

拟登陆科创板企业如何以攻为守，应对知识产权纠纷？

张鑫

近年来，随着上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板的兴起，越来越多的拟登陆科创板企业（以下简称“拟上市公司”）在提交科创板股票发行上市申请前以及上市审核工作期间中，纷纷遭受到来自竞争对手的知识产权侵权纠纷。

一般地，拟上市公司在遭受到知识产权侵权纠纷后，往往会接收到上交所对此的问询，以致“被动地”开始应对知识产权侵权纠纷。另一方面，随着上交所的问询事项的关注点及审核标准日趋明确，一些拟上市公司从上述“被动地”应对知识产权争议纠纷，转变到在发行上市申请前“主动地”处理潜在的知识产权侵权纠纷问题。

以下，笔者就此以被动应对知识产权纠纷的具体事例为引，深入剖析主动处理潜在知识产权纠纷的具体事例，二者相较，提出笔者就拟上市公司主动处理潜在知识产权侵权纠纷时的可采取措施，以期供科创板拟上市公司相关从业人员予以参考决策。

一、被动应对知识产权纠纷

一般地，拟上市公司在遭受到知识产权侵权纠纷后如何妥善地应对这些侵权纠纷，往往对于上交所对拟上市公司的审核进程产生重要影响。

例如，国内电源管理驱动类芯片设计企业上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源公司”）于2019年4月2日由上交所受理发行上市申请，于2020年7月12日将上市申请文件的上市稿提交给上市委员会（以下简称“上市委”），并定于2019年7月23日接受上市委审议。然而，矽力杰半导体技术（杭州）有限公司（以下简称“矽力杰公司”）于2019年7月19日，起诉晶丰明源公司的两款产品分别侵犯其“ZL201410200911.9”等3件发明专利，发起共计6项专利侵权诉讼，致使上市委以出现涉诉事项为由，取消审议晶丰明源公司的发行上市申请。

再例如，国内数据服务的云计算服务提供商贵州白山云科技股份有限公司（以下简称“白山云公司”）在回复上交所的四轮审核问询后，近日主动撤回了发行上市申请。上交所于2019年4月24日受理白山云公司的发行上市申请，其后，上海网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿公司”）分别以“ZL201310147926.9”等4件发明专利，起诉白山云公司专利侵权，并且对白山云公司拥有的“ZL201710631021.7”等6件发明专利，向国家知识产权局提出无效宣告请求。

作为遭受到来自竞争对手的知识产权诉讼纠纷时的应对措施，上述晶丰明源公司在对专利侵权诉讼进行应诉的同时，对矽力杰公司的涉诉发明专利提出无效宣告请求，并在回复上交所审核问询中表明所涉专利侵权诉讼不会对公司持续经营构成重大不利影响。类似地，上述白山云公司对专利侵权诉讼进行应诉，并且对网宿公司的涉诉发明专利提出无效宣告请求，除此以外，白山云公司还以白山云公司拥有的“ZL201710517875.2”等2件发明专利，起诉网宿公司专利侵权，并在回复上交所的第三轮审核问询中表明网宿公司存在恶意干扰发

行人科创板上市进程的可能性。可见，拟上市公司在遭受到来自竞争对手的知识产权诉讼纠纷而“被动地”开始争议纠纷解决之后，一般会进行应诉并主张不侵权抗辩，并且往往会对涉诉专利提出无效宣告请求，以动摇专利侵权诉讼的请求基础。此外，拟上市公司在遭受到来自竞争对手的知识产权侵权纠纷之后，还会适当地选择反诉、提起不正当竞争诉讼、确认不侵权诉讼等予以综合应对。

二、主动处理潜在知识产权纠纷

另一方面，一些拟上市公司从上述“被动地”应对知识产权争议纠纷，转变到在发行上市申请前“主动地”处理潜在的知识产权侵权纠纷问题，从而提前布局，以攻为守，主动地掌握上交所审核问询过程中的话语权。

作为代表性的示例，小米产业链旗下的电动滑板车公司——九号机器人有限公司（以下简称“九号机器人公司”）于2020年6月12日顺利通过上市委会议。九号机器人公司于2019年4月17日由上交所受理发行上市申请，同时在招股说明书（申报稿）“第十三节其他重要事项”的“三、重大诉讼仲裁事项”中，披露了6项境内专利侵权诉讼、14项境外知识产权侵权诉讼。进一步地，九号机器人公司在2020年5月12日回复上交所的最后一轮审核问询中，披露了其作为原告在境内外提起的59项诉讼全部均为知识产权纠纷诉讼，其中在境内作为原告提起了47项专利纠纷诉讼，在境外作为原告提起了12项知识产权纠纷诉讼；同时，九号机器人公司还披露了其在境内作为被告正在进行3项专利纠纷诉讼，在境外作为被告正在进行3项知识产权纠纷诉讼；总体地，九号机器人公司境内外知识产权侵权诉讼合计65项，占其披露的全部86项纠纷诉讼的75.6%。更具体地，笔者根据上交所2019年4月17日披露的《招股说明书（申报稿）》和2020年5月12日披露的《8-1 发行人及保荐机构回复意见（三）》，对于九号机器人公司在发行上市申请之前作为原告主动发起的境内外诉讼和在回复上交所的最后一轮审核问询之前作为原告主动发起的境内外诉讼，进行了汇总和梳理，具体如下表1至表4所示。

序号	案号	法院	起诉时间	专利类型	专利号	请求赔偿额 (万元)
1	(2019)京73民初177号	北京	2019	外观设计专利	ZL201530316168.9	1000
2	(2019)京73民初181号	北京	2019	发明专利	ZL201510280809.9	1000
3	(2019)京73民初182号	北京	2019	实用新型专利	ZL201420866977.7	1000
4	(2019)京73民初183号	北京	2019	实用新型专利	ZL201420864841.2	1000
5	(2019)京73民初176号	北京	2019	外观设计专利	ZL201530316168.9	1000

表1- 九号机器人公司在发行上市申请之前作为原告主动发起的境内诉讼

序号	案号	国家	知识产权类型	被告
1	17/16388	法国	专利权	Zhejiang I-Walk Technology Co., Limited、New Walkings
2	15-cv-00808	美国	专利权	Inventist Inc.

3	15-cv-01198	美国	专利权、商标权、 不正当竞争	Swagway
4	16-cv-00534	美国	专利权	Airwheel Technology Holding (USA) Co., Ltd.、 Metem Teknoloji Sistemleri San. 常州爱尔威科技有限公司
5	16-cv-00535	美国	专利权	深圳辰多星电子科技有限公司
6	16-cv-00536	美国	专利权	南京快轮智能科技有限公司
7	16-cv-00537	美国	专利权	Hovorshop
8	16-cv-00538	美国	专利权	Jetson Electric Bikes LLC
9	16-cv-00539	美国	专利权	Phunkeeduck, Inc.
10	16-cv-00532	美国	专利权	Powerboard LLC
11	30776/3/2017	罗马尼亚	专利权	Golden Livstyle Srl
12	57/2018E	西班牙	商标权	Kyrylo Timoshenko

表 2 - 九号机器人公司在发行上市申请之前作为原告主动发起的境外诉讼

序号	案号	法院	起诉时间	专利类型	专利号	请求赔偿额 (万元)
1	(2019)京73民初177号	北京	2019	外观设计专利	ZL201530316168.9	1000
2	(2019)京73民初181号	北京	2019	发明专利	ZL201510280809.9	1000
3	(2019)京73民初182号	北京	2019	实用新型专利	ZL201420866977.7	1000
4	(2019)京73民初183号	北京	2019	实用新型专利	ZL201420864841.2	1000
5	(2019)京73民初176号	北京	2019	外观设计专利	ZL201530316168.9	1000
6	(2019)渝05民初1389号4	重庆	2019	实用新型专利	ZL201420864841.2	250
7	(2019)渝05民初1390号5	重庆	2019	实用新型专利	ZL201420866977.7	750
8	(2019)渝05民初2960号6	重庆	2019	实用新型专利	ZL201420864841.2	250
9	(2019)渝05民初2959号7	重庆	2019	实用新型专利	ZL201420866977.7	250
10	(2019)粤73民初311号	广州	2019	外观设计专利	ZL201730579032.6	15
11	(2019)粤73民初312号	广州	2019	外观设计专利	ZL201730579032.6	10
12	(2019)浙01民初566号	杭州	2019	外观设计专利	ZL201730619295.5	100
13	(2019)浙01民初565号	杭州	2019	外观设计专利	ZL201730619295.5	100
14	(2019)浙01民初673号	杭州	2019	外观设计专利	ZL201730579032.6	10
15	(2019)浙01民初672号	杭州	2019	外观设计专利	ZL201730579032.6	15
16	(2019)浙01民初908号	杭州	2019	外观设计专利	ZL201730579032.6	10
17	(2019)粤03民初1609号	深圳	2019	外观设计专利	ZL201730579032.6	10
18	(2020)沪73民初109号	上海	2020	外观设计专利	ZL201730579032.6	100
19	(2019)粤03民初2100号	深圳	2019	外观设计专利	ZL201730579032.6	10

20	(2019) 浙 01 民初 793 号	杭州	2019	外观设计专利	ZL201730579032.6	30
21	(2019) 浙 01 民初 2160 号	杭州	2019	外观设计专利	ZL201730619295.5	100
22	(2019) 陕 01 知民初 57 号	西安	2019	外观设计专利	ZL201730619295.5	10
23	(2019) 浙 01 民初 2697 号	杭州	2019	外观设计专利	ZL201730619295.5	10
24	(2019) 京 73 民初 437 号	北京	2019	外观设计专利	ZL201530316051.0	100.8196
25	(2019) 京 73 民初 959 号	北京	2019	实用新型专利	ZL201220598703.5	100
26	(2019) 粤 73 民初 1430 号	广州	2019	外观设计专利	ZL201530316051.0	200
27	(2019) 浙 02 民初 965 号	宁波	2019	外观设计专利	ZL201730619295.5	50
28	(2019) 辽 01 民初 1225 号	沈阳	2019	外观设计专利	ZL201730619295.5	10
29	(2019) 辽 01 民初 1226 号	沈阳	2019	外观设计专利	ZL201530136929.2	10
30	(2020) 渝 01 民初 27 号	重庆	2020	外观设计专利	ZL201630448829.8	200
31	(2019) 京 73 民初 1828 号	北京	2019	实用新型专利	ZL201420866977.7	200
32	(2019) 京 73 民初 1829 号	北京	2019	实用新型专利	ZL201420343523.1	260
33	(2020) 沪 73 民初 50 号	上海	2020	外观设计专利	ZL201630448829.8	30
34	(2020) 沪 73 民初 47 号	上海	2020	外观设计专利	ZL201630448829.8	30
35	(2020) 沪 73 民初 48 号	上海	2020	外观设计专利	ZL201530316168.9	30
36	(2020) 沪 73 民初 45 号	上海	2020	外观设计专利	ZL201530316168.9	30
37	(2020) 沪 73 民初 49 号	上海	2020	外观设计专利	ZL201530316168.9	30
38	(2020) 沪 73 民初 46 号	上海	2020	外观设计专利	ZL201630448829.8	30
39	(2020) 浙 01 知民初 24 号	杭州	2020	实用新型专利	ZL201721245147.2	150
40	(2020) 浙 01 知民初 25 号	杭州	2020	实用新型专利	ZL201721240598.7	150
41	(2020) 冀 01 知民初 147 号	石家庄	2020	外观设计专利	ZL201730579032.6	10
42	(2020) 粤 03 民初 798 号	深圳	2020	实用新型专利	ZL201620819729.6	100
43	(2020) 粤 03 民初 799 号	深圳	2020	实用新型专利	ZL201620275599.4	100
44	(2020) 粤 03 民初 800 号	深圳	2020	实用新型专利	ZL201620819729.6	100
45	(2020) 粤 03 民初 801 号	深圳	2020	实用新型专利	ZL201620819729.6	100
46	(2020) 粤 03 民初 802 号	深圳	2020	实用新型专利	ZL201620275599.4	100
47	(2020) 粤 03 民初 803 号	深圳	2020	实用新型专利	ZL201620275599.4	100

表 3 - 九号机器人公司在回复最后一轮审核问询之前作为原告主动发起的境内诉讼

序号	案号	国家	知识产权类型	被告
1	17/16388	法国	专利权	Zhejiang I-Walk Technology Co., Limited、New Walkings
2	15-cv-00808	美国	专利权	Inventist Inc.
3	15-cv-01198	美国	专利权、商标权、 不正当竞争	Swagway

4	16-cv-00534	美国	专利权	Airwheel Technology Holding (USA) Co., Ltd.、 MetemTehnolojiSistemleri San、常州爱尔威科技有限公司
5	16-cv-00535	美国	专利权	深圳辰多星电子科技有限公司
6	16-cv-00536	美国	专利权	南京快轮智能科技有限公司
7	16-cv-00537	美国	专利权	Hovorshop
8	16-cv-00538	美国	专利权	Jetson Electric Bikes LLC
9	16-cv-00539	美国	专利权	Phunkeeduck, Inc.
10	16-cv-00532	美国	专利权	Powerboard LLC
11	30776/3/2017	罗马尼亚	专利权	Golden Livstyle Srl
12	57/2018E	西班牙	商标权	Kyrylo Timoshenko

表 4 - 九号机器人公司在回复最后一轮审核问询之前作为原告主动发起的境外诉讼

基于上述表 1 至表 4，经分析可知：

(1) 从起诉年份来看，九号机器人公司截至 2020 年 5 月 12 日为止，于 2019 年境内主动发起了 30 项专利诉讼，于 2020 年境内主动发起了 17 项专利诉讼；另一方面，九号机器人公司截至 2019 年 4 月 17 日为止，于境外主动发起了 12 项知识产权诉讼，其后尚未主动发起知识产权诉讼。

(2) 从起诉时机来看，九号机器人公司在发行上市申请之前，作为原告在境内主动发起了 5 项专利纠纷诉讼，在境内主动发起了 12 项知识产权纠纷诉讼；进一步地，在 2020 年 5 月 12 日回复上交所的最后一轮审核问询之前，作为原告在境内主动追加发起了 42 项专利纠纷诉讼。

(3) 从起诉地来看，九号机器人公司于境内所选择的起诉地包括杭州（10 项）、北京（9 项）、深圳（8 项）、上海（7 项）、重庆（5 项）、广州（3 项）、沈阳（2 项）、西安（1 项）、石家庄（1 项）、宁波（1 项），共计全国 10 个城市；另一方面，九号机器人公司于境外所选择的起诉地包括美国（9 项）、法国（1 项）、西班牙（1 项）、罗马尼亚（1 项），共计 4 个海外国家。

(4) 从请求赔偿金额来看，九号机器人公司于境内主动发起的 47 项专利诉讼的请求赔偿金额合计 9250.8196 万元（不包括合理费用支出，下同），其中请求赔偿金额 1000 万人民币以上的诉讼为 5 项，100 万人民币以上且小于 1000 万人民币的诉讼为 22 项，小于 100 万人民币的诉讼为 20 项。

(5) 从专利类型来看，九号机器人公司于境内所使用的知识产权均为专利权，并且囊括了专利权的全部种类，即发明专利（1 项）、实用新型专利（17 项）、外观设计专利（19 项）；另一方面，九号机器人公司于境内所使用的知识产权既包括专利权（11 项），也包括商标权（1 项），还涉及不正当竞争（1 项）。

(6) 从专利使用来看，在九号机器人公司于境内主动发起的 47 项专利诉讼中，共使用了 15 件专利，其中外观设计专利 ZL201730579032.6 用于 10 项专利诉讼，外观设计专利 ZL201730619295.5 用于 7 项专利诉讼，外观设计专利 ZL201530316168.9 用于 5 项专利诉讼，

实用新型专利 ZL201420866977.7 和外观设计专利 ZL201630448829.8 各用于 4 项专利诉讼，实用新型专利 ZL201420864841.2、ZL201620275599.4 及 ZL201620819729.6 各用于 3 项专利诉讼，外观设计专利 ZL201530316051.0 用于 2 项专利诉讼，发明专利 ZL201510280809.9、实用新型专利 ZL201220598703.5、ZL201721240598.7、ZL201420343523.1、ZL201721245147.2 及外观设计专利 ZL201530136929.2 各用于 1 项专利诉讼。

综上，九号机器人公司在发行上市申请之前，已经主动地于境内的北京以及境外的 4 个国家提起了多项知识产权侵权诉讼，在处于上交所审核问询的过程中，亦未停止主动发起诉讼，于境内进一步延伸到杭州、深圳、上海、重庆、广州、沈阳、西安、石家庄、宁波等多个城市，主要使用外观设计专利和实用新型专利追加式地发起了 40 余项专利侵权诉讼，总共追加的请求赔偿金额高达 4000 余万人民币。可见，九号机器人公司主动发起的知识产权侵权诉讼呈诉讼时间连续、所涉地域范围广、使用的知识产权类型多、请求赔偿金额高的显著特点。

无独有偶，近日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“科美诊断公司”）主要从事临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售，于 2020 年 6 月 8 日由上交所受理发行上市申请。同时，在科美诊断公司的招股说明书（申报稿）的“第十一节 其他重要事项”的“三、重大诉讼、仲裁或其他事项”中，披露了其截至 2020 年 4 月 30 日共存在 7 项未决诉讼，且均为知识产权纠纷诉讼，其中科美诊断公司作为原告主动提起了 5 项诉讼，作为被告正在进行 2 项诉讼。更具体地，笔者根据科美诊断公司的上述招股说明书（申报稿），对其在发行上市申请之前作为原告主动发起的诉讼进行了汇总和梳理，具体如下表所示。

序号	被告	起诉地	知识产权类型	起诉时间	请求赔偿额（万元）
1	程敏卓、成都爱兴	上海	商业秘密	2019 年 6 月 5 日	6800
2	成都爱兴	北京	实用新型专利	2019 年 11 月 20 日	40
3	成都爱兴	北京	外观设计专利	2019 年 11 月 20 日	40
4	程敏卓、成都爱兴、包德泉	北京	商业秘密	2019 年 11 月 20 日	40
5	成都爱兴	北京	著作权	2020 年 1 月 15 日	7.0001

表 5 - 科美诊断公司在发行上市申请之前作为原告主动发起的诉讼

基于上述表 5，经分析可知：

（1）从起诉年份来看，科美诊断公司截至 2020 年 4 月 30 日为止，于 2019 年主动发起了 4 项诉讼，于 2020 年主动发起了 1 项诉讼。

（2）从起诉地来看，九号机器人公司所选择的起诉地均为境内，包括北京（4 项）、上海（1 项），暂未于境外发起诉讼。

（3）从知识产权类型来看，科美诊断公司所使用的知识产权类型广泛，包括专利权（2 项）、商业秘密（2 项）及著作权（1 项）。

（4）从请求赔偿金额来看，科美诊断公司主动发起的 5 项知识产权诉讼的请求赔偿金

额合计 6927.0001 万元，其中请求赔偿金额 100 万人民币以上的诉讼为 1 项，小于 100 万人民币的诉讼为 4 项。

综上，科美诊断公司在发行上市申请之前，以专利权、商业秘密及著作权的多个类型的知识产权，多维度地针对竞争对手主动发起了侵权诉讼，并且整体的请求赔偿金额较高。可见，科美诊断公司主动发起的知识产权侵权诉讼呈使用的知识产权类型多、请求赔偿金额高的特点。科美诊断公司于 2020 年 7 月 7 日进入上交所审核问询阶段，对于其处于审核问询阶段中是否会仿效九号机器人公司继续追加式地提起诉讼，仍值得进一步跟踪和观察。

三、主动处理潜在知识产权纠纷与被动应对知识产权纠纷之比较

相较于拟上市公司被动地应对知识产权侵权纠纷，如九号机器人公司、科美诊断公司那样主动处理潜在知识产权侵权纠纷，存在如下优点：

（1）主动向投资者、上交所展示企业知识产权资产价值。例如，请求赔偿金额的高低可以呈现企业知识产权资产的技术价值和市场价值，诉讼中所使用的知识产权类型的多少可以呈现企业知识产权资产的储备丰富度和布局宽度，所涉地域范围的大小可以呈现由企业知识产权资产所“武装”的企业产品的市场需求范围；

（2）主动向投资者、上交所展示企业的综合实力。例如，通过境内外多个地点、频繁地发起侵权诉讼，可以展示企业的高水平法务能力以及作为科创板拟上市企业对于知识产权维权的重视程度，同时体现企业对于自身经营能力的信心；

（3）提前固定竞争对手的潜在诉讼阻击，掌握诉讼节奏。例如，通过预判竞争对手在上交所审核问询过程中可能发起的潜在诉讼，预先将潜在诉讼固化于明面，未雨绸缪，减少竞争对手的突然袭击，提前布局和准备诉讼程序中的各阶段待处理事宜；

（4）引导上交所审核问询的关注事项，提前准备问询回复。例如，通过主动固定潜在的知识产权侵权纠纷并向上交所示明，有助于上交所明晰企业的知识产权侵权纠纷情况，使上交所在审核问询过程中将关注事项聚焦于的企业示明的侵权纠纷，从而在一定程度上引导上交所的关心事项，同时预判上交所可能问询的事项，事先准备问询答复的材料及大致内容。

四、拟上市公司主动处理潜在知识产权侵权纠纷时的可采取措施

基于以上信息，笔者对于拟上市公司在选择主动处理潜在知识产权侵权纠纷时的可采取措施，有如下建议以供决策参考：

（1）预判可能在拟上市公司上市过程中发动知识产权阻击的竞争对手，调查其所拥有的知识产权资产，调研其产品制造、销售情况；

（2）全面掌握拟上市公司自身知识产权资产，评估自身知识产权资产的稳定性，预估竞争对手制造、销售的产品侵犯自身知识产权的可能性，排查自身研发、制造、销售的产品侵犯竞争对手知识产权的风险；

（3）基于拟上市时间，考虑起诉时间、起诉对象、起诉地、可使用的知识产权、侵权产品，分析起诉难度、可请求的赔偿金额、企业可用于诉讼的资金等，综合制定主动起诉策略，预判起诉对象的后续应对方式及上交所的询问重点；

（4）基于主动起诉策略和上市整体规划，完善自身知识产权资产的丰富度和稳定性，

调整专利申请、商标注册、著作权登记等的方向，预先准备起诉所需的证据保全工作等，动态跟踪竞争对手的知识产权及产品，及时调整起诉策略，配合拟上市公司的整体规划部署。

五、结语

以上，笔者就拟上市公司被动应对知识产权纠纷和主动处理潜在知识产权纠纷这两种做法，分别进行了例举和分析，概括比较了主动处理潜在知识产权纠纷相对于被动应对知识产权纠纷的优点，并且简单介绍了拟上市公司主动处理潜在知识产权侵权纠纷时的可采取措施，以期有助于供科创板拟上市公司相关从业人员参考。综合来看，作为拟上市公司而言，无论是选择被动应对知识产权纠纷，还是选择主动处理潜在知识产权纠纷，均应从拟上市公司自身情况和上市规划出发，综合研判，选择能够在向上交所明释侵权纠纷不会对公司持续经营构成重大不利影响的同时展示自身整体实力的应对策略，从而顺利推进科创板上市进程。