

## 柯杰私募股权投资系列（三）

### 被投企业存在专利纠纷，PE 投资人该怎么看？

科创板自 2019 年推出以来已有 400 余家上市企业，汇集了新一代信息技术、新材料、新能源等高新技术产业和战略新兴产业。科创板潜在上市企业也成为近几年私募基金投资人（“**投资人**”）投资的焦点。而体现科创属性的专利权是科创板上市企业的核心资产和关注点。但投资人在投资过程中，难免会遇到被投企业存在专利纠纷或诉讼（“**专利纠纷**”）的情况。由于专利问题的专业性和复杂性，投资人要从实体技术层面作出判断往往非常困难。那么面对专利纠纷，投资人应该从哪些角度分析和判断其对企业运营和未来上市的影响？就该问题，科创板上市案例可以提供一些有价值的借鉴和参考。本文将结合我们对科创板上市的案例的梳理，就前述问题进行简要分析和介绍，供投资人参考。

我们梳理了科创板 400 余家上市企业的案例，其中约有 23 家上市企业虽然存在专利纠纷，但最终均成功上市。根据这些成功上市的案例，发行人一般会从以下角度就专利纠纷进行说明和分析，以论证专利纠纷不会对其构成重大影响：

- 发行人已经采取积极的应对措施。
- 专利纠纷涉及的产品（“**纠纷产品**”）并非发行人的主要产品，专利纠纷不影响发行人的持续盈利能力。
- 专利纠纷预计赔偿金额对发行人的财务状况影响较小。
- 发行人的控股股东和实际控制人作出赔偿承诺。

当投资人遇到被投企业存在专利纠纷时，也可以从以上四个角度综合分析和判断对被投企业经营和未来上市的影响。

#### 一、被投企业是否已经采取了积极的应对措施

一旦发现被投企业存在正在进行中的专利纠纷，投资人首先需要关注被投企业是否已经采取了积极的应对措施，以及采取了哪些应对措施。首先，是否及时、积极地采取应对措施，在一定程度上反映了企业对专利纠纷的重视程度，以及对自身专利的信心程度。其次，及时、积极地采取应对措施，可以尽可能地减少企业在面对专利纠纷时的被动局面，尽可能减少可能遭受的损失。最后，如果企业已经采取了积极的应对措施，包括起诉、应诉、专家论证、提起宣告纠纷相对方的专利无效等，通过了解这些措施中的信息和细节，投资人可以更全面和深入地了解专利纠纷的具体情况，从而可以更好的作出分析和判断。

北京市柯杰律师事务所

总机: 8610 6506 9866 传真: 8610 6506 9863

北京市朝阳区工体北路8号院三里屯SOHO写字楼C座18层 (100027)

www.kejielaw.com

北京 | 上海 | 深圳 | 香港

从科创板上市案例来看，发行人通常采取的应对措施如下：

- 从实体层面，由专利代理律师出具法律意见书、或发行人自行论证自身专利与对方专利之间的权利要求和技术特征等存在明显差别，以论证发行人的专利不存在侵权情形、或侵权可能性较低。
- 从程序层面：
  - (1) 与争议方积极谈判磋商达成和解；
  - (2) 向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告争议专利无效，从根本上打击争议方的侵权主张。
  - (3) 从诉讼当事人与其他企业正在进行或已经完结的诉讼（涉及相同专利或类似专利）、诉讼当事人发起该等纠纷的原因（如是否为竞争对手以阻碍发行人发行上市为主要目的而提起诉讼）等方面论证诉讼当事人提起诉讼的目的的不正当性。如翱捷科技（688220）案例中，发行人律师认为：发行人上述涉诉专利案件均系发行人发行上市文件申报后所提起，具有明显的针对性和指向性，存在竞争对手以阻碍发行人发行上市为主要目的而提起诉讼的可能性。

以上案例中的应对措施，既可以为投资人审视被投企业的应对措施是否充分提供参考，也可以作为投资人向被投资企业提出建议的参考，以协助被投资企业应对和解决专利纠纷。

## 二、 纠纷产品是否是被投企业的主要产品，是否影响被投企业的持续盈利能力？

从实体层面判断专利是否构成侵权是一项非常专业且复杂的工作。对投资人而言，一方面，其通常不具备从实体上判断相关专利是否侵权的能力；另一方面，投资尽调的时间非常有限，无法等到法院或国家专利管理部门对专利纠纷作出最终的裁判，再作出投资决定。因此，对于投资人而言，相比于从实体上判断专利是否侵权，判断专利纠纷败诉情形下将给被投资企业带来的影响更为合理可行。

从科创板上市案例来看，在判断专利纠纷对发行人的影响方面，首先关注的是纠纷产品是否构成发行人的主要产品，进而是否影响发行人的持续盈利能力。这一点主要是通过考察报告期内纠纷产品在发行人主营业务收入和利润的占比及未来的规划进行判断。从科创板上市案例来看，具体可以分为以下两种情况：

- **纠纷产品非主要产品**。大多数发行人均通过说明报告期内纠纷产品在主营业务收入或净利润的占比较小（多数情况下占比均小于5%），来论证纠纷产品并非发行人的主要产品，进而说明即使败诉，纠纷产品无法生产和销售，也

不会对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响，例如海优新材（688680）、莱伯泰科（688056）和呈和科技（688625）等。

■ **纠纷产品虽然目前收入/利润占比较高，但未来可替代或放弃。**个别案例中，报告期内，纠纷产品在发行人收入、利润中占比较高（超过 5%）。在这种情况下，发行人通过以下两方面论证纠纷产品未来可替代或放弃，因此，实质上不会影响发行人的持续盈利能力：

- (1) 发行人已经有明确的替代产品，并已申请或取得专利；替代产品已有明确的上市计划和时间表，会在短期内替代现有纠纷产品。典型案例如南微医学（688029）。
- (2) 发行人有其他丰富多样的主营产品型号，且需求旺盛，即使放弃纠纷产品，相关产能可以迅速转产其他产品型号，满足市场需求。典型案例如长阳科技（688299）。

### 三、 专利纠纷预计赔偿金额对被投企业的财务状况是否有较大影响？

从科创板案例来看，大多数发行人均被要求测算专利纠纷可能涉及的赔偿金额，并分析其对发行人的财务影响。在成功上市的案例中，多数发行人对最大赔偿金额进行了测算，并说明最大赔偿金额在发行人主营业务收入、净资产中的占比较小（多数情况下占比均小于 5%），或者预计赔偿金额/专利许可费已经计提，由此来证明即使专利纠纷败诉的最坏结果下，按照最大赔偿金额测算，也不会对企业财务状况构成重大不利影响。如兰剑智能（688557）、翱捷科技（688220）、传音控股（688036）等。

因此，除了关注纠纷产品对被投企业持续盈利能力的影响外，投资人还需关注在专利纠纷败诉的最坏结果下，被投企业应付的赔偿金对企业财务状况的影响。若赔偿金额较高，可能会对被投企业的财务状况和现金流造成重大不利影响。

### 四、 控股股东、实际控制人出具赔偿承诺函

无论被投企业已采取了何种积极应对措施，也无论被投企业对自身的专利有多大的信心，在最终判决结果出来之前，被投企业因败诉而需要支付赔偿金的的风险始终存在。一旦需要支付赔偿金，投资人如果已经完成了投资，就会遭受某种程度上的间接损失。

从科创板案例来看，绝大多数上市企业均以控股股东、实际控制人出具承诺函的形式，进行兜底保障。即承诺对发行人因专利诉讼纠纷导致的潜在赔偿进行全额补偿，且不向发行人追偿。因此，投资人可以在交易文件中要求控股股东和实际控制人出具类似的承诺函或作出类似的赔偿承诺。这样一方面，当控股股东和实际控制人赔偿被投企业后，投资人的间接损失也相当于得到了填补。另一方面，

向被投资企业出具赔偿承诺，本身也是未来上市的实操要求之一。

值得注意的是，在个别案例（如南微医学 688029）中，因涉及赔偿金额较高（占发行人当年度净利润的比例达 20%），除发行人的控股股东、实际控制人作出全额补偿承诺外，发行人的主要财务投资人股东也出具了全额补偿承诺。这一点值得投资人关注。如果专利纠纷涉及的潜在赔偿金额较高，为确保企业通过上市审核，可能需要投资人一并作出赔偿承诺。虽然投资人在法律上并无作出赔偿承诺的义务，但在上市退出的压力之下，投资人可能会不得不接受。因此，面对涉及潜在赔偿金额较高的专利纠纷，投资人在进行投资决策的时候，需要更加谨慎地考虑和评估。

## 结语

专利技术本身具有复杂性。被投资企业存在专利纠纷，并不意味着一定构成未来的上市的障碍。以上分享希望能为投资人如何审查被投资企业的专利纠纷提供一些借鉴和参考。



本文作者为柯杰律师事务所张方（合伙人）、谢晴影、刘本红。本文仅供一般性参考，不构成法律意见，不能代替法律意见，也无意对讨论事项进行全面的全面的研究。