

doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2016.02.031

知识产权风险管理工具

——专利执行保险在我国的现状评析

董慧娟, 刘禹

(厦门大学知识产权研究院, 福建厦门 361005)

摘要: 在美国、日本和欧盟等国家或地区, 专利保险被视为企业提升知识产权风险管理水平的有效工具。作为我国一个全新的保险险种, 专利执行保险近年在我国的试点工作已初具规模和成效, 我国知识产权保险市场培育和保险产品的推进工作进入了新的发展阶段, 但同时也存在着若干问题。因此, 在及时总结近年来试点工作的成果和经验的同时, 审视其中存在的问题和不足, 思考相关对策, 将为我国之后的政策制定或调整工作提供有益的参考。

关键词: 科技管理; 知识产权风险管理; 专利执行保险; 风险; 保险

中图分类号: D923.4

文献标志码: A

文章编号: 1000-7695(2016)02-0179-05

Analysis on the Status of Patent Enforcement Insurance of China

DONG Huijuan, LIU Yu

(Intellectual Property Institute of Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: Patent insurance is considered an effective tool to manage and control the risk of intellectual property right of enterprises in the U. S., Japan and EU. The experiment of the patent enforcement insurance which is a new insurance product in China has made some progress since several years ago. The signing of "Intellectual Property Insurance Strategic Cooperation Agreement" on July 21, 2014 in Beijing marks that the market cultivation and the product design of intellectual property insurance have entered a new stage of development. At this time, it's significant for us to sum up the experiences and examine the shortcomings in the past two years to provide a reference for future work.

Key words: management of science and technology; risk management of intellectual property rights; patent enforcement insurance; risk; insurance

1 知识产权风险管理与专利保险

在高新技术企业的科技开发、管理、转移等行为和过程中, 专利侵权的风险让我国不少企业头疼不已。在“专利丛林”的大背景下, 专利侵权行为和侵权风险普遍存在, 不管是主动维权的专利权人, 还是被动防御或抗辩的被控侵权人, 都不可能将潜在的诉讼成本或支出视而不见。然而, 在很多情况下, 作为专利权人的我国企业(尤其是中小微企业)却选择了沉默, 目的是逃避不堪重负的诉讼成本(损失)。这种尴尬现象所造成的严重后果之一, 就是导致我国许多企业的科技管理水平和风险管控能力处于较低水平, 专利权的实施在实际执行层面上在总体上也显得苍白无力。

为有效提升对包括上述专利侵权风险在内的知识产权侵权风险的管控水平, 国际市场上发展出了一种专门性的保险产品——专利保险。在国际上, 欧盟委员会2008年成立的专门研究“中小企业实施知识产权/使知识产权为中小企业所用的最佳实践”(Best Practice on Enforcement of IPR/Making IPR work for SMEs)的专家工作组曾在2009年的最终报告中断言, “获得专利保险是帮助中小企业实施知识产权的重要途径之一”^[1]。美国、日本的保险市场上也出现了专利保险、知识产权保险等相关的保险产品^[2]。

一般认为, 知识产权保险是指根据保险人和被保险人双方的合同约定, 将知识产权作为保险标的, 投保人向保险人交付保险费, 保险人对所承保的知识产权发生合同约定情形时承担赔偿责任的保险方

收稿日期: 2014-12-23, 修回日期: 2015-03-12

项目来源: 厦门大学“中央高校基本科研业务费专项资金”项目“我国知识产权保险制度构建研究”(T2013221051); 中国人民财产保险股份有限公司“灾害研究基金”项目“知识产权侵权风险研究和保险设计”(2013B08)

式^[3]。专利保险即为知识产权保险产品的一种。根据保险对象和保险事故的不同，专利保险的类型还可进行细分，主要类型有专利诉讼费用保险、专利许可保险和专利投资保险等。专利执行保险即是一种典型的专利诉讼费用保险^[4]。

在我国，为了切实提高我国企业（尤其是中小企业）的知识产权风险意识和风险应对、管理能力，同时提升我国专利权等知识产权的实施、应用能力及效率，2014年7月21日，国家知识产权局与中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险公司”）在北京签署了“知识产权保险战略合作协议”，明确了在管理机制设计、保险产品创新、服务平台搭建、信息共享交流、需求调研和服务试点等多方面的合作，构建与我国经济社会发展需求相适应的知识产权保险服务体系。上述合作协议的签订，标志着国家层面对知识产权保险这一全新的知识产权保护经济补偿机制和知识产权风险控制及分散机制的重视，以及强力推进我国知识产权保险市场开发与培育、知识产权保险产品开发及完善等重要工作的决心，十分有利于强化我国企业的知识产权风险防范意识和维权意识，提升企业管理知识产权风险的能力；同时，也预示着保险金融业的加盟将为我国国家知识产权战略实施的深入推进注入新的活力，成为一个新的有力支撑点。

在国家知识产权局负责推进的知识产权保险工作中，重点是专利保险，其中，专利执行保险率先起航，专利侵权保险等产品紧随其后。本文主要介绍专利执行保险的发展情况。

2 我国专利执行保险的特点

专利执行保险又称专利执行责任保险，一般是指以作为专利权人的被保险人因遭到他人专利侵权行为所导致的诉讼成本支出、损失或风险作为保险标的的险种。该保险的承保范围往往是专利权人实施或执行该专利权的诉讼费用及其他合理成本，主要包括被保险人起诉侵权人时须支出的诉讼费用。为此，专利执行保险被视为一种“进攻性”保险。

2.1 理赔条件

首先，须实际发生了保险事故。在人保财险公司的专利执行保险合同的相关规定中，保险事故是指“在保险期间内，第三方未取得授权而首次实施本保险单列明的专利，被保险人为获取证据在承保区域范围内进行调查，并在保险期间内，就其受到侵犯的专利权提起诉讼、仲裁或行政处理请求，该请求被立案或受理的”。这就包括若干前提条件：一是第三方侵犯专利权的的行为的发生，且须为“首次实施”；二是被保险人的调查行为；三是被保险人起诉、申请仲裁或申请行政处理的请求等维权行为；四是该请求须被立案或受理。

其次，在保险合同的有效性和时间方面，要求第三方首次侵权、被保险人启动调查、被保险人提出处理请求等行为均须在保险期间内，或者在保险合同载明的（或保险人认可的）追溯期内。

2.2 赔偿范围

人保财险公司专利执行保险的保险范围主要包括调查费用和法律费用两部分，以被保险人提起维权诉讼、仲裁申请或行政处理请求为时间点，仅限于在法院、仲裁机关或相关行政机关立案或受理之前所发生的费用；而且，保险范围并不涵盖至被保险人因专利权被侵害所造成的任何经济损失。

（1）调查费用。相关条款规定，“调查费用”即“在保险期间内，第三方未取得授权而首次实施本保险单列明的专利，被保险人为获取证据在承保区域范围内进行调查，并在保险期间内，就其受到侵犯的专利权提起诉讼、仲裁或行政处理请求，该请求被立案或受理的，在此之前产生的合理、必要的调查费、公证费、交通费、住宿费、伙食补助费。”

（2）法律费用。相关条款规定，“法律费用”即“被保险人就其受到侵害的专利权向法院提起诉讼、向仲裁机构提起仲裁或向行政主管部门提出行政处理请求，发生的诉讼费、仲裁费、行政处理费以及律师费等其他合理、必要的费用。”

需要补充说明的是，在赔偿范围方面，鉴于该保险合同的保险范围有限，应部分企业的需要，人保财险公司拟考虑补充开发相关的附加险，主要是考虑将以下2项费用纳入附加险的赔偿范围之内：一是被保险人应对侵权方专利无效申请或反诉的法律费用；二是法院、仲裁机关或相关行政部门立案、受理之后被保险人发生的调查、取证等费用。

3 我国专利执行保险的实践

3.1 试点工作和业务开展情况

受国家知识产权局委托，人保财险公司较早启动了市场调研、知识产权保险市场开发和相关产品设计等研究工作。2011—2013年，人保财险公司分阶段设计并推出了专利执行保险（2012年5月）、专利代理人责任保险（2013年2月）和侵犯专利权责任保险（2013年8月）3款专利保险系列产品，“海外展会侵犯专利权责任保险”等新的专利保险产品也在酝酿过程中。其中，专利执行保险先行。

在人保财险公司的专利保险产品的设计完成后，根据我国市场调研的情况并考虑我国企业的需求，国家和地方知识产权局在北京、镇江、广州、成都等27个地市先后开展了3批试点推广工作。其中，2012年4月11日，北京中关村、大连、江苏镇江、广州以及成都等地区被确定为第1批专利保险试点地区；2012年11月30日，新增了第2批20个专利

保险试点地区。在业务推广过程中,截至2014年6月30日,全国共有30个省、市、县出台了专利保险指导意见、专利保险补贴政策等,如《知识产权保险补贴实施办法》、《专利保险补贴办法》,有效推动了专利保险业务发展;同时,人保财险公司也广泛征集试点分公司的承保方案,结合专利保险的特殊属性制定了详尽的专利执行保险承保方案,主要是《专利执行保险承保方案》和《专利执行保险承保指南》,制定完善了《专利执行保险理赔规范》和《专利保险合作服务机构建设指导意见》等文件。

据人保财险公司统计,截至2014年6月30日,专利保险共实现保费收入290万元,累计提供风险保障9505万元,为744家企业的2496件专利提供风险保障。从地区分布来看,江苏、北京、广东、湖北保费规模和风险保障范围位居前4位,分别是25%、18%、15%和7%,市场占比65%。除上海奉贤试点地区之外,其他26家试点分公司均实现专利保险业务突破;非试点地区山东济宁、广东中山、河南南阳、河北石家庄、浙江金华、浙江温州、福建南平等7家地市也尝试性地开展了专利执行保险业务。

3.2 经营模式

从专利执行保险的经营模式来看,各试点城市或地区都积极探索并摸索出了符合本地实际情况的模式,其中,北京中关村、佛山市禅城区、东莞等地的经营模式最具有特色和代表性。

3.2.1 北京中关村的“政府扶持+服务联盟”模式

北京中关村在所有试点地区中居于引领地位。在经营模式方面,政府给予专利保险补贴,并提供专利战略、专利创业、知识产权质押贷款贴息等优惠政策。服务联盟是指在构建了较好的服务平台,能提供包括风险方案设计、经纪人服务、法律咨询、专利代理人服务等在内的全面的服务。在专利执行保险产品的销售方面,也采取了灵活多样的产品类型,包括“低保费+低保险金额(保障水平)”的基本专利执行保险产品,对于想花低成本购买基本保障的企业具有十分明显的吸引力。

3.2.2 东莞的“统一投保+无偿托管”模式

广东东莞地区对于优秀企业和优秀专利,由东莞市知识产权局优先实行统一专利投保;同时,还建立了比较完善的专利托管服务平台和专利维权服务信息平台,为托管企业提供专利风险分析、战略跟踪、应诉策略以及与专利维权相关的服务。这一模式的优点十分明显,也值得其他试点地区参考或借鉴。

3.3 理赔实践

截止至2014年6月30日,人保财险公司共接到客户报案信息17条,目前已决赔案4笔,已支付保险金26.21万元,未决赔案13笔,未决赔款金额为63.42万元。其中,深圳和广东佛山的事故年度

赔付率均超过100%,深圳为150%,广东佛山为150%;已决的4笔赔案的投保人分别是:佛山市玉玄宫科技开发有限公司、何锡欢(个人)、深圳市瑞凌实业股份有限公司和无锡阿法迪科技有限公司。以下介绍其中2个案例:

(1) 佛山市玉玄宫科技开发有限公司理赔案。该保单由广东佛山市分公司承保,是人保财险公司的首例专利执行保险理赔案,具有特殊重要的意义。2013年6月,佛山市玉玄宫科技开发有限公司向人保财险公司提出索赔31万的请求,经保险人核定损失、双方友好协商后,最终确定的赔偿额为8万元左右。该赔款支付仪式于2014年1月14日在广东佛山举行。

(2) 无锡阿法迪科技有限公司理赔案^[5]。2014年5月15日,无锡阿法迪科技有限公司(以下简称阿法迪)从人保财险无锡分公司成功获赔专利侵权诉讼的调查费、法律费等共28799元理赔。这是无锡市试点专利保险工作后获得专利保险理赔的第一家企业,也是江苏省的第一单理赔案。阿法迪是一家科技型初创企业。2012年2月12日,阿法迪申请了“冷藏设备远程测温系统”专利,于2012年11月14日获得授权。阿法迪于2013年购买了专利执行保险,保费为2000元,其中,政府给予了50%的保费补贴。投保后,阿法迪发现上海市青浦区疾病预防控制中心、江苏世轩科技股份有限公司涉嫌侵犯其专利,遂向上海市第二中级人民法院起诉,法院于2013年12月受理;同时,人保财险无锡分公司也受理了阿法迪的出险报案。经人保财险公司核算定损,包括调查费、法律费在内的维权费用共计28799元,保险公司已支付。

4 主要障碍和问题

近几年来,专利执行保险在我国各试点城市或地区的推广和业务开展工作初具规模,但在总结成果和成绩的同时,也存在若干不容忽视的问题,值得我们进一步思考,如:保费总体规模不大、承保企业数量有限、部分地区赔付率偏高等。

4.1 专利保险的特殊性和专业性导致产品设计困难

专利保险产品的设计本身存在着普通保险产品所不具有的困难,其中,专业性问题构成一大挑战。例如,作为保险对象和保险事故的核心构成要件的“侵权”行为、“首次实施”等关键问题,均须由保险公司认定、理解或执行,但从法律上讲,投保人是否享有专利权、该专利权的保护范围、侵权行为是否发生、何为“首次实施”等问题,均需要很强的专业知识,有时即便通过诉讼程序也难以确定,可以想象,由保险公司这样的非专业机构去判断是比较困难的,需要借助相关专业机构或专业人士的力量。因此,可以理解,产品设计方面存在着某些

困难,构成一大障碍。虽有欧美等国家或地区的专利保险运作经验可供参考,但我国在法律制度、企业产业结构及保险需求、保险市场环境、诉讼风险和诉讼成本等方面均有所不同,保险产品的设计仍需更多地考虑本国情况。

4.2 既有保险产品的吸引力有限

除专利保险自身的特殊性、专业性等问题外,既有的专利执行保险产品自身也存在着某些问题,主要包括:因种种原因所导致的保费偏高、保障范围有限、产品种类单一、与企业需求之间存在差距等。例如,关于保费,有不少企业认为,目前推行的专利执行保险产品的保费偏高。对于保险公司而言,造成保费偏高的原因是多方面的:一是专利执行保险的业务风险较大且不易防控;二是实务操作经验不足,且风险评估成本高,保险人不得不通过各种手段以加强对相关风险和保险责任的严格防控,典型的防控措施包括提高保费、保险人责任减免、最高赔偿限额、除外条款等。这一问题须引起我们高度重视。此外,目前的专利执行保险的相关文件、文书、合同和条款等也须进一步完善,尤其是部分条款或术语的含义不甚明晰、易引起歧义或误解,或者一般民众不容易理解、合同和条款的“亲和力”不够。

4.3 企业的风险意识及投保意愿有待提高

造成投保人投保意愿不高的原因有多种。其一,为数不少的企业对专利执行保险的认知度、认可度不高,甚至未曾听说过,不了解其对自身的作用和意义。其二,知识产权的维权意识和专利侵权预防预警意识的不足。许多企业对无形资产不太重视,未真正意识到专利等知识产权的高价值性和易受侵害性,更谈不上无形资产管理和风险防范。其三,由专利自身的特点和作用所决定的。市场中企业的特点和优势各不相同,有的靠技术优势,有的靠品牌效应,有的靠工艺或产品外观;相应的,专利之于企业的作用也有所不同:部分专利属于防御性专利、并非进攻性专利,或是为企业提供谈判时的筹码;部分专利则是应用于产品之上,需重点打击侵权行为。要想准确定位、找准潜在的目标客户,需要在营销策略方面多加努力。其四,中国企业普遍存在的“厌诉”情绪和倾向。专利执行保险所保障的投保主体一般是主动出击的维权者,是追究他人侵权责任的原告方,“以和为贵”的传统文化精神,加上不愿耗时、耗力、花钱卷入诉讼等公力救济程序的情绪,导致购买此类保险的企业更少、动力不足;一旦遇到纠纷,我国企业大多倾向于回避诉讼、放弃公力救济,而选择私了。

5 对策与建议

5.1 建议采用“政府引导型”模式

保险产品的推行模式主要有两种:政府主导型

和自由市场型,但本文作者认为,实际上,还有一种介于两者之间的“政府引导型”可视为第3种模式。

在知识产权保险领域,日本政府于2003年开发并极力推行、目前已取得良好成效的知识产权许可保险就采用了典型的政府主导型模式。知识产权许可保险,主要是在日本企业同国外企业缔结专利实施许可合同后,因对方企业的破产或赖账、交易方所在国的外汇管制等原因造成专利使用费无法收回的情形下,对于许可合同签订后5年内规避可能发生的收账风险由保险公司来补偿投保企业所受的损失。为强力推进知识产权许可保险业务,日本政府还为该许可保险产品提供了再保险,这就大大加强了该许可保险的信用等级和风险承受能力^[6]。因此,日本的知识产权许可保险是由政府负责产品设计开发、推行且提供再保险等保障,是典型的政府主导型模式。

与日本显著不同,美国的保险市场都是完全的自由市场型的运作模式,保险产品的设计、营销等运作过程全部由市场决定。在美国,知识产权保险市场和知识产权保险产品都是市场自发形成和发展的,政府仅发挥监督功能、而并不参与或干涉。

再看我国。目前,国家知识产权局等相关部门拟在推行专利执行保险的前3年暂时采用由政府相关部门为企业提供部分保费补贴或资助的形式,尤其是第一年,部分地区的保费补贴非常高(有的甚至达到100%),这与日本知识产权许可保险的政府主导型和美国知识产权保险的自由市场型均有不同,此种模式宜称为“政府引导型”。

在本文看来,自由市场型模式不适合我国,易导致市场失败。在新险种推出的前期和起步阶段,政府引导或政策扶持还是非常必要且重要的,政府引导型模式不仅有利于充分发挥相关部门在企业筛选、风险防范方面的部分作用,有效防范部分企业“带病投保”的逆向选择问题,还有利于扩大投保规模、降低保费、实现“大数法则”。政府主导模式或者强制保险模式也不适合我国。欧盟曾研究、探讨过强制保险模式的可行性和潜在影响,而英国的“商标、专利及设计联盟”(Trade Mark, Patent & Design Federation, 简称TMPDF)就对强制保险模式表示强烈反对,认为强制专利保险模式将会造成明显提高获得和维持专利的成本、增加法律上的不确定性、助推专利流氓(Patent Troll)和专利侵权行为等负面影响^[7]。在政府引导型模式中,政府的“引导”作用主要体现为相关政府部门的推荐、介绍、遴选,或者组织、协调等辅助性工作,以及初期、短期的补贴或资助等扶持政策。在专利执行保险业务的试点工作中,知识产权局等部门的参与以及前期保费补贴或资助的提供等正是引导和政策扶

持的体现,客观上起到了加速推动专利保险产品市场化的作用。当然,政府引导或政策扶持并非长久之计,也不是最终目标,从长远来看,当该险种在市场上全面推广并且获得较高市场认知度或认可度后,政府相关部门会退出市场,转变为市场化运作。

5.2 全面启动专利保险综合服务平台建设

专利保险综合服务平台是指包括专利保险业务咨询、专利代理、专利检索与分析、专利价值评估、专利风险评估、法律咨询、法律服务等服务在内的综合服务平台。专利保险综合服务平台是包括专利执行保险在内的专利保险服务的必要的、强有力的支撑,十分重要。一方面,从实际操作层面来看,专利保险业务的涉及面广、专业性强,保险公司自身难以胜任众多复杂的服务内容,而且在专业的风险审查、风险评估及风险管控等方面均有不小的困难,因此,对保险公司而言,平台或相关服务机构的支撑是必要且必须的。另一方面,从企业需求来看,相关市场调研结果表明,绝大部分企业所希望获得的并不仅限于一张保单,在理想和可能的情况下,企业希望自己所买到的是囊括了起诉、应诉等法律服务在内的全面、省心的“服务”,甚至包括专利检索、风险评估、法律咨询等全方位的综合服务,包含各种延伸性服务,这种理想中的专利保险产品才是企业真正需要、迫切需要的好产品。

5.3 完善保险产品并增强产品自身的吸引力

在产品的设计方面,建议针对不同种类的企业及企业需求,设计出有层次的、多样化的产品,比如,可以考虑设计“基本保险”产品和“定制保险”产品两个主要层次,分别针对中小微型企业和大企业,两者的保费水平和保障水平存在显著差异;另外,也可以考虑将专利执行保险与其他保险产品“打包”销售,或者将专利保险与商标保险、版权保险等集合成知识产权综合险,推销给部分存在此类知识产权风险的企业。在投保流程和理赔程序的设计上,建议适当简化投保流程,提供清晰、明了的投保指引性文件,在条款中采用便于理解的、不易产生误解的表述方式。值得重视的是,理赔程序也很重要。建议简化理赔程序,可探索先行赔付机制和绿色理赔通道^[8],以吸引企业投保。可以考虑通过丰富险种、采取灵活多样的组合性投保模式、设计阶梯式的保费方案、满足不同企业的不同需求、多方位的营销模式,简化投保、理赔流程并提升服务质量,有效提升保险产品的吸引力,缩短产品与企业需求之间的距离。

5.4 建立专利保险风险补偿机制

实际上,对保险人而言,专利执行保险业务的经营风险并不低,广东佛山和深圳的事故年度赔付率偏高就是一个典型体现,针对这一问题,很有必

要探索建立针对理赔环节的风险补偿机制。这种风险补偿机制,既可体现为保险金赔付范围上的最高额限制或者最高赔付比例的限制,也可以考虑由保险人与国际再保险市场合作,通过再保险机制进一步分散风险。也有学者提出,可以考虑建立投保专利审核分级机制和投保企业信用监督体系,对于有“带病投保”、骗保等不诚信行为的企业,不仅保险人免于承担保险责任,而且取消该企业在其他政策性补贴等方面的优惠政策^[8]。本文对此观点表示赞同。不过,我国企业信用监督体系的逐步建立尚需时日,需要一个较长的过程。

5.5 其他建议

除上述4个方面外,在提升广大企业尤其是中小微企业的知识产权风险防范意识和对专利执行保险等知识产权保险产品的认知度方面、在加强对专利执行保险等险种本身的研究方面、在营销策略和合作模式等方面,我们也还有不少工作要做。

无论是政府引导型推行模式,还是专利保险综合服务平台的建设,目的也都是为了拉近产品与企业之间的距离,间接降低保费,为企业提供更好的、全方位的、贴心而省心的服务,以吸引企业投保,扩大投保规模,实现“大数法则”;继而通过大数法则和规模效应,达到分散并降低保险人业务风险的目的,以期实现良性循环,并实现我国知识产权保险市场的可持续发展。

参考文献:

- [1] 刘媛. 欧洲专利保险制度: 发展、困境及启示 [J]. 科技进步与对策, 2014 (6): 3
- [2] 林小爱. 发达国家知识产权保险的发展及对我国的启示 [J]. 中国科技论坛, 2009 (2): 135-137
- [3] 林小爱. 知识产权保险研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2009: 1
- [4] 吴玫, 朱雪忠. 知识产权诉讼费用保险机制探析 [J]. 电子知识产权, 2004 (12): 36
- [5] 袁柳. 无锡企业获省内专利保险理赔第一单 [N]. 无锡日报, 2014-05-15 (1)
- [6] 日本专利代理人协会近畿支部. 日本相关知识产权保险研究 [EB/OL]. (2012-03-12) [2014-03-12]. <http://www.kjpaa.jp/aboutus/research>
- [7] TRADE MARK, PATENT & DESIGN FEDERATION. Comment to European commission re patent litigation insurance [EB/OL]. (2013-08-15) [2014-10-14]. http://www.ipfederation.com/document_download.php?id=53
- [8] 王文静. 促进我国专利保险发展的若干建议 [J]. 中国发明与专利, 2014 (9): 87-88

作者简介: 董慧娟(1982—),女,湖北监利人,博士,副教授,硕士研究生导师,主要研究方向为知识产权法学、科技管理。刘禹(1990—),女,辽宁盖州人,硕士研究生,主要研究方向为知识产权法学、科技管理。