

ICS -

-

DB-

常州市地方标准

DB --/T -

拟上市企业知识产权风险与合规管理工作 指南

Intellectual Property Guidance of IPO for Enterprise

(征求意见稿)

20--发布

-实施

---市场监督管理局 发布

目 录

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 术语和定义	1
2.1 知识产权	1
2.2 IPO	1
3 机构与职责	1
3.1 IPO 知识产权工作机构	1
3.2 IPO 知识产权工作人员	1
3.3 IPO 知识产权工作职责	1
4 上市筹备知识产权工作	1
4.1 板块选择	1
4.2 尽职调查	2
4.3 知识产权布局	2
4.4 风险分析与预案	2
5 上市期间知识产权工作	3
5.1 招股说明书信息披露	3
5.2 专利无效处理	3
5.3 证监会问询	3
5.4 被控侵权的应对	3
5.5 寻求协助	4
5.6 证监会沟通	4
5.7 媒体公关	4
6 上市后知识产权工作	4
6.1 遗留问题跟进	4
6.2 全面合规管理	4
6.3 持续循环提升	5

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2020 给出的规则编制。

本标准由常州市知识产权局提出并归口。

本标准起草单位：常州市武进区知识产权局、常州市知识产权保护中心、江苏恒维智信息技术有限公司。

本标准主要起草人：王勇、张丽萍、巢钧、王彦昕、朱庆亚、屠旦来、金曙蕾、蒋亚婷、隆晓波、袁文植、曹潇、陈文涛、高悦、唐恒、赵旭、孙莹琳、赫英淇、姜晓婧、张红骏。

本标准首次发布于2024年-月-日。

引 言

IPO是指一家企业第一次将它的股份向公众出售，IPO对企业战略发展具有十分重要的意义，最根本的就是能够推动企业朝着现代企业制度的方向发展，能够为企业可持续发展创造良好的条件。知识产权是企业创新能力与市场竞争力的重要体现，是企业的核心资源之一。近年来，随着科创板等一系列资本市场的制度改革，知识产权日益成为影响企业IPO成功的重要影响因素。

在企业上市筹备、上市期间和上市后运行过程中，特别是在上市资料提交以后，经常会碰到知识产权权属、侵权等纠纷，知识产权成为企业IPO的拦路虎。很多企业在上市筹备阶段，重财务、法律合规，而忽略了知识产权管理，对可能出现的知识产权风险准备不充分，甚至毫无准备，因知识产权问题导致上市无功而返，有的还遭遇巨额赔偿。因此，拟上市企业做好知识产权风险与合规管理，是上市成功的基本保障之一。

为引导和帮助企业有效防控上市过程中知识产权风险，做到知识产权管理合规，维护自身合法权益，促进企业知识产权管理工作规范化、国际化，特制定本标准。

拟上市企业知识产权风险与合规管理工作指引

1 范围

本标准规定了拟上市企业知识产权工作的术语和定义、机构与职责、上市筹备、上市期间和上市后知识产权风险与合规管理等。

本标准适用于武进区拟上市企业。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1 知识产权

知识产权是指，在科学技术、文学艺术等领域中，发明者、创造者等对自己的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。

[GB/ T 21374-2008 术语和定义 3.1.1]

2.2 IPO

IPO即首次公开募股（Initial Public Offering），是指一家企业第一次将它的股份向公众出售。

3 机构与职责

3.1 IPO 知识产权工作机构

企业应设立知识产权工作机构，配备专（兼）职知识产权工作人员加强拟上市阶段的知识产权管理。

3.2 IPO 知识产权工作人员

企业应设专人负责拟上市阶段的知识产权相关工作。

3.3 IPO 知识产权工作职责

- a) 梳理自身专利、商标、商业秘密、版权等无形资产，并进行价值评估；
- b) 搜集和检索与企业生产经营相关的知识产权信息，掌握竞争对手的知识产权布局；
- c) 上市筹备阶段分析企业可能涉及的知识产权问题，确定风险等级，拟定应对方案；
- d) 上市期间制定知识产权应急机制，应对企业突发知识产权风险，将结果反馈给决策层，并制定或调整策略；
- e) 上市后及时对所处理的知识产权问题进行梳理和总结，制定企业内部知识产权制度，不断提高企业知识产权管理能力。

4 上市筹备知识产权工作

4.1 板块选择

企业应结合自身经营管理情况，选择上市板块，并详细了解《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等对于知识产权的一般要求，以及所选择板块对于知识产权的特别要求。

4.2 尽职调查

企业启动股改，进入上市筹备阶段后，应围绕以下内容开展知识产权尽职调查：

- a) 明确专利、商标、版权等知识产权数量及质量等；
- b) 明确知识产权权属及法律状态等；
- c) 明确产品的知识产权宣传材料、商业标识等是否合规；
- d) 明确企业核心技术与核心知识产权的关联度；
- e) 明确核心技术知识产权对主营业务收入的贡献度；
- f) 明确企业知识产权管理制度是否健全、运行可靠；
- g) 与竞争对手相比，明确企业自身的知识产权优势；
- h) 确认企业是否存在专利侵权风险，是否有潜在的知识产权诉讼等纠纷；

4.3 知识产权布局

4.3.1 拟上市企业应根据知识产权尽职调查的结果，结合上市筹备周期，做好知识产权布局工作：

- a) 专利布局：根据拟上市板块对于专利数据和质量的一般要求和特别要求，开展专利挖掘与布局，培育与主营业务相关的高价值专利，对于外向型企业，应开展国际专利布局；
- b) 商标布局：对企业主营产品、包装及宣传材料中使用的商业标识进行注册商标或驰名商标的检索，按要求注册商标、扩展商标注册类别，或进行海外商标注册；
- c) 版权布局：对产品设计、宣传手册、标语、产品说明书、软件、背景音乐等作品进行版权分析，及时补充版权登记；
- d) 其他知识产权布局：对涉及企业核心竞争力的商业秘密、集成电路布图设计、地理标志权等其他知识产权进行确权。

4.4 风险分析与预案

4.4.1 上市筹备阶段可通过以下措施防范或应对知识产权风险：

- e) 准备好合法有效的知识产权权属证明：涉及专利的，包括专利证书、公告文本、专利权人身份证明、专利法律状态证明、专利实施许可合同等；涉及商标的，包括商标注册证书、商标权利人身份证明、商标使用许可合同等；涉及著作权的，包括著作权权利证明、著作权人身份证明等；
- f) 解决潜在知识产权风险的证明材料，包括但不限于潜在知识产权风险的权利人的授权书、所涉及知识产权问题已由第三方解决的证明材料，如法院裁判文书、调解书、和解协议书以及仲裁裁决文书等；
- g) 反制他人的材料，包括但不限于现有技术抗辩材料、不侵犯竞争对手知识产权的证明材料和证明对方知识产权无效的材料等。
- h) 通过风险评估发现存在知识产权侵权风险时，可主动与权利人进行沟通谈判，取得知识产权许可，也可在上市前主动请求宣告相关知识产权无效。
- i) 有条件的企业可以针对主营业务产品出具 FTO 报告。

4.4.2 针对可能存在的知识产权风险，识别风险等级，建立知识产权风险预案，有条件的企业可以建立知识产权风险准备金。

4.4.3 拟上市企业可以协调上市保荐机构、律师事务所、知识产权咨询企业、知识产权维权援助机构等第三方，开展上市知识产权法律、知识产权保护措施、纠纷处理程序的培训和宣传活动，或组建应急服务团队，建立信息共享机制，实现资源共享，降低维权成本。

5 上市期间知识产权工作

5.1 招股说明书信息披露

5.1.1 一般信息披露

拟上市企业应根据招股说明书要求，披露专利、商标、版权等知识产权数量，知识产权权属及法律状态等一般信息。

5.1.2 发明人信息披露

拟上市企业对于发明人信息的披露，应注意企业核心研发团队与核心专利的发明人是否对应，以证明企业是否具有支撑持续经营能力的核心技术、核心研发人员。

5.1.3 重大信息披露

拟上市企业应披露与知识产权相关的重大信息：发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险，涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷等。

5.1.4 拟上市企业应慎重信息公开，充分考虑可能产生的变化，招股说明书首次披露后，应避免对知识产权相关信息的修改。

5.2 专利无效处理

5.2.1 无效宣告请求书分析：针对竞争对手无效企业核心专利的无效宣告请求书进行分析，确认专利无效的可能性，并制定应对策略，及时向专利复审委员会陈述意见。

5.2.2 与当事人沟通：与专利无效请求人建立沟通，识别其商业目的，进行有针对性的处理，促使其撤销无效宣告请求。

5.2.3 口审及决定：无法促使请求人撤销的，应及时参加专利复审委员会口头审理，缩短无效周期，并跟进专利复审委员会的无效决定。

5.2.4 结果处理：根据无效决定情况，选择向法院寻求救济。

5.3 证监会问询

5.3.1 历史案例收集：拟上市企业应自身或者委托第三方机构，就其他企业上市过程中证监会的问询记录进行案例收集，就知识产权问题分门别类予以整理，以供管理层参考。

5.3.2 模拟问询过程：针对证监会的提问及答复，应组织管理层学习，有条件的企业可以组织模拟问询会，尽可能使管理层了解并熟悉。

5.4 被控侵权的应对

5.4.1 警告函处理

5.4.1.1 警告函审查。应审查签发人是否具备签发资格，是否为知识产权权利人、利害关系人，或者其代理人；警告函的内容是否明确，是否对侵权行为进行了描述，是否有明确的法律依据。

5.4.1.2 警告函回应。如内容属实，宜与权利人沟通协调，尽量和解；如内容不属实，可提出反警告，并向法院请求保护；不合理警告函造成企业损失的，企业可在提出异议或反警告的前提下，要求损害赔偿。

5.4.2 应诉策略

当企业上市过程中遭遇知识产权侵权诉讼，可以采取以下策略：

a) 诉讼程序上的抗辩：包括原告不具有提起诉讼的资格、受理案件的法院无管辖权等；

- b) 不侵权抗辩，根据商标、专利等的侵权判定标准，结合相关法律，搜集证据证明被诉产品不侵权；
- c) 宣告权利无效的抗辩，根据所做的知识产权检索和分析，向国务院知识产权行政部门提出宣告知识产权无效。

5.4.3 分析评估

5.4.3.1 权利评估。就所侵犯知识产权的有效性和稳定性，应自主或委托专业咨询机构、律师进行分析评估。

5.4.3.2 侵权评估。就权利客体与侵权产品的技术特征或其他要素的关系，应自主或委托专业咨询机构、律师进行对比并分析评估。

5.4.3.3 策略评估。应根据权利评估和侵权评估的结果，评估和选择处理的方法和策略。

5.4.4 采取措施

5.4.4.1 沟通协商。可口头或书面形式就对方侵权问题进行沟通，协商解决办法，达成协议的，应订立书面协议。

5.4.4.2 知识产权无效：收集证据，自行或者委托第三方机构向国务院知识产权行政部门提出宣告知识产权无效。

5.4.4.3 不侵权抗辩：采用现有技术抗辩等形式，向法院提起确认不侵权之诉。

5.4.4.4 提起反诉。根据前期风险预案，凭借侵权证据和知识产权权属证据，可向有管辖权法院提起反诉。

5.5 寻求协助

拟上市企业在上市过程中遭遇知识产权纠纷，可以向所在地知识产权管理部门寻求知识产权维权协助；可积极寻求其他外部力量的支持，例如知识产权咨询企业、知识产权代理企业、产业联盟、知识产权维权援助机构等。

5.6 证监会沟通

就上市过程中的知识产权问题及其处理情况，及时与证监会同步信息，必要的情况下可以采取风险声明、实控人承诺、风险剥离等手段在第一时间降低知识产权诉讼对IPO造成的影响。

5.7 媒体公关

拟上市企业在遇到知识产权纠纷时，应加强与媒体的沟通，减少负面影响。

6 上市后知识产权工作

6.1 遗留问题跟进

6.1.1 不侵权处理。确认侵权不成立，企业应及时在上市公报中披露相关信息；实属对方滥用权利的，可以要求赔偿损失。

6.1.2 侵权处理。确认侵权成立的，企业应积极与权利人及时和解，争取获得授权，也可在符合条件时，提起宣告知识产权无效等反制措施。

6.2 全面合规管理

企业上市后，进入流通阶段，应依据《企业知识产权合规管理体系 要求》（GB/T29490—2023）、《创新管理-知识产权管理指南》（ISO 56005）等，对知识产权进行全面合规管理，推动企业持续提升核心竞争力。

6.3 持续循环提升

针对企业经营管理中的知识产权问题，借鉴标杆企业经验，制定适合本企业的战略规划和战术处理，持续循环提升，使知识产权成为企业对内激励持续创新、对外获取竞争优势的有效工具。