

集成电路布图设计独创性判断 存在的争议与解决

文 / 祝建军

摘要：我国对布图设计专有权采用登记取得原则，具有独创性是集成电路布图设计受专有权保护的前提条件。在审理侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中，判断原告要求保护的布图设计是否具有独创性，还存在着不同观点之争。通过分析布图设计是否具有独创性的三种不同观点，认为在具体案件中应根据原、被告陈述的意见及举证来判断涉案登记备案的布图设计是否具有独创性，该处理规则有利于平衡各方利益，促进布图设计产业发展。

关键词：布图设计；独创性；推定；举证；利益平衡

我国于2001年10月1日开始实施的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》）赋予民事主体集成电路布图设计专有权。集成电路布图设计专有权是我国一项重要的类型化知识产权，该制度设计的目的在于鼓励集成电路技术创新，促进科学技术的发展。根据《条例》的规定，只有具有独创性的布图设计才能受到集成电路布图设计专有权的保护，不具有独创性的布图设计不受专有权保护。在处理侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中，判断原告要求保护的布图设计是否具有独创性，是正确处理该类案件的前提和焦点问题之一。在司法实践中，应如何判断布图设计的独创性存在着较大争议，鉴于此，非常有必要对该问题进行深入研究，从而既切实保护集成电路布图设计

专有权人的合法权益，又妥善维护社会公众交易安全的行为自由，平衡各方利益，促进集成电路布图设计产业健康有序发展。

一、集成电路布图设计独创性的法律解读

在审理侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中，要正确判断涉案要求保护的布图设计是否具有独创性，应首先弄清楚《条例》所规定的涉及布图设计独创性判断的一些基本概念及制度原理。

（一）具有独创性是布图设计受专有权保护的前提条件

根据《条例》的规定，所谓集成电路是指半导体集成电路，即以半导体材料为基片，将

作者简介：祝建军，深圳知识产权法庭法官、知识产权法学博士后。

至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路集成在基片之中或者基片之上,以执行某种电子功能的中间产品或者最终产品。集成电路是微电子技术领域的核心技术,也是电子信息技术的基础,目前已广泛应用于无线通信、计算机、智能家电等许多领域。

集成电路布图设计是指集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置,或者为制造集成电路而准备的上述三维配置。集成电路布图设计在形式上表现为图形设计,但该布图设计并不具备艺术性。集成电路布图设计更新速度非常快,当前的布图设计尺寸已进入纳米级。可以说,布图设计已进入相当精细化的程度。

根据《条例》的规定,具有独创性是布图设计受专有权保护的前提条件。如此一来,所谓集成电路布图设计专有权是指民事主体对其创作的具有独创性的布图设计享有的排他性专有权。根据《条例》的规定,集成电路布图设计专有权包含复制权和商业利用权两项专有权。所谓复制权,是指布图设计专有权人对其创作的布图设计享有复制的权利,任何人未经布图设计专有权人的许可,不得对受保护的布图设计的全部或者其中任何具有独创性的部分进行复制。商业利用权是指布图设计专有权人对其创作的布图设计享有商业利用的权利,任何人未经布图设计专有权人的许可,不得将受保护的布图设计、含有该布图设计的集成电路或者含有该集成电路的物品投入商业利用。任何人未经许可实施上述受专有权控制的特定行为,将被认定为侵犯集成电路布图设计专有权的行为,依法应承担相应的法律责任。¹

科技创新离不开知识产权的保护,对集成电路布图设计智力成果给予专有权保护,已成为我国集成电路布图设计产业发展的重要因素。

(二) 布图设计独创性内涵的法律解读

根据《条例》的规定,受专有权保护的布图设计应当具有独创性,即该布图设计是创作者自己的智力劳动成果,并且在其创作时该布图设计在布图设计创作者和集成电路制造者中不是公认的常规设计。对具有独创性的布图设计进行保护,不延及思想、处理过程、操作方法或者数学概念等。布图设计具有独创性包括三种情形,其一、布图设计在整体上具有独创性;其二、布图设计部分包括有一部分或多个部分具有独创性;其三、如布图设计由常规设计组成,当其组合作为整体体现出独创性时,该布图设计仍然受专有权保护。²

在侵犯集成电路布图设计专有权案件的司法实践中,最常见的情形是原告以其登记备案的布图设计部分具有独创性为由来主张权利。所谓布图设计部分具有独创性是指,该部分布图设计不是个别元件或个别连接,而是布图设计中相对独立的模块。相对独立的模块一般应包括两个条件:相对于其他部分而言,该部分具有某种相对独立的电子功能;在该部分布图设计中,相对于其他部分应具有相对清晰、可以划分的边界。当具备上述两个条件时,才符合布图设计部分具有独创性的判断。

布图设计独创性判断的主体应当是布图设计创作者和集成电路制造者中具有一般技术人员知识水平和认知能力的抽象的人。该抽象的一般技术人员应知晓布图设计创作之前该布图设计在布图设计创作者和集成电路制造者中各种已知的常规设计,对布图设计之间的逻辑结构、三维配置上的差别具有一定的分辨力,知晓所属技术领域的普通技术知识,能够根据集成电路芯片制造的工艺参数,利用CAD工具自动调整布图设计的布图。布图设计独创性判断的客体是布图设计中的三维配置的表达,而

1. 祝建军:《对集成电路布图设计专有权司法保护有关问题的思考》,载《知识产权》2016年第9期,第37-44页。

2. 祝建军:《集成电路布图设计登记备案制度存在的问题与解决》,载《知识产权》2019年第9期,第37-44页。

不是布图设计思想范畴的内容。³

布图设计专有权保护的是具有独创性的布图设计，不保护属于公认的常规设计的布图设计。所谓公认的常规设计是指在创作布图设计时布图设计创作者和集成电路制造者能够从布图设计领域的教科书、技术词典、技术手册、通用标准、通用模块等资料中获得的设计以及根据基本的设计原理容易想到的设计。⁴

判断布图设计是否具有独创性，要从布图设计“独”和“创”两方面的因素来考量，所谓“独”是指该布图设计是创作者独立创作完成的，不是从他人那儿抄袭而来。所谓“创”是指该布图设计在创作者创作时，其对布图设计创作者和集成电路制造者而言不是公认的常规设计，而是具有一定的创造性。对布图设计独创性进行判断，通常遵循以下三个步骤来进行判断，首先进行抽象，将集成电路布图设计中的思想和表达进行区分，剔除集成电路布图设计中不受保护的思想内容，而仅留下布图设计中的思想表达部分。其次是进行过滤，把布图设计中不受保护的思想内容剔除、处于公有领域的常规设计、唯一表达或有限表达剔除。最后是判断，对剩下布图设计部分进行独创性判断，包括整体布图设计、局部布图设计以及常规设计的组合与公认的常规设计进行对比，以确定其是否具有创造性，从而给予集成电路布图设计专有权保护。

二、侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中独创性的判断方法存在的争议

在处理侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件的执法实务中，对于如何判断原告在涉案要求

保护的布图设计（包括整体布图设计、部分布图设计以及由常规设计组合而成的布图设计）是否具有独创性，还存在以下几种不同观点：

（一）直接认定登记备案的布图设计具有独创性

持这种观点的人认为，根据《条例》的规定，我国对集成电路布图设计专有权遵循登记取得原则，即只有经过登记备案的布图设计才能取得布图设计专有权保护，未经登记备案的布图设计不受专有权保护。基于该规定，在侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中，只要原告能够举证证明其涉案布图设计经过登记备案取得布图设计登记证书，即可认定原告取得国家授权的集成电路布图设计专有权，在该专有权未被国家知识产权局撤销或者到期失效之前，该专有权作为国家法定机关授权的权利，就应该获得法律保护。为了实现对集成电路布图设计专有权的有效保护，以及为维护集成电路布图设计专有权由行政机关赋权制度，应直接认定原告涉案要求保护的布图设计具有独创性。在国家知识产权局处理的首宗侵害集成电路布图设计专有权行政查处案件中，该执法机关的行政查处决定认定，已登记取得专有权的布图设计，在其专有权存续期间，应当推定其具有独创性。⁵

在司法机关处理的侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中，亦有一些判决持此观点，比如，在原告深圳天微公司诉被告深圳明微公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中，原告举证证明其要求保护的布图设计经过了国家知识产权局登记备案，取得了布图设计登记证书，法院直接将原告登记备案的布图设计与原告指控被告侵权的 SM9935B 芯片的布图设计

3. 国家知识产权局专利复审委员会电学申诉处：《电学无效、复审、无效案件特点和典型案例评析》，知识产权出版社2012年第1版，第438-439页。

4. 国家知识产权局：《集成电路布图设计审查与执法指南》，2019年4月发布。

5. 具体案情详见国家知识产权局集成电路布图设计行政执法委员会“集侵字[2017]001号”行政处理决定书。

进行对比,以此判断二者之间是否相同或实质上相同,⁶这意味着该案判决认可原告登记备案的布图设计具有独创性。

再比如,在原告南京微盟公司诉被告泉芯公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中,原告主张其涉案布图设计是使用常规设计并通过不同的组合方式构成集成电路布图的整体设计。原告提供其涉案布图设计经过国家知识产权局登记备案的登记证书,以此证明其享有涉案布图设计专有权。原告指控被告销售的QX6206芯片的布图设计侵害其布图设计专有权。法院认定,原告主张其登记的布图设计作为常规设计的组合在整体上具有独创性,而被告对此未提出抗辩,因此,应认定原告涉案主张的布图设计具有独创性。⁷

(二) 先中止案件将独创性与否的争议交由法定机关在撤销程序中解决后,再恢复案件的审理

持这种观点的人认为,根据《条例》的规定,布图设计专有权经国家知识产权局登记产生,未经登记的布图设计不受专有权保护。由此可见,集成电路布图设计专有权由国家行政机关赋权,对布图设计专有权效力的认定属于国家行政机关的法定职责。同时,对集成电路布图设计独创性的判断,所涉及的专业性非常强,因此,为了适应该专业性很强的工作,《条例》规定,对不具有独创性的布图设计予以撤销的法定职责由国家知识产权局专利局复审和无效部负责,该国家行政机构的审查员具有布图设计技术领域和撤销程序的专门知识,由具有专业知识的审查员负责布图设计的撤销工作,既能够保证对布图设计独创性的判断做到公平、公正,又能够高效率地做好该项工作。

鉴于此,在侵害集成电路布图设计专有权

纠纷案件中,如果双方对原告要求保护的集成电路布图设计的独创性产生争议,应先中止案件的审理,将布图设计是否具有独创性的争议,交由国家知识产权局专利局复审和无效部门依照撤销程序来进行处理,等该撤销程序处理完毕后,即对布图设计独创性与否有了判断结论以后,再由受理案件的法院按照侵权程序,对双方发生的侵害集成电路布图设计专有权纠纷进行审理与裁判。

(三) 根据原、被告的陈述意见及举证判断涉案登记备案的布图设计是否具有独创性

持这种观点的人认为,虽然根据《条例》的规定,我国对集成电路布图设计专有权的取得采用登记备案制度,但是由于申请人向国家知识产权局就布图设计进行登记备案时,并不被要求说明该布图设计是整体具有独创性还是其部分具有独创性,抑或其布图设计由常规设计组合而体现出独创性?以及为何具有独创性?申请人在进行登记备案时,其只要提交的材料和办理的手续符合《条例》及相应实施细则的规定,即可以获得登记备案。因此,在处理侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件时,不能认为,只要涉案布图设计经过了向国家知识产权局登记备案并取得布图设计登记证书,就当然认为该布图设计具有独创性。原告应首先明确并固定其登记备案的布图设计是整体具有独创性,还是部分具有独创性,或者由常规设计组合而在整体上体现出独创性?并接着要说明并举证其上述固定的布图设计为何具有独创性?只有解决了这两个问题才能明确原告在涉案要求保护的布图设计专有权的具体范围,以及该要求保护的布图设计是否具有独创性。

在司法机关处理的侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中,有一些判决持此观点。比

6. 具体案情详见广东省深圳市中级人民法院审理的原告深圳市天微电子技术有限公司诉被告深圳市明微电子股份有限公司侵害集成电路布图设计专有权(2009)深中法民三初字第184号民事判决书。

7. 具体案情详见广东省深圳市中级人民法院审理的原告南京微盟电子有限公司诉被告泉芯电子技术(深圳)有限公司侵害集成电路布图设计专有权(2012)深中法知民初字第1120号民事判决书。

如,在原告上海钜泉公司诉被告上海雅创公司、深圳锐能微公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中,原告举证其向国家知识产权局登记备案并取得了涉案布图设计登记证书,其指控被告生产、销售的RN8209芯片的布图设计侵害了其布图设计专有权。原告指出其具有独创性的布图设计总共有十个部分,并详细举证说明其具有独创性的理由,被告根据原告的陈述反驳其具有独创性,并提供反驳证据予以证明。法院根据原、被告双方的陈述及举证情况,通过委托司法鉴定机构进行鉴定,最终认定原告主张的两部分布图设计具有独创性,并在此基础上对案件进行处理和判决。⁸

再比如,在原告泉芯公司诉被告南京微盟公司侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中,原告向法院提交了其向国家知识产权局登记备案的布图设计登记证书,其指控被告生产、销售的ME2180A28PG芯片的布图设计侵害了其布图设计专有权。原告明确其涉案要求保护的具有独创性的布图设计总共有八个部分,并详细说明、举证其为何具有独创性,被告否认原告固定的八个部分的布图设计具有独创性,并提供相反证据反驳其具有独创性。法院根据原、被告双方的陈述及举证情况,通过委托司法鉴定机构进行鉴定,最终对原告明确并固定的八个部分的布图设计进行独创性判断。⁹

三、集成电路布图设计独创性判断争议的解决

在侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中,究竟采用上述哪种方法来判断涉案布图设计是否具有独创性的问题,这对案件的处理结果将产生重大影响,亦对纠纷双方利益的保护

产生重大影响,因此,为了较好地平衡各方利益,促进布图设计产业较好的发展,应认真研究解决上述问题。本文认为,解决上述不同观点之间的争议,需要研究清楚以下问题:

(一) 能否直接推定登记备案的布图设计具有独创性

《条例》对布图设计专有权的授予采用由行政机关登记取得的原则,而申请人办理布图设计登记时,只要提交的手续符合法律规定,即可以获得布图设计登记证书。但由于只有具有独创性的布图设计才能受到专有权的保护,而根据《条例》的规定,申请人申请布图设计登记时,其不需要对布图设计的独创性做出任何说明和解释,做出登记备案的行政机关也不会对布图设计的独创性进行任何审查和判断,这意味着申请人获得布图设计专有权授权相对比较容易。但只要该申请获得布图设计登记证书,即被推定具有独创性,当发生布图设计侵权纠纷时,如果被控侵权方要否定该登记备案的布图设计具有独创性,要由其举证反证来进行证明,这对平衡双方利益以及社会公共利益来说,明显失衡,理由如下:

在通常情况下,布图设计创作人都是在他人已有的布图设计的基础上进行研发,所谓布图设计的独创性在绝大多数情况下是指布图设计的某一或某些部分具有独创性,而只有在很少的情况下才会涉及整体布图设计具有独创性。一般来说,申请人申请对其布图设计进行登记备案时,其作为布图设计的创作人,应知晓其创作该布图设计时对于布图设计的创作者和集成电路的制作者来说,该布图设计领域中的公认的常规设计是什么?相比这些公认的常规设计,其创作的布图设计中的独创性部分体现在什么地方?申请人只有对这些问题进行了解释

8. 具体案情详见上海市第一中级人民法院审理的原告钜泉光电科技(上海)股份有限公司诉被告上海雅创电子零件有限公司、深圳市锐能微科技有限公司侵害集成电路布图设计专有权(2010)沪一中民五(知)初字第51号民事判决书。

9. 具体案情详见广东省深圳市中级人民法院审理的原告泉芯电子技术(深圳)有限公司诉被告南京微盟电子有限公司侵害集成电路布图设计专有权(2013)深中法知民初字第398号民事判决书。

和说明,侵害集成电路布图设计专有权案件中的被控侵权人才能有针对性地举证涉案布图设计是否具有独创性?否则,被控侵权人很难有针对性的进行举证。尤其当被控侵权人是布图设计产品的销售商时,如不要求申请人对其布图设计的独创性进行解释和说明,则该销售商更不可能对涉案布图设计的独创性做出判断并进行相应举证。鉴于此,本文认为,对于已登记取得专有权的布图设计,在其专有权存续期间,如直接推定该布图设计具有独创性,将有可能在一定程度上导致原、被告双方利益失衡。因此,司法机关在处理侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中,对于已登记取得专有权的布图设计,不宜直接推定其具有独创性。

(二) 能否先中止案件将独创性与否的争议交由法定机关在撤销程序中解决后,再恢复案件的审理

按照《条例》的规定,由国务院知识产权行政主管部门负责对布图设计进行登记备案;布图设计获准登记后,国务院知识产权行政主管部门发现该登记不符合条例规定的,可以启动撤销程序以撤销该登记的布图设计。应当说,知识产权行政主管部门对布图设计技术领域的专业知识把握方面具有独特优势,当对登记备案的布图设计之独创性发生争议时,由其来对该争议的问题进行分析与判断,对提高解决问题的效率以及公正性方面,具有明显优势。比如,国家知识产权局行政执法查处的我国首例侵害集成电路布图设计专有权案件,从立案到做出行政处罚决定仅用了一年的时间,这相比通过司法途径裁判侵害集成电路布图设计专有权案件存在较长周期的情形,具有很明显的专业优势。因此,在个别侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中,如果国务院知识产权行政主管部门对涉案布图设计的独创性问题正在通过行政撤销程序进行处理,受理案件的司法机关的确可以先裁定中止案件审理,等行政部门对布图设计的独创性问题做出处理决定后,再恢复对案件进行审理,这对提高审判效率,公平公正地处理案

件,具有很大帮助。

但依照该方法不太可能适用于处理所有的侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件,理由是,首先,虽然布图设计专有权撤销程序的启动是由国家法定机关依职权主动提起,但通常还是由于相关当事人向国家法定机关提出撤销申请而引起,如果具体布图设计专有权民事侵权案件的当事人,不愿意通过行政撤销程序处理布图设计的独创性问题时,即不愿向行政机关提出撤销申请,根据《条例》的规定,司法机关没有法律依据可依职权将案件中布图设计的独创性争议问题交由行政机关进行处理。其次,由于行政机关在撤销程序中是对整个布图设计而非部分布图设计是否符合《条例》的规定进行判断,因此,当布图设计申请人选择以整个布图设计中的某一或某些部分布图设计具有独创性作为权利基础而提起布图设计专有权侵权之诉时,行政机关无法对某一或某些部分布图设计是否具有独创性,而对整个布图设计启动撤销程序的,因为即使某一或某些部分布图设计不具有独创性,也不意味着其他部分不具有独创性。因此,上述解决布图设计独创性方法的路径,不具有普遍适用性。

(三) 应根据原、被告陈述的意见及举证来判断涉案登记备案的布图设计是否具有独创性,以平衡各方利益

利益平衡是处理知识产权民事案件的基本原则,在处理侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中同样适用。打官司就是打证据,为贯彻利益平衡原则,应在布图设计独创性判断方面设计平衡各方利益的举证责任规则。前文已述及,如果在审理侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件中,采用直接推定登记备案的布图设计具有独创性的规则,将会有可能在一定程度上导致原、被告双方利益失衡的后果。而平衡各方利益的妥当做法在于,在具体的案件中,先由原告固定其要求保护的布图设计的独创性部分,然后由原、被告双方各自对布图设计是否具有独创性陈述意见,并进行相应举证,在

此基础之上,再由司法机关或由司法机关通过委托司法鉴定来解决涉案登记备案的布图设计是否具有独创性的问题。通过设计并适用平衡各方利益的举证责任规则,尽可能对布图设计是否具有独创性这样一个裁判案件需要先行解决的前提问题进行妥当处理,可以在一定程度上避免将那些已进入公有领域里的布图设计,被不适当地作为布图设计专有权保护的客体而予以保护,从而鼓励布图设计产业不断进行创新,促进芯片技术持续进步,以推进我国微电子技术快速向前发展。

综上,在审理侵害集成电路布图设计专有

权案件中,对于已登记取得登记证书的布图设计,如直接推定该布图设计具有独创性,将有可能在一定程度上导致原、被告双方利益失衡。而如先中止案件,将独创性与否的争议交由行政机关在撤销程序中解决后再恢复案件审理的做法,对提高审判效率及公正处理案件,具有积极作用,但这种做法仅有可能在特定的个案中适用,而无法适用于所有案件,即不具有普遍适用性。应根据原、被告陈述的意见及举证来判断涉案登记备案的布图设计是否具有独创性,这种做法有利于平衡各方利益,促进布图设计产业发展。^[12]

Disputes and Settlement of Originality Judgment on Layout Design of Integrated Circuits

Abstract: China adopts the registration principle for obtaining the exclusive rights to layout design, whose originality is a prerequisite for the exclusive rights protection of layout design of integrated circuits. In the trial of the disputes over the exclusive rights to the layout design of integrated circuits, there are still conflicts of opinions on whether the layout design claimed by the plaintiff is original or not. By analyzing three different viewpoints on whether the layout design is original, it is believed that in specific cases, the registered layout design involved should be judged on basis of the opinions and evidences provided by the plaintiff and the defendant. This rule is beneficial to balance the interests of all parties and promote the development of layout design industry.

Key words: Layout Design; Originality; Presumption; Give Proof; Balance of Interests
