

# 全国专利代理责任保险理赔案例汇编

## 一 专利代理责任险开展情况介绍

为有效维护委托人合法权益，提高专利代理行业整体抗风险能力，建立专利代理职业责任保险制度，根据《专利代理行业发展规划（2009年—2015年）》关于探索建立执业保险制度的规定，中华全国专利代理人协会（以下简称“协会”）于2011年8月委托中汇国际保险经纪股份有限公司（以下简称“中汇国际”）作为保险顾问，并合作成立了研究专利代理职业责任保险制度的课题小组，开始了课题研究、方案设计、实施推行等具体工作，现对全国专利代理责任保险统保示范项目（以下简称“示范项目”）开展情况简介如下：

### （一）调研阶段

2012年，课题小组对全国专利代理机构先后开展了两次问卷式调研，调研对象涉及全国70余个专利代理机构，并在2012年4月19日和10月16日，分别参加了协会在昆明和广州举办的两次会议，为专利代理责任保险的方案设计与实施推广奠定了基础。

### （二）方案设计与实施推行

课题小组根据调研结果与市场情况，开发出国内第一款专利代理责任保险的保险条款与保险方案，并与中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安财险”）达成合作意见，于2013年2月1日签订了由协会、中汇国际、平安财险共同参与的三方协议，在3月份，协会正式下发《关于办理专利代理职业责任保险的通知》，正式在全国开始实施专利代理责任保险。

### （三）方案完善与加强保障

经过2013年的实施推行，协会与中汇国际针对推行中发现的问题，对保险条款与保险方案进行了修改完善，更加简便，操作性更强。同时，在2014年的实施推行中，引入了中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）与平安财险组成保险共保体，并签订了全新的三方协议，由全国最大的两家保险公司共同承保专利代理责任保险，进一步加强对专利代理机构的保险保障。

## （四）整体投保状况

自2014年8月1日起截止到2017年5月31日，全国累计共有1006家专利代理机构投保专利代理责任保险，累计为专利代理机构提供的保障额度为201.2亿元。

## 二 专利代理典型案例分析

经过四年多的服务运作，中汇国际对示范项目已有理赔案件进行了分析总结，认为专利代理机构在执业过程中，存在以下问题：

- （一）专利代理机构流程管理失误；
- （二）与委托人沟通不及时；
- （三）保险意识不足，造成索赔困难。

### 下面以案例形式对上述问题进行分析、解释

### （一）专利代理机构流程管理失误

#### 案例一

#### 2015年3月10日某专利放弃案

#### 案件经过

某外资公司（以下简称委托人）委托某专利代理机构在国家知识产权局申请专利，因专利代理机构未将国家知识产权局2013年12月5日发出的授权通知书和2014年4月28日发出的视为放弃取得专利权通知书转发给委托人，导致委托人的该专利申请在中国丧失了专利权。2015年初委托人在监控案子时发现在国家知识产权局网站上该专利申请是视为放弃状态，于是询问专利代理机构。经发现是专利代理机构在专利管理流程中建立了一个错误的结案程序，致使该专利申请为放弃状态。

#### 处理过程及结果

中汇国际收到某专利代理机构提供的出险通知书后，经多次与出险专利代理机构通过电子邮件及见面沟通赔案事宜，于2016年9月20日将最终定损金额11.4万元反馈给出险专利代理机构，2016年12月26日，出险专利代理机构按要求将相关材料盖章后反馈至保险公司，2017年3月21日，保险公司赔付，此案已结。

## 案例二

### 2016年11月17日某专利恢复案

#### 案件经过

某专利代理机构于2016年8月9日向国家知识产权局递交了专利申请，由于专利代理机构流程人员和财务人员在缴纳申请费时出现配合失误，在专利法规定的二个月内未缴纳申请费，专利代理机构于2016年11月16日接到了国家知识产权局针对此项专利申请的视为撤回通知书。专利代理机构及时研究补救办法，将此项专利申请办理恢复手续，办理恢复手续的所有费用合计为1万元。

#### 处理过程及结果

依据中汇国际与保险公司签订的定责定损标准，应赔付出险专利代理机构0.5万元。

目前，等待出险专利代理机构提供有关理赔资料后即可进行赔付。

回决定。经办代理人收到上述案件的《专利复审委员会审查决定书》后，单方面认为专利复审委员会就该案的维持驳回理由认定事实清楚，该案即使后续向某知识产权法院起诉，胜诉的可能性几乎为零，所以经办代理人就没有将该案的《专利复审委员会审查决定书》转发给客户。当代理机构发现上述案件的《专利复审委员会审查决定书》未转达客户时，已经错过了向某知识产权法院起诉的时限，并且无任何后续恢复程序，由于代理人的执业失误导致该案审查程序终止。

#### 处理过程及结果

2016年12月8日，中汇国际收到某专利代理机构的出险通知书。根据出险通知书描述，保险公司认为出险专利代理机构的经办人存在“故意行为”的可能性，需要出险专利代理机构进一步提供相关资料进行定责定损。

2017年3月21日，出险专利代理机构重新提供了新的资料，但保险公司根据机构提供的资料无法核定赔款金额，中汇国际已将保险公司的意见反馈给专利代理机构，要求其重新提交与本次赔案有关的资料。

## (二) 专利代理人与委托人沟通不及时

## 案例三

### 2015年5月21日某专利驳回家

#### 案件经过

在2016年4月19日专利复审委员会下发了《专利复审委员会审查决定书》，对于某专利案件提出的驳回复审请求依法进行审理，合议组以该案的技术特征是本领域技术人员容易想到的常用技术手段为由，维持国家知识产权局就该案的驳

## (三) 专利代理机构的保险意识需提高

## 案例四

### 2016年10月31日某专利诉讼案

#### 案件经过

某有限公司（下称委托人）委托某专利代理机构申请了某发明专利，专利代理机构于2014年2月26日收到国家知识产权局发来的第一次审查意见通知书，于2014年2月27日寄给委托人，但因委托人地址变更，挂号信被退回。随后专利代理机构电话通知了委托人，并将第一次审查意见通知书的电子邮件发给了委托人，委托人在答辩期快到时确实回复了邮件，但内容有缺陷，也没有按代理人要求的补充测试报告等，专利代理机构本希望与委托人沟通后再答复，但未及时与委托人沟通。2014年9月19日专利代理机构收到《视为撤回通知书》后邮件寄至了原址，挂号信二次被退回。因国家知识产权局《第一次审查意见通知书》的结论是无授权前



景，专利代理机构在收到退信后没有与委托人沟通办理恢复，造成了权利意外丧失。

委托人于2016年9月向某市知识产权法院递交了诉状，要求赔偿100万元，法院了解案情后，与委托人充分沟通后其同意在立案前委派某调解中心进行调解，调解结果是：专利代理机构赔偿委托人20万元，分三次支付。

按照双方协议，法院要求专利代理机构于2016年9月30日付第一笔赔偿款5万元至某市知识产权法院，第二、第三笔赔偿款法院要求专利代理机构直接汇付给《民事调解书》中约定的委托人的账户中。2016年10月31日从代理机构账户中汇给了委托人7.5万元。

### 处理过程

2016年10月31日，中汇国际收到某专利代理机构报案，该出险专利代理机构称收到国家知识产权局退信后没有与委托人沟通办理恢复，造成了委托人专利权利的意外丧失。因此，该专利代理机构被委托人告上法庭。10月28日，该出险专利代理机构正式收到某市知识产权法院寄来的民事调解书，法院调解结论：某专利商标代理有限公司赔偿某有限公司20万元，分三次支付。在赔款完成支付后该专利代理机构报案要求索赔。

保险公司认为：首先，该专利代理机构没有第一时间报案；其次，法院调解书不能作为保险公司定损的依据，要求该专利代理机构进一步提供能够证明损失20万元的资料。

### 案例总结

通过此案的理赔工作，已知出险专利代理机构未在第一时间进行报案，未在保险公司允许的前提下进行调解工作，因此保险公司对于该案的赔款金额无法确定。虽然中汇国际在后期与保险公司积极协商处理，但仍要提醒专利代理机构注意以下事宜：

(1) 专利代理机构一旦知道或应当知道保险责任范围内的当事人经济损失事故发生，应该在得知或确认委托人的索赔请求后48小时内通知中汇国际和保险人，并书面说明事故发生的原因、经过和损失情况；

(2) 允许并且协助中汇国际和保险人进行事故调查；

(3) 专利代理机构获悉可能发生诉讼、仲裁时，应立即以书面形式通知中汇国际和保险人；接到法院传票或其他法律文书后，应将其副本及时送交中汇国际和保险人。



## 三 执业风险防范建议

中汇国际对示范项目已有理赔案件进行了分析总结，对专利代理机构在执业过程中出现的问题有了初步的认识和了解，针对这些问题提出以下执业风险防范建议，希望对专利代理机构在今后的执业过程中有一定的借鉴意义。

### (一) 提升服务理念

专利是具备新颖性、创造性和实用性并能够解决生产和生活中实际问题的新技术。专利代理工作具有较强的专业性、特殊性和时效性，专利代理是专利委托人与专利行政部门之间的桥梁。专利代理服务质量的的高低，在一定程度上影响企业及个人自主创新的积极性，甚至关系到企业的生死存亡。企业及个人在投入大量精力和财力进行研发，最后取得了创新成果，但由于专利申请的失利，导致产品得不到应有的保护，同时意味着大量研发投入付之东流，产品被肆意模仿。因此，提高服务意识、保护好委托人的发明创造应作为专利代理人 and 专利代理机构的理念与追求。

### (二) 不断加强学习

专利代理工作对保护发明创造起到至关重要的作用，专利代理人应具有科学的技术思维和法律思维，不仅需要广博的科学技术背景，还要对知识产权保护法律及相关法律有深刻的认识，良好的文字表达能力与沟通能力。

专利代理人应不断加强学习，不仅要掌握属于自己业务范围内的技术发展现状与最新动向，而且要精通该领域其他相关技术。只有这样才能在接受一项专利权的代理委托时，能够充分理解发明意图及内涵的同时，从技术角度判断该发明的创造性，甚至还为发明人修改或完善发明创造技术方案。



### (三) 加大专利保护意识普及推广

专利法在我国实施三十多年，全社会的认知程度在逐渐提高，但我国的专利事业仍处在初级阶段，专利代理机构及专利代理人应加大对专利知识及知识产权的宣传普及，在代理过程中向委托人普及专利知识，增强科技工作人员对创新成果用专利形式来保护的意识，促进我国专利事业的进一步发展。随着我国经济的飞速发展，专利代理行业的地位会不断提高，专利代理行业会为我国知识产权事业及经济的发展做出更大的贡献。