

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简介

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，中华全国专利代理师协会（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。

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，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项目，中汇国际也开始正式为全国范围内的专利代理机构提供投保、理赔、咨询服务。

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，进一步加强对专利代理机构的保险保障。

2018年8月，为了精简专利代理机构的投保手续和节省投保时间，中汇国际开始开发网上投保系统，历时近一年，2019年4月，投保系统正式开始上线使用，标志着专利代理责任保险项目正式从“线下投保”转变成“线上投保”。

二、专利代理典型案例分析

为引导广大专利代理机构加强风险防范、提升机构内部管理水平，协会与中汇国际对专利代理责任保险项目已有理赔案件进行了梳理，分析了专利代理机构运营管理中的薄弱环节，现从以下三个方面提示加强防范。

- (一) 提高保险理赔意识；
- (二) 规范机构内部流程管理；
- (三) 加强与委托人沟通交流。

下面以案例形式对上述三个方面进行分析、解释：

(一) 提高保险理赔意识

案例一

2016年10月31日某专利诉讼案

1. 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，也没有按代理师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。

2. 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，未在保险公司允许的前提下进行调解工作，法院调解书不能作为保险公司定损的依据，保险公司对于该案的赔款金额无法确定，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。

(二) 规范机构内部流程管理

案例二

2020年6月2日某专利终止案

1. 案件经过

某专利代理机构的工作人员于2019年10月24日通过CPC客户端向国家知识产权局提交了某PCT国际申请进入中国国家阶段声明及相关申请文件后,于当天登录中国专利电子申请网缴纳官费,并在以为已经成功缴费后,开始等待国家知识产权局下发PCT申请进入国家阶段通知书,期间未查看中国专利电子申请网的订单状态。直到2019年11月1日,工作人员发现仍未收到2019年10月24日缴费收据后,再次登录中国专利电子申请网查看2019年10月24日提交的订单状态时,才发现订单状态已经显示为“支付失败”。

工作人员随即对失误进行了积极补救,但是PCT申请错过了进入中国国家阶段的32个月宽限期的最后期限,无法重新缴费,致使该申请在中国的效力终止。

2. 处理过程及结果

2020年6月2日,中汇国际收到某专利代理机构的出险通知书,经多次与出险专利代理机构通过电子邮件及电话方式沟通赔案事宜,于2020年12月30日将最终定损金额反馈给出险专利代理机构,并确认其接受保险公司的定损金额。2021年1月7日,保险公司向出险专利代理机构赔付14.3万余元,此案已结。

案例三

2020年12月21日某专利终止案

1. 案件经过

某有限公司(以下简称委托人)与某专利代理机构在2018年3月24日续签了专利代理服务合同,合同有效期为三年。委托人在2020年11月25日盘点专利法律状态时,发现某发明专利因未交年费导致专利权终止。委托人当天就向专利代理机构发函询问该专利的情况,专利代理机构经调查后发现是由于少交专利年费导致该专利的专利权终止。具体情况如下:

2019年5月21日专利代理机构通知委托人交纳共计33件专利年费,由于该专利代理机构年费监管软件在升级时出现问题,造成专利费减比例错误,费用帐单中专利年费生成成为180元(应交360元),该专利代理机构流程

管理人员也未能及时发现问题。6月17日该专利代理机构向委托人出具了正式帐单和发票,并在收到委托人汇款后,按费用清单向国家知识产权局交纳了上述费用。

2019年10月14日,该专利代理机构收到国家知识产权局发来的缴费通知书,通知补交年费180元及滞纳金。由于已经交纳的费用与补交年费金额相同,专利代理机构流程管理人员核对后,误认为180元已交,因此错过第一次的滞纳金补交。

2020年4月7日,该专利代理机构收到国家知识产权局发来的《专利权终止通知书》,由于正值该机构流程管理人员工作交接,管理流程出现空白,接手的流程管理人员对该终止通知书未作最后的核对,从而再一次错过办理恢复权利手续的机会。

2. 处理过程及结果

2020年12月21日,中汇国际收到该专利代理机构的出险通知书,经多次与出险的专利代理机构通过电子邮件及电话方式沟通赔案事宜,于2021年4月21日将最终定损金额反馈给出险专利代理机构;2021年12月8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;2022年1月24日,保险公司向出险专利代理机构赔付6.9万元,此案已结。

(三) 加强与委托人沟通交流

案例四

2018年2月28日某专利申请失败案

1. 案件经过

2014年,某公司与某专利代理机构签订了《专利申请代理协议书》,委托该代理机构代理32件专利申请(包括发明专利21件,外观设计专利11件)。2017年4月,该专利代理机构已完成其中20件专利申请代理事务,剩余12件发明专利申请情况如下:其中1件专利仍在申请中;2件专利申请经某公司确认主动放弃答辩;其余9件专利申请则因该专利代理机构专利代理师认为无授权前景私自放弃答辩,最终国家知识产权局下发了视为撤回通知书。

2018年1月30日,某公司向该专利代理机构发出索赔函,就上述9件视撤的发明专利提出索赔,索赔金额共计20余万元。在某公司提出索赔后,该专利代理机构先后多次邮件、电话联系对方,且公司负责人亲自上门道歉,最终双方达成和解协议,向委托人赔偿人民币共计21-27万元。

2. 处理过程及结果

2018年2月28日,中汇国际收到某专利代理机构的出险通知书,经多次与出险专利代理机构通过电子邮件及电话方式沟通赔案事宜,于2018年9月21日将最终定损金额反馈给出险专利代理机构;2018年11月8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;2018年11月23日,保险公司向出险专利代理机构赔付18.4万余元,此案已结。

案例五

2020年8月19日某专利权获取失败案

1. 案件经过

2019年7月,某有限公司(下称委托人)将15件案件委托某专利代理机构后,随即由该专利代理机构安排本机构某工作人员进行对接,并具体负责通知、提醒委托人缴费。

2020年4月,委托人打电话到某专利代理机构,投诉负责对接的工作人员,称委托人收到了几件专利的终止通知书,但联系不上对接人,留言后亦未收到回复。后经核实,某专利代理机构负责对接的工作人员仅发送过一次年费通知书,但未及时告知委托人后续操作事宜,也未再就此事进行任何的提醒与跟进,直至国家知识产权局下发了《专利权终止通知书》。对此,委托人提出由某专利代理机构妥善处理,并向国家知识产权局申请恢复专利权,涉及15件专利的恢复费及代理费应由某专利代理机构承担。

基于对上述15件专利某专利代理机构均有义务提醒委托人按时缴纳年费,或委托人有明确意向放弃专利权的可不再行使上述义务,某专利代理机构与委托人达成和解,免费为其办理了上述全部涉案专利的权利恢复请求,并缴纳相关费用。

2. 处理过程及结果

2020年8月19日,中汇国际收到某专利代理机构的出险通知书,经过保险公司一段时期的资料审核后,中汇国际于2020年12月30日将最终定损金额反馈给出险专利代理机构;2021年1月22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;2021年2月8日,保险公司向出险专利代理机构赔付1.2万元,此案已结。

三、执业风险防范建议

中汇国际对专利代理责任保险项目已有理赔案件进行了分析总结,并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) 提高保险理赔意识

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,允许并且协助中汇国际和保险人进行事故调查。

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。

(二) 强化流程管理

专利代理机构应当建立、健全科学的管理体系和 workflows,案件从接收到提交形成流水线作业。每个岗位各司其职,有明确的岗位职责和操作规范,并辅助以严格的监控措施,从而达到整体的步调一致,协同作业。一方面,严格的职能划分可以有效降低各部门在工作衔接过程中的失误以及出现问题后相互推诿的情况;另一方面,通过建立规范的流程制度能够提高专利代理机构的内部工作效率,提升服务水平。

(三) 加强与客户沟通

专利代理机构应当按照告知原则、授权原则开展工作,维护委托人的合法权益,提升自然流畅的中外文文字和口头表达、沟通能力,与客户的沟通应当及时、准确、有价值。一是在客户预期的时间内,提供意见、处理工作、报告工作进展,不让客户等待,随时响应客户需求,保持通畅的联系,明确沟通、精确无误;二是全面答复客户的咨询,全面转达官方文件,不给客户留下任何疑问,不出现意想不到事情;三是为客户提供全面解决方案,包括提供能够解决问题的法律意见,坚持客户至上的服务精神,多想想是否有可能,还能做什么。