早达成和解。例如，上市公司光峰科技即曾面对其竞争对手台达电子的三件专利侵权诉讼。针对台达电子的诉讼，光峰科技迅速提起专利无效。与此同时，光峰科技几乎在被告的同一时间向台达电子提出10件专利侵权诉讼的反诉。经历了近三年的攻防战争，最终台达电子向最高院申请撤诉，光峰电子依靠其核心技术建立的完善专利体系取得了案件的全面胜利。¹⁷



结语

如今，科技型企业已经成为国民经济的支柱，在IPO上市的企业中有大量的科技型企业。2019年，国家为此设立了专门扶持科技型企业的科技创新板块。在科技型企业上市过程中，知识产权问题是监管企业关注的重中之重，它不仅关系到企业是否有足够支撑自身发展的“弹药”，亦关系到企业是否有足够抵御外部风险的“武器”和“盾牌”。本文结合实践经验，梳理了企业IPO中常见的知识产权问题，并提出相应的应对策略，以期为企业IPO中的知识产权合规提供指引。同时，欢迎大家扫码收看本文作者贾媛媛律师在合享课堂录制的同名课程。

《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

请扫码观看

2023-01-17