



高价值专利助力科创板上市

作者：吴丽丽 | 张涛 | 魏小薇

2019年3月2日至3日间，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）正式发布了关于科创板的一系列制度规则。至此，科创板的概念自2018年11月在进博会上首度提出到落地实施仅经过了短短的4个月时间。这样的速度彰显了国家鼓励科技创新、引导境内资本流向科技创新型公司的决心。

“科创板”顾名思义针对的是科技创新型企业，而用于衡量一家企业是否属于科技创新型企业，重要的指标之一是其拥有的专利。从知识产权特别是专利的角度看，什么样的企业能登上科创板？企业为了在科创板上市如何利用专利证明其科技创新能力？本文尝试分析科创板与企业知识产权，特别是专利的关系，对有意在科创板上市的企业如何进行专利申请和布局以及如何进行专利检索和分析提出建议。

一、有高质量的核心专利和全面的核心专利布局的企业是科创板欢迎的上市企业

1. 科创板上市相关规定引导企业关注核心关键技术的发明专利

《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）第三条明确了科创板的定位，“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”。

《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》（以下简称“《指引》”）第三条要求保荐机构优先推荐下列企业：“（一）符合国家战略、**突破关键核心技术**、市场认可度高的科技创新企业；（二）属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等**高新技术产业和战略性新兴产业**的科技创新企业；（三）**互联网、大数据、云计算、人工智能**和制造业深度融合的科技创新企业。”

《指引》第五条要求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；...。”

从以上规定不难发现，科创板正致力于为符合国家战略的领域中掌握了自主知识产权的关键核心技术、技术国内或国际领先的科技创新企业提供融资环境。显然，高价值发明专利的数量是企业是否具有关键核心技术、是否有市场认可的研发成果的一项重要评价标准，且拥有一定数量的海外专利也是证明企业技术国际领先的必要条件。

以专利的拥有量作为科创企业的重要评价标准之一，从 2018 年年底各地金融办、科技局对地方科创企业进行科创板上市的摸底调查中收集的数据也可一窥端倪¹。这些地方收集的企业数据无一例外都包括授权发明专利数量，许多还包括行业排名的指标。从实际操作的角度，授权发明专利数量将成为科创板上市注册审核的重要指标。

2. 仅靠专利数量不足以令企业顺利登陆科创板，更需要有高价值核心关键技术专利以及全球布局的专利组合

仅仅专利数量就够了吗？截止到 2019 年 1 月份，中国有效发明专利数量超过 230 万件。2018 年，中国发明专利申请数量为 154 万多件，发明专利授权数量 43 万多件²。然而，数量的庞大并不能说明创新能力的强大。近两年来，国家知识产权局一直在采取措施提高专利审查质量，打击非正常申请，优化专利政策，以全面提升专利质量，大力培育高价值核心专利，摆脱以前指标唯数量的状态。单靠数量肯定无法筛选出真正有创新能力的企业。

高价值的专利具有如下特点：（1）技术上具有较高的创新性，（2）法律上具有优异的撰写质量，权利稳定且易于行使权利，（3）市场上具有较高商业价值。

抛开上述复杂的判断因素，一个简单有效的判断标准即为其海外同族专利的数量和质量，理由是只有对企业真正有价值的核心专利，企业才会花真金白银申请较多的海外专利。WIPO 的数据显示³，中国申请人 2017 年递交了 48,900 件的国际专利申请（PCT），仅次于美国的 56,680 件，从美国专利局、欧洲专利局等的统计数据也能看到来自中国申请人申请的大幅度增长。在地方专利资助政策日趋理性的背景下，这真正体现了中国企业科技创新能力的大幅提升。

因此，对准备在科创板上市的企业，加强和优化与主营业务相关的专利布局是刻不容缓的一项工作，特别是需要加强海外专利申请，获取真正能保护自身的创新成果、对竞争对手形成切实威胁，并且保护范围适当、权利稳定的高价值专利。委托对主要国家和地区专利法律和实践有丰富经验的国内代理机构能够帮助企业尽快获得有效的高价值核心专利。

二、行业专利分析报告对于说明企业的竞争优势是一种有利工具

1. 科创板相关规定要求企业说明核心技术的竞争优势

《指引》第五条除了以上对于国内或国际领先、具有自主知识产权的核心技术的要求外，还提出要关注：“（四）是否具有**相对竞争优势**，包括但不限于所处行业市场空间和技术壁垒情况，行业地位及主

¹ 澎湃新闻 2018.11.27. “多地摸排科创企业备战科创板，关注企业研发投入、发明专利等”，
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2676693;

郑州市人民政府 2018.12.05 “关于做好上海证券交易所科创板上市后备企业摸排工作的通知”，
<http://m.public.zhengzhou.gov.cn/02Q/1412350.jhtml>

² <http://www.cnipa.gov.cn/tjxx/index.htm>

³ WIPO IP Facts and Figures 2018, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4382>

要竞争对手情况，技术优势及可持续性情况，核心经营团队和技术团队竞争力情况；...。”

《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》（以下简称“41 号准则”）第五十条提到企业应披露所处行业的竞争状况，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）发行人产品或服务的市场地位、**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。”

41 号准则第五十四条也要求企业“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**。”

2. 行业专利分析报告是一种客观展示企业技术优势的有利工具

对于科创板企业的以上披露要求，仅仅通过企业对自身研发实力、科研成果、知识产权展示是较难实现的，一般的行业研究报告可能会依赖于较多的非公开信息而无法具有很强的公信力。通过具备专利检索和技术分析能力的第三方机构出具的行业专利分析报告则能够满足以上的披露要求。

行业专利分析报告通过对特定行业内专利的检索和分析，能够对该行业内的专利申请状况、主要申请人的专利申请状况、主要申请人的技术特点和技术发展路线等进行分析 and 对比，结合科技文献的检索和分析，能够全面反映该行业的技术发展趋势和企业自身的技术先进性，是仅依据公开信息就能够获取到的比较全面和权威的报告。

三、上市前进行专利防侵权检索和分析是一项必不可少的功课

41 号准则第三十三条提到企业应“结合科创企业特点，披露由于重大技术、产品、政策、经营模式变化等可能导致的风险：（一）**技术风险**，包括技术升级迭代、研发失败、技术专利许可或授权不具排他性、技术未能形成产品或实现产业化等风险；...（五）**法律风险**，包括重大技术、产品纠纷或诉讼风险，土地、资产权属瑕疵，股权纠纷，行政处罚等方面对发行人合法合规性及持续经营的影响；...”。

可以看到，知识产权风险是科创板企业需要披露的重大事项，可能对企业的上市进程产生重大影响。为降低技术风险和避免专利侵权，企业有必要对其主要技术进行现有技术检索以及对其主要产品进行防侵权（FTO）检索。通过现有技术检索和防侵权检索和能够检索出企业技术是否已经被他人研发过而导致重复研发，以及企业产品是否落入他人专利保护范围从而导致专利侵权。企业可参照这些检索结果调整研发方向，并针对这些风险专利进行无效分析或者规避设计等以消除产品侵犯他人专利的风险。

通过专业的第三方机构提供详尽全面的防侵权检索和分析，可以降低出现专利侵权的风险，对于相关的专利能够提前做好规避设计或者无效分析。这样，不仅能够满足科创板上市的披露要求，也能在出现侵权诉讼时有完善的预案作出及时专业的响应。

四、建议

科创板的落地实施为中国真正有科技创新能力、但目前盈利能力有限的企业提供了有利的融资渠道。这些企业在关注技术研发投入的同时，也应注意科创板制度规则中对于知识产权方面的规定和要求，做好高价值专利的申请和布局，根据行业特点做好行业专利分析和防侵权检索，让企业的创新成果得到充分有效的知识产权保护，能够顺利上市融资。

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
+86-135 1100 6372
Email: lili.wu@hankunlaw.com

张涛

电话： +86-10-8516 4255
+86-139 1166 7305
Email: tao.zhang@hankunlaw.com

魏小微

电话： +86-10-8516 4280
+86-138 1049 9940
Email: xiaowei.wei@hankunlaw.com