

# DB 3204

常 州 市 地 方 标 准

DB 3204/T XXXX—XXXX

## 拟上市企业知识产权风险与合规管理工作 指南

Intellectual Property Risk and Compliance Management Guidance for Proposed listed  
Enterprise

(报批稿)

20XX - XX - XX 发布

20XX - XX - XX 实施

常州市市场监督管理局 发布

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由常州市市场监督管理局（知识产权局）提出并归口。

本文件起草单位：江苏恒维智信息技术有限公司、常州市武进区市场监督管理局（知识产权局）、常州市知识产权保护中心。

本文件主要起草人：王勇、张利萍、赵旭、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、孙莹琳、赫英淇、关雪、朱丽莎、王冬林、胡鑫、耿刚、姜晓婧、张红骏。

# 拟上市企业知识产权风险与合规管理工作指南

## 1 范围

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

本文件适用于常州市拟在境内上市企业(以下简称“企业”)知识产权风险与合规管理工作。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 21374 知识产权文献与信息 基本词汇
- GB/T 29490 企业知识产权合规管理体系 要求
- ISO 56005 创新管理-知识产权管理指南

## 3 术语和定义

GB/T 21374 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 FTO

FTO全称为Freedom to Operate,是指企业在不侵犯他人专利权的前提下,对其所研发的技术或产品拥有自由使用、开发和市场投放的权利。

## 4 机构与职责

### 4.1 机构和人员

企业应设置独立的知识产权工作机构,配备专职工作人员。

### 4.2 机构职责

机构职责如下:

- a) 梳理企业专利、商标、商业秘密、著作权等无形资产,并进行价值评估;
- b) 搜集和检索与本企业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) 制定本企业内部知识产权制度;
- d) 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;
- e) 上市期间制定知识产权应急策略,应对企业突发知识产权风险,将结果反馈给决策层,并及时调整策略;
- f) 上市后及时对所处理的知识产权问题进行梳理和总结,修改企业内部知识产权制度,不断提高企业知识产权管理能力。

## 5 上市筹备期

### 5.1 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。

### 5.2 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、商业秘密、著作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) 明确核心技术的可产业化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) 确认企业是否存在知识产权侵权风险或纠纷。

### 5.3 知识产权布局

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量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) 著作权布局：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著作权分析，及时补充著作权登记；
- 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、地理标志等进行布局。

### 5.4 风险分析与预案

#### 5.4.1 上市筹备阶段可通过以下措施防范或应对知识产权风险：

- a) 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、商标权人身份证明、注册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；
- b) 准备好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；
- c) 准备好应对知识产权纠纷的材料，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；
- d) 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；
- e) 有条件的企业可以针对主营业务产品出具 FTO 报告。

#### 5.4.2 针对可能存在的知识产权风险，识别风险等级，建立知识产权风险应对预案，有条件的企业可

以建立知识产权风险准备金。

## 6 上市期间

### 6.1 招股说明书信息披露

#### 6.1.1 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、著作权等知识产权数量，知识产权权属及法律状态等一般信息。

#### 6.1.2 重大信息披露

各辖市（区）公园行政主管部门负责所辖范围内的一星级和二星级公园的新申报、升级和复评工作，并及时向市公园行政主管部门报备。

#### 6.1.3 信息一致性

- a) 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。
- b) 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。

### 6.2 专利无效处理

6.2.1 无效宣告请求书分析：针对竞争对手企业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，及时向复审和无效审理部陈述意见。

6.2.2 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。

6.2.3 口审及决定：无法促使请求人撤销的，应及时参加复审和无效审理部口头审理，缩短无效周期，并跟进复审和无效审理部的无效决定。

6.2.4 结果处理：根据无效决定情况，选择向法院寻求救济。

### 6.3 证监会问询

6.3.1 历史案例收集和分析：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和分析，就知识产权问题分门别类予以整理，以供管理层参考。

6.3.2 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。

### 6.4 被控侵权应对

#### 6.4.1 警告函处理

6.4.1.1 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。

6.4.1.2 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，先与权利人沟通协调，若沟通协调不成功，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。

#### 6.4.2 应诉处理

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：包括但不限于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，证明被诉产品不侵权；
- c) 现有技术抗辩：进行现有技术检索，证明本企业产品实施了现有技术；
- d) 先用权抗辩：搜集研发设计档案、产品销售记录等证明材料，证明本企业已先于原告专利申请日作出了同样的发明创造；
- e) 宣告知识产权无效：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。

### 6.4.3 处理流程

- 6.4.3.1 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。
- 6.4.3.2 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。
- 6.4.3.3 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。
- 6.4.3.4 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。
- 6.4.3.5 采取被动措施。根据处理策略，采用宣告知识产权无效、现有技术抗辩、提起确认不侵权之诉等方式。
- 6.4.3.6 采取主动措施。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。

### 6.5 寻求协助

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协助；也可积极寻求其他外部力量的支持，例如知识产权维权援助机构、知识产权咨询机构、知识产权代理机构、产业联盟等。

### 6.6 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上市造成的影响。

### 6.7 媒体公关

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。

## 7 上市后

### 7.1 侵权纠纷问题跟进

- 7.1.1 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。
- 7.1.2 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，或者采取产品回避设计、投融资并购等措施。

### 7.2 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）、《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。

### 7.3 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，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。

参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国证券法》
  - [2] 《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第173号）
-