

特专科技公司的 18C 赴港上市之路：知识产权有关规定解读

作者：段志超 | 王琳¹

前言

2018 年 4 月，联交所颁布的 18A 上市规则²为适格的生物科技公司新开辟了一条上市之路。2023 年 3 月 31 日，备受关注的 18C 上市规则正式落地³，为处于商业化初期和/或尚未商业化的特专科技公司（“特专科技公司”）在联交所主板上市再辟蹊径。知识产权是衡量特专科技公司创新水平和发展潜力的重要评价标准，在 18C 上市进程中，提前做好知识产权布局和妥善识别知识产权有关风险对公司而言至关重要。本文结合实务经验，梳理了特专科技公司在 18C 上市规则下知识产权合规部分的风险披露要点和控制建议，以供参考。

一、18C 上市规则的知识产权风险披露要点

18C 上市规则在《特专科技公司上市咨询》第 70 条规定了 18C 上市公司披露内容表格（“披露表格”）。其中，D 项产品、J 项研发开支及经验及特定风险、H 项知识产权与知识产权合规风险披露相关，有关原文请见附件部分。以下简要梳理知识产权相关风险点：

主要范围	披露内容相关的知识产权风险点
D. 产品	<ul style="list-style-type: none">就产品部分，联交所主要关注的是产品的基本信息、研发进度、技术能力、商业化可能性。就产品相关的知识产权，联交所主要关注其来源（自研/授权），以及知识产权保护的地域是否充分覆盖申请人的商业市场。此外，针对授权的情况，申请人还需要履行 H 部分（v）款项下的（3）条规定有关合作协议重要条款及 J 部分（ii）款项下的重要知识产权许可协议的披露义务。

¹ 贾子禾、杨洁对本文的写作亦有贡献。

² 《主板上市规则》第 18A 章，2018 年 4 月。链接：https://cn-rules.hkex.com.hk/pdf-manipulate/sites/default/files/net_file_store/HKEXCN_SC_11524_VER9623.pdf（最后一次访问 2023 年 3 月 30 日）。

³ 新增特专科技公司《上市规则》，2023 年 3 月 24 日。链接：https://www.hkex.com.hk/News/Regulatory-Announcements/2023/230324news?sc_lang=zh-HK（最后一次访问 2023 年 3 月 30 日）。

主要范围	披露内容相关的知识产权风险点
H.研发开支及经验及特定风险	<ul style="list-style-type: none"> ■ 就研发经验和风险，联交所可能会关注公司主要管理层及技术员工的技术背景以及过往工作经验，从而了解申请人是否具有特专科技产品的相关运营经验，以及该等人员是否和公司签订了合理的书面协议。此外，公司应当有相对明晰合理的人员奖励安排。 ■ 就申请人的独立研发能力，联交所可能会关注公司对外部合作方的依赖程度。根据类似经验，申请人可能需要披露公司与外部合作方之间的合作信息，以证明公司具有清晰、稳定的技术来源和商业自主权，其未来营收能力不实质依赖特定合作方的服务/授权。 ■ 就研发相关的潜在法律诉讼，根据以往上市的实务经验，不排除联交所/保荐人可能会要求公司说明特专科技产品的自由实施风险，尤其是针对上市申请时已有侵权诉讼/知识产权权属诉讼历史的申请人或者上市过程中收到投诉函的申请人。
J.知识产权	<ul style="list-style-type: none"> ■ 就知识产权持有情况，联交所可能主要关注公司的知识产权概况，包括知识产权的类型、状态、有效期、是否与特专科技产品直接相关，以及是否存在任何权属风险和效力风险。

二、上市过程中的知识产权风险说明和建议

本部分将结合 18C 上市规则的知识产权规定，和以往上市案例体现的知识产权合规风险提出参考建议。

（一）知识产权失权风险

根据 18C 上市规则，申请人需要就特专科技产品自主开发、合作开发和/或从第三方获得使用授权或权属转让的知识产权的情况进行披露。如果特专科技产品相关知识产权出现了失效/失权的情况，可能阻碍公司向联交所证明其发展潜力，延长或阻滞公司上市进程。

1. 权利失效

（1）自然失效

自然失效的情况较少，一般不会引起显著风险。申请人可能需要结合实际情况说明有关知识产权系正常失效，且申请人已在上市前从有关知识产权中获得了预期的竞争优势，以论证有关知识产权失效不会给公司特专科技产品的经营带来重大不利影响。

（2）管理不当原因

除了权利有效期自然届满的情况外，申请人可能由于内部管理不当而出现权利失效的风险。以专利为例，公司可能由于未及时或妥善缴纳年费、答复审查意见等原因失权⁴。2010 年，某互联网通讯设备行业的公司在自查过程发现其拥有的大量专利因未续缴年费等原因已被终止，与其事前提交的招股说明书不符，因此暂缓了在深圳证券交易所的上市工作。

⁴ 中国知识产权报：文章《苏州恒久：用专利打了一场 IPO “翻身仗”？》，2016 年 08 月 25 日，链接：<http://ip.people.com.cn/n1/2016/0825/c136655-28664299.html>（最后一次访问 2023 年 3 月 30 日）。

另外，对于一些无法实际为公司特专科技产品等主营业务提供保护的专利申请，由于其后续的审查意见答复、维护等程序的费用可能给公司造成不必要的经济负担，实践中也有公司主动放弃/不继续维护已公开的专利申请的情况。

再者，为了展现公司技术能力、融资需要或获取政府奖励等目的，部分公司还可能会出现短时间内大批量递交专利申请的情况。该等情况除了不必要增加公司维护成本外，还可能触发被认定为“非正常专利申请”的风险，进而可能导致公司面临在 5 年内丧失减缴专利费用的资格等不利后果⁵。

(3) 被第三方提起无效

就核心技术获得知识产权保护是公司获得市场竞争优势的重要手段，竟对公司针对申请人招股书披露的核心知识产权提出无效宣告请求的情况也屡见不鲜。以专利为例，2020 年 5 月 8 日，某科技股份有限公司拟在沪市科创板上市，第三针对其全部发明专利提出了无效宣告请求，为避免对 IPO 产生重大影响，该公司向前述第三方支付上千万专利许可使用费以达成和解⁶。

针对前述主动或被动的专利失效情况，我们建议公司在日常管理过程中做好知识产权维护工作，包括但不限于知识产权定期检查、权利状态更新和及时缴纳年费等。在上市准备阶段，建议公司对持有的知识产权进行系统性地分类，就核心专利提前进行有效性分析，以应对可能的第三方公众意见/第三方无效程序，妥善回复联交所的询问。

在上市申请递交阶段，一旦遭遇专利无效程序，我们建议公司应尽早委托专业人士介入，协助公司制定应对策略和预案。

2. 权属风险

(1) 非公司员工引起的职务发明权属纠纷风险

在实务中，公司可能会在特专科技产品研发过程中，采用技术咨询、技术服务以及合作研发等方式，与外部的第三方个人合作。考虑到前述第三方个人在向公司提供服务时任职于其他雇主，实践中可能出现前述其他雇主和公司就该第三方个人完成的技术成果产生权属纠纷的情况⁷。例如，2012 年，某材料科技公司在深交所申请创业板上市时，监管部门要求公司说明某员工担任公司首席科学家职务并同时系某大学材料学院副教授的情况，以及说明公司是否可能与该大学存在知识产权纠纷和可能的影响。

我们建议公司在合作展开前，确认所述第三方个人是否在其他雇主任职；如是，则应当考虑和第三方个人的其他雇主达成合作协议以避免潜在的权属纠纷。

(2) 公司主要管理层及技术员工引起的“前雇主”职务发明权属纠纷风险

实践中，人员招募所引发的知识产权权属纠纷甚至商业秘密侵权诉讼的风险频发。以在中国递交专利为例，如果核实公司发明人员从前雇主处离职后一年内，在公司作为发明人递交专利的，该等专利可能被认定为是员工供职前雇主期间完成的职务发明，应当归属于前雇主所有，从而给公司带来失权风险

⁵ 国家知识产权局公告：国务院部门文件《关于规范申请专利行为的办法》，2021 年 3 月 11 日。链接：http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/13/content_5592724.htm（最后一次访问 2023 年 3 月 30 日）。

⁶ IPRdaily 中文网，佟鹤：文章《又一公司止步 IPO！IPO 期间被诉专利侵权，27 项发明专利全被提起无效》，2022 年 9 月 16 日。链接：http://www.iprdaily.cn/news_32252.html（最后一次访问 2023 年 3 月 30 日）。

⁷ 国瓷材料：关于深圳证券交易所《关于对山东国瓷功能材料股份有限公司的重组问询函》之回复，2017 年 12 月 19 日。链接：<http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-19/1204236677.PDF>（最后一次访问 2023 年 3 月 30 日）。

⁸，阻滞上市进程。例如，2019年，某微电子机械系统公司曾以某员工作为发明人，在该员工从竞对处离职后一年内申请多项专利，竞对最终在公司上市期间提起多项专利权属诉讼。尽管该公司最终通过积极应对成功上市，但是专利权属纠纷难免阻滞了公司原本的上市进程⁹。

针对以中国作为主要市场的申请人，我们建议公司在新员工入职时及时做好详尽的员工前雇主信息调查。如果该员工前雇主与公司可能构成明显竞争关系的，公司可以考虑采取在内部进行有关技术研发的隔离屏障或者推迟专利申请递交等方式，以避免发明人有关的专利权属纠纷。此外，在上市前准备阶段，建议公司重点关注员工从前雇主处离职后一年内作为发明人的专利申请情况，评估出现争议时被判失权的风险。

（二）知识产权侵权风险

披露表格中 J 项也要求公司披露任何可能会影响特专科技产品研发的法律诉讼或索赔；一旦卷入知识产权侵权诉讼，可能影响公司特专科技产品的后续运营，或者面临侵权赔偿/巨额和解金。实践中，申请人可能面临第三方递交匿名投诉函甚至发起公开的侵权诉讼，典型情况如下：

1. 员工不当引入第三方知识产权

员工不当引入第三方知识产权使公司与员工共同面临索赔的情况数见不鲜。以商业秘密为例，竞争对手可能以员工为公司窃取商业秘密为由起诉公司和员工，引发禁令、惩罚性赔偿、声誉贬损等不利后果。此外，商业秘密案件时常出现诉讼进程缓慢的情况，可能不利于公司快速推进上市进程¹⁰。例如，2020年，某数字印刷公司终止科创板上市，核心原因在于其竞争对手多次就公司核心技术人员从原单位离职后带走商业秘密等违法问题进行举报，最终致使公司 IPO 折戟。

我们建议公司在上市准备前，完善内部知识产权制度建设。针对从竞争对手处跳槽而来的员工，特别是研发技术人员以及高管、核心骨干人员，公司应当做到入职前调查、入职时培训、入职后监控。

- 员工入职前，建议公司谨慎审查员工是否对前雇主负有保密义务和/或竞业限制义务，必要时可以向原用人单位进行背景调查。
- 员工入职时，公司可以（1）对员工进行系统的商业秘密合规培训，作为采取保密措施的证明之一¹¹；以及（2）与员工签署不侵权的声明/承诺文本。但需说明的是，实践中，公司一般难以通过该等不侵权承诺文本，免除己方可能的商业秘密侵权责任¹²。
- 员工入职后，公司可以（1）定期咨询外部律师，以科学方式设计合理监控方案；（2）总结和保护公司商业秘密合法来源的证据，包括有关重要技术等信息出处的证据；以及（3）如掌握员工可能

⁸ 《专利法实施细则》第十二条第一款规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

⁹ 腾讯网：文章《科创板 IPO 知识产权诉讼专题（第 5 期）— IPO 进程中专利权属纠纷的规避与应对》，2022 年 10 月 26 日。链接：<https://new.qq.com/rain/a/20221026A05FO300>（最后一次访问 2023 年 3 月 30 日）。

¹⁰ 腾讯网：文章《被 8 次举报！科创板诞生首只暂缓审议后被迫退出上市的公司》，2020 年 11 月 14 日，链接：<https://new.qq.com/rain/a/20201114A04VL300>（最后一次访问 2023 年 3 月 30 日）。

¹¹ 《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第六条：具有下列情形之一，在正常情况下足以防止商业秘密泄露的，人民法院应当认定权利人采取了相应保密措施：（二）通过章程、培训、规章制度、书面告知等方式，对能够接触、获取商业秘密的员工、前员工、供应商、客户、来访者等提出保密要求的。

¹² 江苏省高级人民法院《关于审理商业秘密案件有关问题的意见》第十五条：“法人或其他组织与被聘用人在合同中约定不使用被聘用人员掌握的他人商业秘密的，不能当然地成为法人或其他组织侵权免责事由。”

引入不当知识产权的线索，应积极搜查和举证，避免被监管机构或司法机构认定为共谋。

2. 落入第三方知识产权布局的 FTO 风险

随着市场各方主体的技术方案不断迭代和知识产权布局的不断变化，公司的核心特专科技产品随时有可能落入第三方知识产权布局，引发专利侵权诉讼，对公司的上市带来不利影响。

建议公司定期做好针对主要竞争对手的专利申请情况的检索工作，排查潜在的自由实施风险，在产品研发早期进行规避设计和降低可能的经济损失。在商业化核心特专科技产品前，如果公司特专科技产品的技术方案可能落入竞对专利的保护范围，可视情况及时对竞对具有威胁力的专利提起无效申请；考虑对特专科技产品采取规避设计；或通过交易及时取得关键知识产权的许可使用权或所有权，避免侵权纠纷招致索赔和影响上市进程。

在上市关键期，若遭遇了侵权诉讼/投诉，建议在专业人士的帮助下积极应对，并尽早向审核机构进行详细的信息披露及答复，着重论证侵权诉讼不会影响公司的发展潜力和盈利能力。例如，2020年，某设备制造公司在上交所递交 IPO 申请过程中，曾如实就其涉及的 5 件专利侵权诉讼进行披露和说明，通过向上交所证明诉讼案件不会影响其营业收入和持续盈利能力成功上市。

（三）与第三方合同交易相关风险

根据披露表格中的有关规定，申请人可能需要就有关外判/合作研发安排的详情和知识产权权属约定进行披露并说明相关交易风险。实践中，第三方合同交易纠纷可能表现为委托开发的知识产权没有明确约定权属归公司，或者至少确保公司有合理使用权，合作研发的共有知识产权的使用和处置安排不清等。鉴于许可情况在上市进程中关注较多，以下仅选取许可授权协议相关风险进行说明分析。

1. 许可授权协议相关风险

如果公司作为被许可方，其特专科技产品的实施依赖于许可方的授权，一旦公司违反协议内容或约定期限届满导致合同失效或授权终止的，则可能使得公司无法继续商业化特专科技产品，从而对公司的营业收入和持续盈利能力造成重大不利影响，最终阻碍或者拖慢上市脚步¹³。例如，2021年，某抗肿瘤药物公司在科创板递交上市申请，但由于公司成立多年来 90%以上的项目均为合作研发或授权引进，公司对第三方技术具有较大依赖性，最终未能顺利上市。

我们建议，公司与第三方签订重要知识产权许可协议时，首先要核实有关知识产权保护期限、地域范围、授权状态等情况，确保其可以为公司产品提供充足保护。其次，应严格注意许可有效期、使用限制、合同终止条件等约定，避免许可终断导致的不利影响。另一方面，公司应同步加强自身研发能力，控制被许可知识产权占比不要过大，以免被联交所认为公司自体研发能力不足，对第三方的依赖性过强。

（四）知识产权管理制度相关风险

根据联交所披露表格中的有关规定，申请人可能需要就公司主要管理层及技术员工等的专业经验、奖励措施、竞业协议、服务协议进行披露。公司应关注知识产权管理制度不完善引发的风险，比如保密制度不完善引发知识产权泄露风险和专利奖励和报酬制度缺失或不清楚引发诉讼风险等。

¹³ 亿欧网，林怡龄：文章《第一家！海和药物科创板“二进宫”被否，license-in 模式不香了？》，2021年9月22日。链接：<https://mp.ofweek.com/medical/a456714811267>（最后一次访问 2023 年 3 月 30 日）。

1. 保密制度等不完善引发知识产权泄露风险

公司保密制度不完善可能引发技术秘密泄露，降低公司无形资产价值，削弱公司以创新为基石的市场驱动力。例如，2021年6月，某连接器公司在深交所创业板上市过程中，深交所坚持要求其说明其员工非法窃取公司产品数据和资料的原因及相关案件进展，尽管公司就公诉情况进行了书面答复，最终仍不得不撤回了在深交所上市申请¹⁴。

就保密制度而言，我们建议结合公司内部情况，联合各部门综合构建最适合公司的保密制度，包括但不限于，从技术角度落实公司保密信息的查阅权限，制定并实施严密的保密清单，对保密信息的查阅记录留痕等。

除保密制度外，还可以考虑建设员工管理制度、知识产权申请、维护、奖励制度、知识产权风险防控制度等规定。

2. 专利奖励和报酬制度缺失引发纠纷的风险

以专利为例，公司需要根据法律规定，就其递交的专利向发明人支付专利奖励和报酬。实践中，专利奖励的费用本身较低¹⁵，公司缺乏有关制度则可能会直接适用法定要求（实用新型/外观设计专利最低为1000，发明专利最低为3000元），不会产生明显不利的经济负担。但是专利实施报酬，由于适用公司就专利实施产生营业利润的百分比（实用新型/发明专利为2%，外观设计为0.2%），或者适用公司就专利对外许可的许可费的10%，明显相较专利奖励而言会给公司产生更大的支付成本¹⁶。考虑到，专利报酬的规定可以通过与员工约定进行豁免，公司可以考虑尽早完善其专利实施报酬有关规定。

尽管专利实施报酬或奖励有关的纠纷，在不涉及权属争议的条件下，一般不影响公司自由实施有关专利，但是为避免公司面临不利的经济支付义务和争议，建议公司在上市准备过程中即完善和严格遵照执行有关制度，妥善支付发明人的专利奖励或实施报酬。

三、结语

正所谓“水能载舟、亦能覆舟”，在特专科技公司将来利用18C途径赴港上市的航程中，难免会遇到知识产权风险带来的挑战，但我们相信，尽早完善知识产权布局、制度建设和识别有关风险可以为特专科技公司保驾护航。

¹⁴ 雪球网，企业上市：文章《IPO终止：4名前员工因涉嫌侵犯商业秘密罪被提起公诉！受到四次行政处罚，均系子公司财务人员》，2022年3月15日。链接：<https://xueqiu.com/1520208526/214053929>（最后一次访问2023年3月30日）。

¹⁵ 根据《专利法实施细则》第七十七条规定，公司应当自专利权公告之日起3个月内支付发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。

¹⁶ 根据《专利法实施细则》第七十八条规定，在公司和发明人无其他约定的条件下，在专利有效期内，实施发明创造专利后，公司可能还需要提取不低于实施发明或实用新型专利的营业利润的2%，或者不低于实施外观设计专利的营业利润中的不低于0.2%作为报酬给予发明人；如果公司许可授权专利给第三方实施，应提取不低于许可费的10%，作为报酬给予发明人。

附件：18C 上市公司披露内容表格（知识产权相关内容摘录）

主要范围	披露建议
<p>D.产品</p>	<p>(i) 于「概要」章节清晰及准确的描述其主要特专科技产品的概要</p>
	<p>(ii) 就各特专科技产品（包括正在研发或尚未商业化的产品），披露特专科技公司现时的阶段及开发时间表（例如其是否仍在原型或测试阶段，或其是否在受控制及现实环境中进行示范，并将近推出最终的特专科技产品），有关资料须以公正及不偏不倚的描述披露，避免将可能性描述得很确定或者比实际机率为高</p>
	<p>(iii) 披露应用于特专科技产品的主要技术的技术能力及商业可行性</p>
	<p>(iv) 列明主要特专科技产品的相关知识产权的来源（引进授权还是内部开发）及覆盖市场</p>
<p>H.研发开支及经验及特定风险</p>	<p>(v) 特专科技公司在相关特专科技行业及可接纳领域内的研发经验详情，包括：</p> <p>(1) 其在研发过程中的营运详情</p> <p>(2) 主要管理层及技术员工的总体专业技能及经验</p> <p>(3) 由内部团队（即申请人集团内）进行的研发工作相对于外判予外部第三方或与其合作进行的研发工作的比例及申请人在任何引进授权或收购得来的主要特专科技产品上的研发工作进展；任何外判/合作研发安排的详情，包括外判/合作方的能力及经验、相关安排的重要条款细则、将由谁拥有相关知识产权以及申请人在相关安排下参与研发工作的程度及其在当中的角色</p> <p>(4) 《上市规则》第 18C.14 (1) 条所述的关键人士在研发、制造及商业化相关特专科技产品方面的相关经验</p> <p>(5) 申请人与其主要管理人员及技术人员之间订立的任何服务协议的主要条款</p> <p>(6) 申请人为留聘主要管理人员或技术人员而设的措施（例如奖励安排及/或不竞争条款）（如有），以及针对主要管理人员或技术人员离职而设的措施及安排</p> <p>(7) 说明任何可能会影响任何主要特专科技产品研发的法律申索或诉讼</p>
<p>J.知识产权</p>	<p>(i) 披露就各主要特专科技产品已获得及/或申请的任何重要知识产权的详情，或适当的否定声明</p>

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：

段志超

电话： +86 10 8516 4123

Email: kevin.duan@hankunlaw.com