

## 知识产权法律

### 专利尽职调查在商业交易中的价值

作者：吴丽丽 | 卢茂源

本文意在结合作者的日常尽职调查中遇到的问题，对于商业交易中的专利尽职调查可能需要考虑的因素进行梳理和分析，希望能给读者以启发。

2020年是不平凡的一年，中国作为最早报告新冠疫情又最早控制住疫情并且为稳定世界经济的发展做出不容忽视的贡献的国家，其经济的稳步回升和增长成为国际亮点。最新的公开信息显示，“十三五”时期，我国对外投资合作快速发展，稳居全球对外直接投资流量前三。投资的目的是获得预期的交易价值。如何在商业交易中获得交易价值，投资初期的尽职调查，尤其是涉及技术方面的时候的专利尽职调查，成为交易环节中最早也是重要的工作之一，对于判断被投项目的价值和前景有重要意义。本文意在结合作者的日常尽职调查中遇到的问题，对于商业交易中的专利尽职调查可能需要考虑的因素进行梳理和分析，希望能给读者以启发。

#### 一、商业交易中不可或缺的专利尽职调查

在商业交易项目特别是在科技类企业的投融资、并购、上市等项目中，都会涉及专利相关问题。根据项目的类型及具体交易目的，专利既可能是目标公司的部分资产，也可能是投资的直接原因，还可能是交易的具体标的。在不同项目中，专利的经济、技术价值和法律、商业风险的重要程度也有所不同。例如，在专利并非主要资产或者交易目的时，整个项目的决策和走势通常不会因为专利受到根本性的影响，但专利资产会在一定程度上影响公司的具体估值；在主要以为获得目标公司的技术和专利为交易目的的并购或者针对高科技公司的风险投资等项目中，目标公司的专利作为交易产生的重要甚至直接原因，其价值和风险很可能直接决定了交易目的的实现程度。

由此可见，无论所占比重如何，专利都会对交易项目产生实质性的影响，因此，以专利的价值和风险的调查和评估为主要内容的专利尽职调查是商业交易项目开始前的不可或缺的必要环节。

但受到专利的技术门槛高、法律专业性强、不确定性大、涉及法域范围广等客观因素影响，专利尽职调查通常具有周期长、成本高、难度大的特点。在专利尽职调查中应当结合法律问题与技术事实，从交易的具体目的出发，兼顾成本和效率，把握关键问题、设计合理的尽职调查策略才能详略得当、突出重点地完成专利尽职调查。

## 二、需要进行专利尽职调查的典型商业交易项目

实践中常见的需要专利尽职调查的商业交易项目主要包括以下几种情形：

### （一）涉及专利资产的并购项目

对于以获得目标公司的全部资产为目的的并购方，其更多关注的是目标公司的专利作为资产的完整性和价值。因此，并购项目中的专利尽职调查的首要目的是对专利资产自身的完整性进行核实。

根据目标公司所在行业和主营业务，专利的价值及风险对项目的影响有所不同，专利尽职调查的深入程度也有所不同。

在专利资产并非主要资产，并且并购交易的目的并非主要出于获得目标公司的技术或专利的并购项目中，专利尽职调查处于次要地位。例如，对于技术成熟的以重资产为主的制造业企业或仅涉及少量专利的服务业企业而言，其主要的价值并非由专利和技术成果提供。此类项目的专利尽职调查通常仅需要满足全面、准确的基本要求即可，对专利尽职调查的深入程度要求较低。通常，在作为项目整体的一般性法律尽职调查中专门对于专利部分进行全面核实即可。

反之，如果目标公司是研发和技术占比较高的科技类公司，或者并购项目本身就以获得目标公司的专利和相关技术为主要目的，则专利对公司的价值和整个项目的影响就非常重大。例如，对于以研发为主或主要提供技术服务的高科技公司而言，专利本身即是公司的重要资产，专利的质量、数量、布局情况、技术先进程度等都会极大影响企业估值；而对于较为依赖单一产品的企业，相关产品的专利保护情况和专利侵权风险则尤为重要。对于以这些企业为被并购对象的项目需要更为深入的专利尽职调查，在对专利的情况进行确认的基础上，还需要结合项目的具体要求在技术、法律等层面进行更为深入的调查和分析，避免专利陷阱。

### （二）针对科技企业的投资项目

针对科技企业的投资项目是另一种需要进行专利尽职调查的典型情况。此类投资项目，特别是风投项目的投资标的通常是具有一定技术研发能力、已经开发出核心产品或特定商业模式的中小或初创科技公司，对于此类被投公司，相比于专利资产，投资人更为关注专利所反映出的技术研发能力、产品和商业模式的价值以及潜在的法律风险。因此，此类投资项目的专利尽职调查的核心问题在于技术层面的分析和评估。

根据具体的投资目的，专利尽职调查的侧重点也有所不同。

对于以被投公司的核心技术或研发能力作为主要投资依据的项目，专利尽职调查的重点通常是与核心技术相关的专利价值，调查重点通常包括调查专利和产品的对应关系、专利的稳定性以及技术先进性等。对于以被投公司的产品或商业模式等作为主要投资依据的项目，专利尽职调查的重点则通常是相关产品以及商业模式的专利风险分析。

实践中，还存在投资方直接看中被投公司的专利的运营价值而进行投资的情形。这种情况虽然比较少见，但对于专利尽职调查的要求更高。需要对于相关专利及其各国同族专利的包括权利稳定性、基础性、先进性、不可绕过性、布局完整性等多个方面进行详细的分析和评估，对于被投公司已经行使权利并处于诉讼状态的专利，则应当对其在相关诉讼的进展的后续前景进行分析和评估。

### （三）科技企业的 IPO 项目

不同于并购项目和投资项目中通常为投资方提供的尽职调查服务，IPO 过程中的尽职调查工作更面向的是发行人、即拟上市公司本身，尽职调查的目的也更为明确，在发现可能存在的潜在风险后通常还需要为拟上市公司提供配套的解决方案。特别是在科技类公司 IPO 频频受到阻击、专利诉讼频发的环境下，如能通过前期充分的专利尽职调查及时发现问题并采取积极的应对方案，则非常有助于公司顺利上市成功。

以在技术和专利方面要求最为严格的科创板为例，针对技术方面的相关问题，监管机构对拟上市企业的披露义务做出了严格、细致的规定<sup>1</sup>，并且对于科创板的申报、发行条件中关于专利部分的内容也做出了明确要求<sup>2</sup>，并对保荐机构做出了相应指引<sup>3</sup>。因此，在提交 IPO 申请、特别是科创板的 IPO 之前，做好专利尽职调查尤为重要。

相对完整的科创板 IPO 专利尽职调查可以包括如下内容：

首先，对拟上市公司的整体专利情况进行详细的梳理，保证能够覆盖披露要求中的事项。通过分析证监会发出的问询内容不难发现，拟上市公司在其招股说明书和法律意见书中披露的内容应当足以反映出完整的专利情况，尤其是对于涉及权属（职务发明、共有等）、法律状态等方面需要充分披露。

其次，对于梳理过程中发现的瑕疵进行进一步的法律风险判断，对于因专利权的形成、流转、处分

<sup>1</sup> 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号 — 科创板公司招股说明书》第五十条：发行人应结合所处行业基本情况披露其竞争状况，主要包括“……（三）所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势，发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况；（四）发行人产品或服务在市场地位、技术水平及特点、行业内的主要企业、竞争优势与劣势、行业发展态势、面临的机遇与挑战，以及上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势；（五）发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况”。第五十四条：“发行人披露主要产品或服务的核心技术及技术来源，结合行业技术水平和对行业的贡献，披露发行人的技术先进性及具体表征。披露发行人的核心技术是否取得专利或其他技术保护措施、在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况……发行人应披露正在从事的研发项目、所处阶段及进展情况、相应人员、经费投入、拟达到的目标；结合行业技术发展趋势，披露相关科研项目与行业技术水平的比较；披露报告期内研发投入的构成、占营业收入的比例……发行人应披露保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排等。”

<sup>2</sup> 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三条：“发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市，应当符合科创板定位，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。优优先支持符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性的企业”。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”。《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条：“科创属性同时符合下列 3 项指标的发行人，支持和鼓励其按照《指引》的规定申报科创板发行上市：（一）最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例 5%以上，或者最近 3 年研发投入金额累计在 6,000 万元以上；其中，软件企业最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例 10%以上；（二）形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5 项以上，软件企业除外；（三）最近 3 年营业收入复合增长率达到 20%，或者最近一年营业收入金额达到 3 亿元。采用《审核规则》第二十二条第二款第（五）项上市标准申报科创板发行上市的发行人除外。”第五条：“具备下列情形之一，科技创新能力突出的发行人，不受前条规定的科创属性指标的限制，支持和鼓励其按照《指引》的规定申报科创板发行上市：（一）拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义；（二）作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于主营业务；（三）独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的“国家重大科技专项”项目；（四）依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代；（五）形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上。”

<sup>3</sup> 《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》第五条：“保荐机构应当重点关注企业的以下事项：“（一）是否掌握具有自主知识产权的核心技术，核心技术是否权属清晰、是否国内或国际领先、是否成熟或者存在快速迭代的风险；（二）是否拥有高效的研发体系，是否具备持续创新能力，是否具备突破关键核心技术的基础和潜力……（三）是否拥有市场认可的研发成果，包括但不限于与主营业务相关的发明专利、软件著作权及新药批件情况，独立或牵头承担重大科研项目情况，主持或参与制定国家标准、行业标准情况，获得国家科学技术奖项及行业权威奖项情况……”

等过程中的瑕疵引发诉讼的风险以及采取补救措施的可能性和方式做出评估。

再次，针对重点专利进行稳定性和先进性分析，评估重点专利、特别是核心发明专利是否具有能够符合科创板定位的先进性，以及可能影响企业经营的重点专利是否存在因稳定性不足而被提起无效的风险。

最后，应当尽早针对核心产品或主营业务进行全面的专利侵权分析。在专利侵权诉讼已经成为影响IPO进程的重要阻碍这一背景下，未雨绸缪的尽早防范是满足披露要求、避免侵权诉讼并减轻诉讼影响的最好方式。

### 三、专利尽职调查中需要关注的常见问题

按照需要关注的问题是否涉及技术层面以及商业交易项目的专利尽职调查中需要关注的常见问题可以分为非技术相关问题和技術相关问题两大类。在不同项目中，各种问题的受关注程度也应当有所不同。其中，非技术相关问题是所有的专利尽职调查都应当关注并发现的问题，对于技术相关问题则应当突出重点，对于可能严重影响交易的方面进行深入调查。

#### （一）非技术相关问题

非技术相关问题主要包括专利的有效性状态、专利权属以及许可和权利负担设定等法律层面上的完整性问题。这些问题直接涉及专利资产的基本情况和法律风险，是专利尽职调查过程中最经常出现并且必须核实的基本问题，并且通常不涉及复杂的技术问题，受技术专业性的影响相对较小。

##### 1. 专利的有效性状态问题

专利的有效性状态是对于专利权有无的基本判断，但考虑到专利受时间、地域的限制以及专利自身的不确定性特点，其时刻处于变化之中，因此，专利的有效性状态是专利尽职调查中必须核实的基本事项。

实践中经常出现在尽职调查中发现目标公司将大量法律状态存在问题的专利列入知识产权清单的情形。特别是对于成立时间较早、专利较多的目标公司，其专利申请的时间可能很早，并且专利申请的范围可能延及不同国家或地区，专利的有效性状态核实非常复杂。如果仅根据目标公司提供的专利权证书等文件和权利清单进行判断而不通过官方途径并结合专业数据库进行全面核实，往往会与实际情况存在一定的偏差。实践中基本上所有专利尽职调查都会出现有效性状态与目标公司提供信息存在差别而需要确认的问题。

以中国专利为例，首先，对于审中的专利申请、特别是发明专利申请而言，审查期间的具体法律状态经常会发生变化。例如，可能出现因申请人未提交实审请求视为撤回、未答复审查意见视为撤回、申请被驳回等多种导致专利失效的情形，而且在视为撤回的情况下通常还有不同长度的恢复期，在被驳回后还有可能会提起复审以及对复审提起行政诉讼。其次，已经授权的专利的有效状态也处于变动之中。例如，专利权期限届满、未缴纳专利年费失效、专利权被宣告无效等情形，以及实用新型专利的因同日发明申请授权后放弃实用新型的情况，而且在未缴纳年费的情况下专利权人仍有机会在期限内恢复权利，被宣告无效后也有机会提起行政诉讼，这些因素都会需要在核实专利有效性时予以考虑。

此外，涉及外国专利的情况更为复杂，不仅容易遗漏部分国家的专利法律状态确认，还会由于各国专利法的具体规定各不相同而导致错误。例如，美国规定了专利临时申请制度，临时申请既受到时间限制也与对应的专利在很多方面存在不同，但实践中目标公司通常并不会对此加以区分或提示。再如，由

于存在期限调整制度，美国专利的具体保护期限受到诸多因素的影响，计算方式复杂，实践中无法根据申请日直接推算保护期限。

上述各种原因都会导致专利的有效性状态发生变化，对于在核实过程中发现状态存在疑问的专利，不仅需要根据公开信息进行准确判断，还要结合不同专利的情况进行具体核实甚至分析。

## 2. 专利权属问题

专利权属问题是经常发现重大法律风险的问题，在专利权完整性问题中最需要重点关注。对于专利权属问题的调查，需要在对相关协议准确理解的基础上进行。

按照权属主体的标准可以将专利权属问题分为内部的权属不清以及外部的权属争议和瑕疵。

关于目标公司内部的专利权属不清问题。此类问题中最为典型的情况就是职务发明问题，目标公司的专利大多属于员工作为发明人的职务发明，实践中经常会出现目标公司特别是被并购公司的发明人员提出本人发明的专利为非职务发明的主张，因此在尽职调查过程中需要对于员工与公司之间关于职务发明问题是否有明确约定进行核实。另外，因公司研发人员利用前雇主的技术信息申请专利而导致专利权属的纠纷的情况也时有发生，因此尽职调查过程中还需要核实目标公司是否针对核心员工和研发人员进行过知识产权背景调查。此外，对于目标公司为集团公司或涉及多个利益相关方的，还经常存在专利权属归属于其他关联公司的情形，实践中还出现过虽然专利为目标公司使用但法律上的专利权人实际为公司的管理层、核心员工、甚至亲属等情况。对于此类情况，则需要确认相关专利是否属于交易的范围并且目标公司能否获得相应专利的全部权利。

关于目标公司外部的权属争议和瑕疵。最为典型的是与合作方共有专利或共同开发但约定不清而导致权属纠纷的情况，在此情况下，除了对登记的专利权人进行核实之外，还需要审阅双方的具体协议以及诉讼相关信息，确定目标公司的专利是否存在权属风险或者已经产生争议。笔者在实践中就曾遇到过目标公司委托其供应商为其开发产品，并就该产品的相关技术申请专利，但因违反双方关于专利申请的约定而产生争议导致专利权存在瑕疵的情况。此外，在专利权的流转过程中也经常会出现转让程序不符合法定标准导致专利转让未完成的情况，笔者在实践中还遇到过目标公司与他人就某专利的全球同族专利整体签订了专利转让协议但仅在美国办理转让手续而包括中国专利在内的大部分专利转让并未完成的情况，最终目标公司的专利权仅包括相关的美国专利，而无法延及包括中国在内的其他国家。

## 3. 专利权许可及质押问题

除权属和有效性问题之外，专利权是否被实施许可以及被质押也是需要关注的问题。由于专利实施许可备案并非强制进行，因此除官方途径查询外，需要通过目标公司提供的许可合同进行审核，如果专利权上设置有独占或排他许可，则会对专利权的价值造成极大的影响。专利质押则需要通过官方途径予以核实。

### （二）技术相关问题

专利尽职调查中的技术相关问题是指目标公司的专利组合完整性、专利产品覆盖性、专利技术先进性、权利稳定性、专利侵权风险问题等技术相关的实体问题。这些问题能够直接反映目标公司的专利及技术价值、在相关领域的竞争力以及法律风险。

在专利起到重要作用的交易项目中，技术层面的专利尽职调查不可或缺，但这些问题需要在对技术层面的事实进行调查的基础上核实并确认，技术门槛较高，所需要投入的时间也相对较长。因此，从成

本和效率的角度出发，在商业交易项目中对于专利的技术相关问题的调查应当根据实际情况进行选择和安排。

### 1. 专利组合完整性问题

专利组合是目标公司专利全面情况的直观体现，能够从专利布局时间线、地域分布、专利种类、技术类别等方面体现目标公司的专利价值以及潜在风险。在技术相关问题中，首先需要进行的就是从上述多个角度对于专利组合完整性进行分析。

在时间方面，要注意公司专利申请是否时间早、具有持续性。专利布局的早晚在一定程度上决定了公司在相关行业中所处的技术位置。持续性则反映了技术演进和更新的速度，特别是在技术迭代速度快的行业中更是入此。例如，笔者曾在某风险投资项目的专利尽职调查中发现过去几年持续保持一定数量专利申请的目标公司在被尽职调查前的近一年时间内未提交专利申请。经询问公司和通过进一步调查发现，公司的研发持续性存在很大问题。最终这直接影响了目标公司的整体专利价值。

在地域方面，公司的专利应当能覆盖其自身以及主要竞争对手活跃的主要市场。在笔者参与的另一个并购项目中，拟被并购公司的专利都集中在美国，作为主要市场的中国仅在近年来才有少部分专利申请，而公司的主要工厂所在国则并没有任何专利布局。这就导致公司在其主要市场和主要生产地均无法得到专利保护。

在种类和技术类别方面，除生物医药等受行业原因影响之外，成熟的公司的专利种类通常应当是分布合理的，既有能够得到快速授权保护的实用新型和外观设计专利，也有技术含量相对更高的发明专利，不仅在主营的产品相关领域应当申请专利，在相关的临近技术领域应当也有专利的布局。

### 2. 专利技术的先进性问题

专利技术的先进性包括了专利技术的基础性、核心性、不可绕开性等方面。基础性是指专利在相关领域中处于相对独立的基础地位，核心性则是指专利涉及相关领域中的核心技术，不可绕开性是指专利处于其他竞争者实施相关技术时难以规避和绕开的位置。专利技术的先进性能够反映公司在相关领域中所处的技术地位以及抵御专利风险的能力。专利技术的先进性分析通常不涉及过于具体的技术分析，是通过对于公司的专利整体布局和行业整体情况进行分析从而比较全面地分析出公司的专利情况。

如果公司的专利中既包括相关领域中较为基础的早期专利，又包括涉及核心技术的重点专利，并且专利布局路线清晰难以被竞争对手绕开，则这样的公司的专利技术的先进性较高，证明其至少在相关领域中具有比较重要的技术地位。

反之，如果公司的专利缺少先进性，则意味着在专利技术上存在缺失，不仅难以保护自身还具有侵权风险。作为典型的案例，台湾手机厂商 HTC 就是因为缺少基础和核心的专利，而导致在与苹果的专利战中接连失败，大量被判决专利侵权，并且没有足够的实力对竞争对手进行反击，最终导致业务大量下滑，在行业中逐渐被边缘化并淡出公众视野。

### 3. 产品的专利覆盖性问题

产品的专利覆盖性是指公司的产品（主要是核心产品）的技术创新点受专利保护的程度。产品被专利覆盖的情况通常反映了其在主要领域的专利价值和受保护程度。

如果核心产品未被专利覆盖并且相关技术也并非商业秘密，则无论其在技术上的先进程度如何，技术价值和商业价值都会受到很大影响，针对相应产品的抄袭、仿制的改良等抢占市场的情况就会随之大

量发生。例如，药品专利保护期限届满后仿制药的大批上市就是最为典型的此类情形。

核心产品的专利匹配程度、覆盖的全面性也对价值评估有很大影响。而且，专利覆盖全面不仅要求产品与专利的保护范围匹配程度高，还需要考虑产品的上下游能否被专利覆盖。例如，在笔者参与的另一个并购案例中，目标公司的各类别核心产品虽然均被专利覆盖，但专利的保护范围与产品存在一定偏差，并且产品的必要零件及制造产品的材料的专利技术被上游供应商独家掌握，直接导致产品的专利价值受到大幅影响，客户最终也因此放弃并购计划。

#### 4. 主营产品或业务的专利侵权风险问题

专利侵权风险并非是公司本身的专利直接导致的风险，但却是商业交易项目中与专利相关的最大的法律风险问题。公司一旦陷入专利诉讼，不仅可能会对相关产品和业务造成严重影响导致公司陷入经营困境，也会影响公司的融资、上市。

典型的专利侵权情况主要包括两种，一种是因产品确实落入其他同行业企业的专利保护范围而产生的侵权风险，另一种则是竞争对手为了破坏公司的融资、IPO 等商业行为而运用专利武器进行阻击的侵权风险。

第一种情况在消费类电子产品、医疗器械、医药等领域中比较多见。这种情况不仅包括国内的专利侵权，也经常涉及海外的专利侵权。例如，在历年的国际消费类电子产品展览会（CES）和汉诺威消费电子、信息及通信展（CeBIT），中国企业制造的产品都会成为外国公司的专利维权目标。近年来随着国内企业的知识产权意识和自主创新能力的提高，这一情况逐渐得到改善，但其中的风险仍不容忽视。近年来，在笔者参与过的医疗器械、消费类电子产品以及医药领域投资项目中，投资方均对于目标公司产品是否存在侵权风险非常重视。

第二种情况则多发于互联网、芯片制造、通信等高科技行业。这种情况下竞争对手通常会提起多件专利的侵权纠纷以及无效请求，导致公司疲于应付纠纷而应接不暇，最终使融资或 IPO 受到严重影响，特别是在 IPO 过程中，因被提起专利侵权而受到影响的例子比比皆是。例如，2017 年以来已有多家涉及共享经济、互联网、芯片等行业的高科技企业在 IPO 过程中遭遇了专利诉讼问题，但由于采用了不同的应对策略，这些公司最终也获得了不同的结果。

#### 5. 专利的稳定性问题

专利稳定性是指获得授权后的专利权对抗无效请求的能力。专利稳定性的判断需要在进行检索、分析的基础上才能确定，甚至只有在经历了多轮被无效后才能确定一个专利是否具有充分的稳定性。因此，专利稳定性问题是专利尽职调查中技术门槛最高、最耗时也最难确定的问题。

但对于可能使用专利权行使权利（提起侵权诉讼或寻求实施许可）以及有计划进行 IPO 的公司而言，重点专利的稳定性则非常重要，如果重点专利的稳定性不足以抵御无效风险，则属于可能会影响交易项目的重大法律问题。

首先，重点专利的稳定性直接决定公司能否行使专利，会对专利价值造成很大影响。例如，在近年频发的以各大通讯企业为主体的各类标准必要专利相关争议中，涉案标准必要专利最终被无效的情况占了接近一半。例如，在近期的某日本大型跨国企业和中国知名的手机生产商的标准必要专利（SEP）争议中，专利权人已有 11 件标准必要专利被全部宣告无效<sup>4</sup>。由于专利失效后是自始失效，这将导致该

<sup>4</sup> 数据来源：国家知识产权局专利局复审和无效审理部网站。

日本企业无法再利用上述专利行使权利。再如，在笔者参与过的一个并购项目中，拟被并购公司正在海外涉及多项重要专利的侵权诉讼，一旦胜诉将获得数量不菲的赔偿金，因此相关海外专利及其中国同族专利的稳定性成为尽职调查中的重点。

此外，重点专利的稳定性还会对于 IPO 产生实质性的影响。例如，多家芯片及电子类公司在科创板上市前都曾遭遇过竞争对手专利无效的困扰，竞争对手分别对上述拟上市公司的发明专利大量提起专利无效请求。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中的“3+5 规定”可知，上交所要求科创板拟上市企业具有“形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5 项以上”，这就意味着如竞争对手能够将拟上市企业提出的形成主营业务收入的发明专利无效并最终导致被维持有效的专利少于 5 项，则有可能成功阻击拟上市公司的 IPO。而从上交所向上述几家公司的问询内容不难看出，上交所在审核 IPO 申请的过程中，对于被提起无效请求的发明专利对公司的核心技术的地位和作用以及专利被宣告无效后是否会影响公司对核心技术的所有权以及主营业务和主营产品非常的关注。

#### 四、总结

从以上的分析不难看出，商业交易项目中，目标公司的专利价值和风险在很多情况下会对交易目的能否实现产生重大的影响，因此，通过专利尽职调查准确判断专利价值、明确专利相关法律风险，能最大程度地规避专利陷阱进而保障交易目的。但专利尽职调查非常繁琐复杂，不仅涉及大量的专利相关法律问题还会涉及技术事实的调查和分析，如果片面追求调查的全面、深入，不仅会增加不必要的时间和经济成本，而且未必能获得更加准确的调查结果。因此，需要结合项目的实际情况，明确核心问题、合理设计尽职调查策略，才能重点突出、详略得当地完成符合交易的专利尽职调查。



## 特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

### 吴丽丽

电话： +86 10 8516 4266

Email: [lili.wu@hankunlaw.com](mailto:lili.wu@hankunlaw.com)