

云南省楚雄市某医药研究所诉杨某专利权权属纠纷案

——单位负责人执行本单位工作任务完成的发明创造的认定

关键词 民事 专利权权属 职务发明创造 本单位工作任务

基本案情

杨某于2017年3月16日向国家知识产权局申请专利号为201710157080.X、名称为“一种治疗失眠的药物组合物及其制备方法、制剂与应用”的发明专利（以下简称诉争专利），并获得授权。

原告云南省楚雄市某医药研究所（以下简称某医药研究所）诉称：诉争专利系杨某担任该研究所负责人期间使用该研究所单位的场地、设备，利用本单位经费投入药品研发、实验集体研发的发明创造，杨某参与的研发工作与其在某医药研究所承担的职务职责紧密相关，诉争专利应当归属于本研究所。故请求判令：（1）诉争专利权归属于某医药研究所所有；（2）杨某将留存的全部诉争专利技术资料，于判决生效之日起15日内一次性交还给某医药研究所（该研究所当庭明确为技术交底书和临床实验资料）；（3）杨某承担本案案件受理费及律师费9090.9元。

杨某辩称：诉争专利完全是杨某自己投资研制发明，未使用单位资金、场地、设备，更不属于集体研发。单位用杨某的发明专利生产药品，为社会提供服务，为单位取得了效益，该过程是单位使用杨某发明专利成果的过程，并不是发明专利的创造过程。

法院经审理查明：

某医药研究所系云南省楚雄彝族自治州卫生和计划生育委员会成立的事业单位法人，原法定代表人为杨某，杨某全面负责该研究所的工作。2015年9月，杨某办理延时五年退休手续后在该研究所工作。杨某于

1999年12月经云南省卫生技术主任医师副主任医师评定委员会评审认定其为主任医师。诉争专利发明人为杨某等，专利权人为杨某。该专利权利要求1为一种治疗失眠的药物组合物，其特征在于所述的治疗失眠的药物组合物包括原料重量份的酸枣仁100-400份、柏子仁100-300份、红景天50-150份、佛手柑30-100份，经前处理、提取和后处理步骤制备得到。说明书[0020]段记载“发明人通过8年来的临床用药进行观察，共通过110例患者进行临床观察，该药总有效率90%”。说明书[0065][0066][0067]段实施例中载明部分患者使用该发明专利制备的药物组合物治疗后有效果。某研究所于诉争专利申请前后采购过酸枣仁、柏子仁、红景天、佛手。

云南省昆明市中级人民法院于2020年12月3日作出（2020）云01知民初31号民事判决：驳回某医药研究所的全部诉讼请求。宣判后，某医药研究所以诉争专利完成时杨某系该研究所负责人，全面掌握单位研发资源，故诉争专利应归属本研究所为由，提起上诉。最高人民法院于2021年12月6日作出（2021）最高法知民终403号民事判决：一、撤销云南省昆明市中级人民法院（2020）云01知民初31号民事判决；二、确认201710157080.X号“一种治疗失眠的药物组合物及其制备方法、制剂与应用”发明专利权属于云南省楚雄市某医药研究所所有；三、驳回云南省楚雄市某医药研究所的其他诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：根据专利法及其实施细则的规定，单位在职人员“执行本单位的任务”所完成的职务发明创造，包括该在职人员“在本职工作中作出的发明创造”和“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”这两种较为具体的情形。如果涉案专利的发明人并非普通在职人员，而是可以调动单位所有资源的单位负责人，则涉案

专利是否为该负责人“执行本单位的任务”所完成的职务发明创造，还应结合该负责人的日常工作内容、知识背景以及该单位的根本性质和主营业务等与涉案专利的关联性予以综合判断。

本案中，诉争专利说明书明确记载：“发明人通过8年来的临床用药进行观察，共通过110例失眠症患者进行临床观察，该药治疗总有效率90%”。在涉案专利申请日前的8年内，杨某均在楚雄州中医院及其“加挂牌子”的某医药研究所工作，其对患者临床用药进行观察的行为既是其履行本职工作的行为，又是完成诉争专利的中药复方产品研发的重要环节。另外，某医药研究所的宗旨和业务范围包括开展彝族医药研究，彝族医药知识和彝族药单方验方收集、整理、开发。可见，研究开发彝族医药是某医药研究所的核心工作内容。杨某作为具有研发能力的研究所所长，不能因其亦承担研究所的管理职责，就否定其研究人员的身份。况且，虽然杨某强调其承担的是研究所的管理职责，但现有证据已经显示其参与了该研究所的研发工作。综合以上因素，杨某在某医药研究所工作期间完成的彝族医药领域的发明创造，与其本职工作具有高度关联性，诉争专利应认定为杨某在本职工作中作出的发明创造。

裁判要旨

发明人是可以调动单位有关资源的单位负责人时，可以综合考虑其日常工作内容、知识背景以及单位的性质、主营业务等与诉争专利的关联性，判断专利是否为其“执行本单位的任务”所完成的发明创造。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第6条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第6条）

一审：云南省昆明市中级人民法院（2020）云01知民初31号民事判决（2020年12月3日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知民终403号民事判决（2021年12月6日）