

# 企业如何应对上市过程遭遇的 知识产权诉讼

金杜律师事务所北京办公室-张晓霞  
zhangxiaoxia@cn.kwm.com  
010-58785776, 18611281420

# 目录:

- 1、从多个案例来看企业上市过程中知识产权诉讼的特点
- 2、如何避免知识产权诉讼影响企业上市
- 3、拟上市企业如何未雨绸缪，降低诉讼风险？

# 案例一

## 案例一 苏州敏芯微电子科技有限公司（“敏芯微”）IPO过程：

敏芯

2019年11月1日 上市委受理敏芯微上市申请。

2019年11月21日 上市委发出第一轮问询函。

2020年1月9日 敏芯微回复第一轮问询函，仅披露了7月侵权诉讼情况。

歌尔股份

2019年7月 歌尔股份以敏芯微、百度网讯为共同被告，在北京知识产权法院提起3项专利侵权诉讼，分别请求损害赔偿400万、300万、300万元。

2019年11月18日 歌尔股份以敏芯微、百度网讯为共同被告，再次在北京知识产权法院提起1项发明专利侵权诉讼，请求损害赔偿3,000万元。

2019年11月25日 歌尔泰克向苏州市中级人民法院提起1件发明专利权属纠纷。

2019年12月25日 歌尔股份向苏州市中级人民法院提起4件发明专利申请权属纠纷。

# 案例一

## 案例一 苏州敏芯微电子科技有限公司（“敏芯微”）IPO过程：

### 敏芯

2020年1月20日 上市委发出第二轮问询函，包括针对11月侵权诉讼以及权属纠纷问题。

2020年3月16日 敏芯微回复第二轮问询函，披露了11月侵权诉讼和权属纠纷情况。

2020年4月15日 上市委发出审核意见落实函，涉及对重大诉讼的澄清。

2020年4月22日 敏芯微回复审核意见落实函，包括对所有已发生侵权诉讼、权属纠纷、专利无效宣告请求的详细说明。

### 歌尔股份

2020年1月 歌尔股份及自然人王云飞向国家知识产权局提交了针对3件敏芯微发明专利的无效宣告请求。

2020年2月 自然人王云飞再次向国家知识产权局提交了针对2件敏芯微发明专利的无效宣告请求。

2020年3月4日 歌尔股份以敏芯微和百度网讯为共同被告，在北京知识产权法院提起2项专利侵权诉讼，请求损害赔偿1,500万、3,000万元。

2020年3月19日 歌尔股份向苏州市中级人民法院提起1件实用新型专利申请权属纠纷。

## 案例一 苏州敏芯微电子科技有限公司（“敏芯微”）IPO过程：

### 敏芯

2020年4月22日 上市委发布公告将于4月30日审议敏芯微。

2020年4月28日 敏芯微在苏州市中级人民法院诉歌尔股份不正当竞争。

2020年4月30日 上市委发布审议会议补充公告称，因敏芯微在审议会议公告发布后出现重大事项，取消敏芯微的发行上市申请。

2020年6月2日 敏芯微就上市委审核意见落实函给予答复后，再次审议敏芯微，并通过其上市申请。

### 歌尔股份

2020年4月 歌尔股份向国家知识产权局提交了针对1件敏芯微发明专利的无效宣告请求。

2020年4月27日 歌尔股份在青岛中级人民法院对敏芯微提起3项专利侵权诉讼。

## 案例二 极米科技 IPO过程:

2020年5月, 极米科技提交科创板上市申请;

2020年6月, 光峰科技控股子公司峰米科技在天津市第三中级人民法院起诉极米科技专利侵权;

2020年6月, 极米科技就涉案专利向国家知识产权局提起无效宣告请求;

2020年7月, 光峰科技就极米科技的16件专利, 在国家知识产权局提起无效宣告请求;

2020年9月, 极米科技与光峰科技签署专利许可协议, 光峰科技同意授权极米科技实施指定专利, 极米科技分5年向光峰科技支付专利许可使用费合计人民币2,500万元。

## 案例四 安翰科技 IPO过程:

2019年3月22日, 安翰科技股份有限公司是公布的申请科创板上市获受理的首批9家公司之一。

2019年5月20日, 重庆金山医疗器械有限公司相关负责人告诉记者, 因为涉嫌专利侵权, 他们和重庆金山科技(集团)有限公司, 将安翰科技(武汉)股份有限公司告上了法庭, 要求其立即停止侵权并提出5000万元索赔, 涉及8项专利。

2019年5月28日, 安翰科技股份有限公司向重庆市第一中级人民法院分别提起了8件案由为“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的诉讼。

2019年6月, 安翰科技就涉案的8项专利向国家知识产权局提起无效宣告请求;

2019年11月25日, 安翰科技在其官网及官微发布声明“由于重庆金山发起的专利诉讼案件还有待司法机关的进一步审理, 为维护科创板的严肃性, 维护知识产权的严肃性, 安翰科技基于谨慎原则主动撤销科创板上市审核的请求”。

案号	原告	被告	案由	涉及金山医疗 / 金山科技的专利
(2019)渝01民初394号	金山医疗	被告一：发行人； 被告二：中国人民解放军陆军第九五八医院	侵害发明专利权纠纷	胶囊内窥镜 (201611192694.9)
(2019)渝01民初395号	金山医疗	被告一：发行人； 被告二：中国人民解放军陆军第九五八医院	侵害实用新型专利权纠纷	一种胶囊内窥镜工作系统 (201621444940.0)
(2019)渝01民初396号	金山医疗	被告一：发行人； 被告二：中国人民解放军陆军第九五八医院	侵害实用新型专利权纠纷	无线胶囊内窥镜 (201820275046.8)
(2019)渝01民初397号	金山医疗	被告一：发行人； 被告二：中国人民解放军陆军第九五八医院	侵害实用新型专利权纠纷	一种消化道诊断仪及其胶囊内窥镜图像数据处理系统 (201720947925.6)



(2019)渝 01民初398 号	金山 科技	被告一：发行人； 被告二：中国人民解放军 陆军第九五八医院	侵害实 用新型 专利权 纠纷	胶囊内镜（201220196431.6）
(2019)渝 01民初399 号	金山 科技	被告一：发行人； 被告二：中国人民解放军 陆军第九五八医院	侵害实 用新型 专利权 纠纷	胶囊内镜外壳结构 （201320386725.X）
(2019)渝 01民初401 号	金山 科技	被告一：发行人； 被告二：中国人民解放军 陆军第九五八医院	侵害实 用新型 专利权 纠纷	一种具运动定位功能的胶囊内镜 系统及其胶囊内镜 （201420171032.3）
(2019)渝 01民初402 号	金山 科技	被告一：发行人； 被告二：中国人民解放军 陆军第九五八医院	侵害发 明专利 权纠纷	一种具运动定位功能的胶囊内镜 系统及其胶囊内镜 （201410142372.8）

## 无效程序

专利号	名称	类型	评价报告	法律状态
201410142372.8	一种具运动定位功能的胶囊内镜系统及其胶囊内镜	发明		维持有效
201611192694.9	胶囊内窥镜	发明		维持有效
201420171032.3	一种具运动定位功能的胶囊内镜系统及其胶囊内镜	实用新型	无	宣告全部无效
201720947925.6	一种消化道诊断仪及其胶囊内窥镜图像数据处理系统	实用新型	无	宣告全部无效
201621444940.0	一种胶囊内窥镜工作系统	实用新型	无	宣告全部无效
201320386725.X	胶囊内镜外壳结构	实用新型	无	宣告全部无效
201820275046.8	无线胶囊内窥镜	实用新型	无	宣告全部无效
201220196431.6	胶囊内镜	实用新型	无	宣告全部无效

## 企业上市过程中遭遇的知识产权诉讼特点：

### 1、诉讼策略：多点布局，组合打击

- 专利侵权纠纷、专利权属纠纷、专利权无效宣告请求
- 发明专利、实用新型专利
- 多个诉讼法院
- 较多的案件数量

### 2、诉讼时机：在IPO过程中的关键节点发起诉讼

## 案例五：

2020年6月第一周，上交所新受理了上海之江生物（分子诊断）、杭州安旭生物（免疫诊断POCT）、北京诺禾致源（分子诊断基因测序）和北京科美诊断（化学发光）等四家体外诊断产品企业的上市申请。

2020年6月8日，科美诊断技术股份有限公司的科创板上市申请被上交所受理，招股说明书披露了数起与成都爱兴生物科技有限公司的纠纷。双方自2019年6月起，互诉8起，涉及知识产权诉讼7起，1起商业诋毁诉讼。此外，爱兴生物还对科美诊断的3件专利提出的专利无效请求。

来源：科创板IP观察、科美诊断招股说明书

双方知识产权诉讼类型包括了**技术秘密、专利、著作权、外观设计GUI**，涉诉总金额达到了**7085万元**。仅科美诊断起诉爱兴生物侵犯技术秘密的两项诉讼就达6950万元。

双方互诉的知识产权类型之多，案件之复杂，看点之多，也创造了科创板开市以来的一个新记录。

序号	原告	被告	案由	请求金额 (万元)	进展情况
1	博阳生物	程敏卓、成都爱兴	侵犯博阳生物的技术秘密	6,900.00	正在审理中
2	科美诊断、博阳生物	成都爱兴	侵犯科美诊断、博阳生物所有的专利	50.00	正在审理中
3	科美诊断	成都爱兴	侵犯科美诊断所有的专利	50.00	正在审理中
4	博阳生物	程敏卓、成都爱兴、包德泉	侵犯博阳生物技术秘密	50.00	正在审理中
5	博阳生物	成都爱兴	侵犯博阳生物作品著作权	12.00	正在审理中
6	成都爱兴	科美诊断、博阳生物	侵犯成都爱兴的著作权	10.00	正在审理中
7	成都爱兴	科美诊断	侵犯成都爱兴外观设计图片作品和图形界面作品	13.10	正在审理中

# 如何避免知识产权诉讼影响企业上市

## 主板/中小板，注册制创业板，科创板中的相关规定：

- 《首次公开发行股票并上市管理办法（2018修正）》第二十八条：“发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。”第三十条：“发行人不得有下列影响**持续盈利能力**的情形：……（五）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**。”
- 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十三条：“发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：……（三）不存在涉及主要资产、**核心技术、商标等的重大权属纠纷**，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。”
- 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十二条：“发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：……（三）发行人不存在主要资产、**核心技术、商标等的重大权属纠纷**，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。”

# 如何避免知识产权诉讼影响企业上市

## 《首发业务若干问题解答》（2020修订），问题13：“对于发行人的诉讼或仲裁事项，应如何进行核查和信息披露？”的解答：

(1) 发行人应当在招股说明书中披露对股权结构、生产经营、财务状况、未来发展等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，包括案件受理情况和基本案情，诉讼或仲裁请求，判决、裁决结果及执行情况，诉讼或仲裁事项对发行人的影响等。如诉讼或仲裁事项可能对发行人产生重大影响，应当充分披露发行人涉及诉讼或仲裁的有关风险。

(2) 保荐机构、发行人律师应当全面核查报告期内发生或虽在报告期外发生但仍对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁的相关情况，包括案件受理情况和基本案情，诉讼或仲裁请求，判决、裁决结果及执行情况，诉讼或仲裁事项对发行人的影响等。发行人提交首发申请至上市期间，保荐机构、发行人律师应当持续关注发行人诉讼或仲裁的进展情况、发行人是否新发生诉讼或仲裁事项。发行人诉讼或仲裁的重大进展情况以及新发生的对股权结构、生产经营、财务状况、未来发展等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，应当及时补充披露。

(3) 发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的重大诉讼或仲裁事项比照上述标准执行。

(4) 涉及主要产品、核心商标、专利、技术等方面的诉讼或仲裁可能对发行人生产经营造成重大影响，或者诉讼、仲裁有可能导致发行人实际控制人变更，或者其他可能导致发行人不符合发行条件的情形，保荐机构和发行人律师应在提出明确依据的基础上，充分论证该等诉讼、仲裁事项是否构成本次发行的法律障碍并审慎发表意见。

# 如何避免知识产权诉讼影响企业上市

## 为避免知识产权诉讼影响企业上市进程，发行人的应对建议：

### 1、积极应诉：

- 在侵权可能性较低之时，积极应诉以扫清涉案专利所构成的障碍；
- 积极向国家知识产权局提起针对涉案专利的无效宣告请求，使得相对方丧失权利基础。

### 2、提起反诉，争取和解：

- 在自身知识产权不存在效力瑕疵之时，反诉侵权行为；
- 以恶意诉讼为由，提起反诉；
- 争取和解，化解纠纷。

### 3、真实、准确、完整地披露诉讼情况：

- 充分说明未决诉讼发生的事实情况及诉讼进展；
- 说明发行人如何有效应对未决诉讼，是否采取了必要的应对措施；
- 通过分析未决诉讼的各种情况出现的可能性来判断各种情况对发行人是否会产生重大不利影响。



# 拟上市企业如何降低知识产权风险

**拟上市企业应当建立完善的知识产权管理体系：**

- 1、建立完善的知识产权管理制度，减少企业IP风险；
- 2、鼓励企业内部创新、注重技术积累；
- 3、围绕核心技术开展专利布局，加强知识产权储备；
- 4、注重高价值专利的积累，提升自身专利质量。

# 拟上市企业如何降低知识产权风险

## 拟上市企业应当建立知识产权预警机制：

### 1、针对核心产品（服务）进行FTO调查；

- 明确核心技术方案，开展专利检索，筛选相关专利，侵权比对分析；
- 针对已授权高风险专利，进行稳定性分析、考虑规避设计、寻求专利许可等；
- 针对未授权高风险专利，分析其可专利性，密切跟踪其审查状态。

### 2、梳理行业知识产权分布；

- 针对行业内竞争对手，梳理其知识产权分布情况，跟踪发展动向；
- 结合自身业务情况，挖掘行业内高风险点。

# 拟上市企业如何降低知识产权风险

## 拟上市企业应当建立知识产权快速反应机制：

根据对行业内重点竞争对手的知识产权动向的持续跟踪，以及自身的知识产权布局结果，建立知识产权快速反应机制，以便在IPO过程中实际遭遇知识产权诉讼时快速应对。



### 张晓霞

北京市金杜律师事务所 合伙人  
T +86 1058785776  
zhangxiaoxia@cn.kwm.com

### 工作经历:

- 2004.5-2012.2, 国家知识产权局/专利复审委, 审查员
- 2012.2-至今, 金杜律师事务所, 律师

### 执业领域:

张晓霞律师的执业领域主要是知识产权争议解决, 涉及专利、商业秘密、计算机软件、商标及不正当竞争等方面的争议。张律师在处理知识产权侵权案件方面有着非常丰富的执业经验, 得利于其工科的技术背景, 在涉及机械电子、汽车、医疗器械、LCD/OLED显示技术、半导体芯片等行业的专利、商业秘密及计算机软件纠纷案件中积累了丰富的经验。经过长期的诉讼实践, 张晓霞律师在诉讼策略制定、具体案件管理、诉讼策略实施以及许可谈判方面, 都有着非常卓越的表现, 张律师有律师和专利代理人双重执业资格。



### 张晓霞律师在业界的部分代表性案例:

- 2020年, 代理住友电装与上海安波福系列专利侵权案件, 涉及汽车连接器领域, 成功帮客户获得一审胜诉判决, 并且维持专利权全部有效。
- 2019年, 代理深圳街电公司与某公司专利侵权诉讼案件, 涉及共享领域电子产品, 成功帮助客户在最高院再审中获胜, **该案件入选2019年中国法院50件典型知识产权案例**;
- 2019年, 代理宁波丰沃无效美国某公司发明专利无效案件和民事侵权系列案件, 涉及汽车零部件领域, 成功无效对方专利, 法院驳回对方起诉;
- 代理美国新传感器公司诉深圳某公司计算机软件侵权, 被深圳中院评为**2018年度十大知产案例**;
- 代理深圳街电公司无效某公司专利无效案件, 入选**专利复审委员会2018年度十大案例**
- 美国埃斯科诉公司诉宁波某国际贸易有限公司专利侵权案件, 被**最高院评为2016年度全国五十大知产案例**, 该案件确立了PCT专利因翻译错误导致的权利要求解释的规则;
- 美国SAP公司诉上海某公司计算机软件侵权, 入选**上海知识产权法院2016年度二十大典型案例**, 该案件中突破法定赔偿上限来确定损害赔偿金额;
- 代理诺和诺德公司诉济南某公司商标及不正当竞争侵权, 入选**济南中院2017年度十大知产案例**;
- 代理比利时贝卡尔特公司诉青岛某公司专利侵权案件, 入选**青岛中院2018年度十大知产案例**;
- 代理美国高通诉珠海某手机厂家系列SEP专利侵权及无效案例;
- 代表日本NSK公司诉广州某公司牙科设备发明及外观专利侵权;
- 代理诺和诺德公司诉沈阳某公司医疗保健产品侵权, 并在该案件中帮客户认定商标为驰名商标;
- 代理皇家飞利浦公司诉浙江某公司专利民事再审案件, 获最高院提审并支持再审申请, 认定侵权成立;
- 代理惠州亿纬锂能股份有限公司诉专利复审委员会专利无效行政诉讼, 法院判决撤销无效决定, 获得案件一二审胜诉;
- 代表东莞公司诉专利复审委员会专利无效行政诉讼, 法院判决撤销无效决定, 获得案件终审胜诉;
- 代理诺和诺德公司诉商标评审委员会商标无效行政诉讼, 最高法院判决撤销商评委, 获得案件终审胜诉;
- 从2012-2020年, 代理超过百件专利无效案件, 涉及机械、电子、半导体、计算机等领域。

# 谢谢

## 免责声明

金杜律师事务所 (King & Wood Mallesons) 指由金杜律师事务所国际联盟中的成员事务所组成的法律服务网络。各成员所独立提供法律服务。每一成员事务所均为一家独立的成员所，任一成员事务所及其合伙人均不得以金杜律师事务所国际联盟任何其他成员事务所的代理人身份行事。任何成员所的任何合伙人或成员无权约束任何其他成员所。详细信息见金杜网站 [kwm.com](http://kwm.com)。