

集成电路布图设计侵权纠纷中独创性的认定规则

作者：张汉国、张占江、陈吉云、王荣霞

摘要：受保护的布图设计应当具有独创性，但实践中对布图设计独创性的认定尚未形成统一的标准。本文首先探析了独创性的内涵，在此基础上结合实际案例，从民事侵权程序中查明布图设计独创性的必要性、举证责任的分配及证明标准等角度探析了民事侵权程序中独创性的判断规则。

关键词：集成电路布图设计；独创性；侵权纠纷

1. 前言

自 2001 年 10 月 1 日《集成电路布图设计保护条例》（以下简称“《条例》”）实施以来，我国集成电路布图设计（以下简称“布图设计”）的登记申请量及发证量一直呈增长态势，2014 年《国家集成电路产业发展推进纲要》的颁布进一步促进了国家集成电路产业的快速发展。截至 2018 年底，我国集成电路布图设计登记申请总量突破 2.3 万件，发证总量突破 2 万件^[1]。另据中国半导体行业协会的数据显示，2018 年中国集成电路产业销售额高达 6532 亿元，同比增长 20.7%。^[2] 集成电路产业作为国家战略新兴产业已经驶入高速发展的快车道。

图 1 显示了近年来我国集成电路布图设计登记申请量及发证量的变化趋势，由图 1 可知，我国布图设计的发证量一直呈增长态势，但布图设计专有权的总量仍然偏低。此外，我国在此领域的法治建设尚不够健全，布图设计专有权人的维权意识也有待提高，近年来公开报道的侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件的数量较少，但随着集成电路产业的蓬勃发展，可以预见未来侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件的数量会逐渐增多。与其他领域的知识产权案件相比，布图设计侵权纠纷案件具有诉争标的额大、技术专业性强、审理难度大等特点。^[3]

受保护的布图设计应当具有独创性，《条例》第 4 条对布图设计的独创性作了规定。独创性是从法律层面对享有专有权的布图设计提出的创新高度的要求，

要求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。

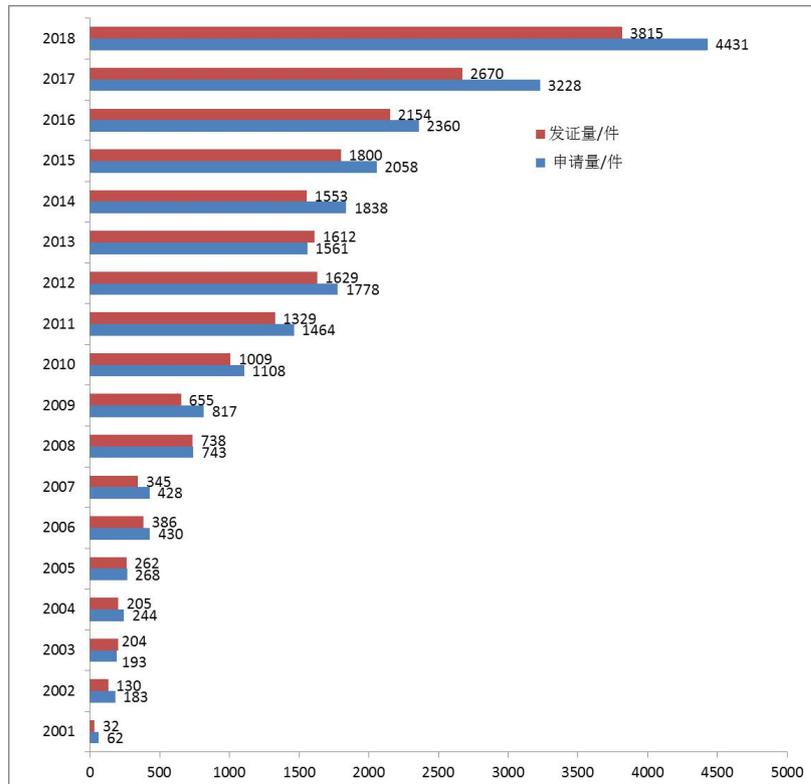


图 1. 2001-2018 年中国集成电路布图设计登记申请及发证数量统计

《条例》及配套的《集成电路布图设计保护条例实施细则》(以下简称“《细则》”)均未从实务层面对布图设计独创性的认定规则作出详细的规定,由此导致侵权实务中对独创性的认定标准存在较大分歧。关于独创性的争议主要包括以下几点:(1)、民事侵权程序中审判机关是否有必要查明涉案布图设计的独创性?(2)如何分配举证责任及如何确定证明标准?(3)民事侵权程序中独创性的判断尺度。

国家知识产权局于 2019 年 4 月印发的《集成电路布图设计审查与执法指南(试行)》(国知发保字〔2019〕22 号)在第二部分第 4 章确权程序中的撤销程序中对布图设计独创性的审查标准作了指导性规定。考虑到授权确权程序与民事侵权程序之间的关联性,无论是在授权确权程序中还是在民事侵权程序中,客观上都需要对布图设计的独创性进行判断,因此可以在民事侵权程序借鉴授权确权程序中的相关规定。但同时考虑到授权确权程序与民事侵权程序之间的差异性,在授权确权程序中判断独创性的目的在于通过明确布图设计是否具有独创性,对

布图设计是否符合授权条件或者其效力如何作出判断。在民事侵权程序中，判断独创性的目的在于通过明确布图设计具有独创性的部分以确定其保护范围，对被诉侵权布图设计是否落入权利人的保护范围作出认定，故民事侵权程序在多大程度上借鉴授权确权程序中的相关规定尚有待观察。

鉴于实践中民事侵权程序中布图设计独创性的判断规则研究尚不充分，本文旨在结合实际案件探究布图设计民事侵权程序中独创性的认定规则及存在的问题和解决思路。

2. 独创性的内涵

布图设计专有权人在一定时期内能够享受创新带来的垄断利益，为了防止极少数布图设计创作人将已经进入公知领域的常规设计纳入其专有权的保护范围，损害社会公众的利益，《条例》第4条对授予专有权的布图设计提出了独创性的要求。

在知识产权法学体系中，对保护客体提出创新高度的要求并不鲜见。例如，著作权法、专利法均对其保护客体有创新高度层面的要求，著作权法要求作品应当具有独创性，专利法要求受保护的技术方案应当具有创造性。布图设计兼具著作权法保护客体及专利法保护客体的特征，因此，在制定布图设计的法律规范时，吸纳了著作权法、专利法上的一些立法理念。同时考虑到布图设计的特殊性，布图设计对独创性的要求又不同于著作权法和专利法中的相关要求^[4]。

《条例》第4条规定，布图设计的独创性是指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。受保护的由常规设计组成的布图设计，其组合作为整体应当符合前款规定的条件。

基于《条例》第4条并结合国家知识产权局于2019年4月印发的《集成电路布图设计审查与执法指南（试行）》（国知发保字〔2019〕22号）中的相关规定，可以从以下三个方面探究布图设计的独创性^[5]：

2.1. 独立创作原则

独立创作原则要求布图设计源于本人，是创作者本人智力创造活动的结晶，但不要求是首次创作。《条例》第23条第（三）项规定，对自己独立创作的与他

人相同的布图设计进行复制或者将其投入商业利用的可以不经布图设计权利人许可,不向其支付报酬。上述规定也表明对布图设计的创作不要求是首次创作。

独立创作不限制创作人对现有设计或常规设计的借鉴。随着集成电路技术的快速发展,开拓性的原创设计越来越少,创作者基于公知的设计原理,或借鉴现有设计或常规设计进行创作是本领域的特点,也符合科学研究的基本逻辑,但创作者在接触或借鉴现有布图设计或常规设计的情况下所创作的布图设计,应与现有布图设计或常规设计及其组合存在一定的区别,并且这种区别应达到“非常规设计”的标准。

2.2. 非常规设计原则

被授予专有权的布图设计应具有区别于现有布图设计及常规设计的部分,区别的高度应达到非常规设计的标准。该原则实质上是从创新高度上对布图设计的创作提出要求,防止极少数创作人将现有布图设计或已经进入公知领域的常规设计纳入其专有权的保护范围。

所谓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取的设计以及根据基本的设计原理容易想到的设计。

如果布图设计区别于现有设计的部分属于本领域的常规设计或常规设计的组合,则这种区别与现有设计或常规设计相比,没有实质性的不同,不满足独创性的要求。

2.3. 整体判断原则

如果受保护的布图设计是由常规设计组合而成,则要求将其组合作为整体来进行独创性的判断,如果常规设计的组合在整体上与现有设计或常规设计存在实质性区别,则应当认定其满足独创性的要求。

3. 独创性的判断规则

实践中关于布图设计独创性的判断标准仍存在较大争议。一种观点认为,根据《细则》第20条的规定,我国对布图设计登记申请实行初步审查制,而不进行独创性的实质审查,故被授予专有权的布图设计推定具备独创性,在民事侵权程序中,除非被告提供相反的证据否定涉案布图设计的独创性,否则审判机关无

需查明涉案布图设计的独创性^[3]。另一种观点认为，具有独创性是布图设计专利权赖以存在的前提和根本原因，布图设计专利权只保护布图设计中具有独创性的部分，正因为行政机关在授权程序中未对布图设计的独创性进行实质审查，故在民事侵权程序中，为了避免极少数创作人利用制度设计上的局限性，将公有领域的常规设计纳入其专有权的保护范围，布图设计权利人更有义务证明涉案布图设计具有独创性，以清晰地界定其专有权的边界及保护范围。还有观点认为^[6]，应当基于民事诉讼法的基本原理进行分析，双方当事人对涉案布图设计是否具备独创性均承担一定的举证义务，权利人应当提供初步证据证明涉案布图设计属于“非常规设计”，在此基础上，举证责任转移给被诉侵权人，由被诉侵权人提供反证证明涉案布图设计属于常规设计，审判机关根据双方的举证情况对涉案布图设计的独创性进行居中裁判。

由上述分析可知，民事侵权程序中关于独创性的争议主要体现为民事侵权程序中是否有必要查明涉案布图设计的独创性，如何确定独创性的证明标准及举证责任的分配规则，以及独创性的判断尺度等，以下针对这些焦点问题逐一展开分析。

3.1. 民事侵权程序中是否有必要查明涉案布图设计的独创性

事实上，对布图设计登记申请实行初步审查制是世界上多数国家的普遍做法，采用初步审查制的主要原因是考虑到布图设计领域的技术复杂性以及行政审批的成本和效率。对布图设计进行初步审查并授予布图设计专利权后，如果发现登记的布图设计专利权不符合《条例》的相关规定，可以通过撤销程序撤销布图设计专利权。由于是实行初步审查制，所以被授予专利权的布图设计并不必然具有独创性。故，在民事侵权程序中查明涉案布图设计的独创性有其必要性。并且由司法判例来看，在民事侵权程序中查明涉案布图设计的独创性也是各地法院的普遍做法。

3.2. 举证责任的分配

根据民事诉讼法的基本原理，在两造平等对抗的过程中，任何一方对其主张均负有一定的举证责任。具体到布图设计侵权纠纷案件，举证责任的分配所要解决的是诉讼过程中应当由哪一方提供证据来证明涉案布图设计的独创性。

在布图设计侵权纠纷案中，布图设计权利人主张被诉侵权人复制了受保护的

布图设计的全部或者其中任何具有独创性的部分而侵犯了其专有权，原则上应当由布图设计权利人提供证据证明涉案布图设计的全部或部分具有独创性。但由《条例》第4条可知，布图设计独创性的证明标准是涉案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，即“非常规设计”标准。涉案布图设计不属于常规设计是一个消极事实，如果要求权利人穷尽所有的常规设计证明受保护的布图设计不属于常规设计，这种做法显然是不科学、不现实的。但根据民事诉讼证据规则的基本理论，在消极事实本身无法直接被证明的前提下，可以由主张积极事实的一方当事人承担举证责任，即由主张积极事实的一方当事人提供反证否定对方主张的消极事实，从而间接地实现证明消极事实的目的。具体到布图设计侵权纠纷案件，应当由被诉侵权人提供反证来否定“涉案布图设计属于‘非常规设计’”。在此需要说明的是，这种举证责任的分配并不意味着布图设计的权利人不承担任何举证责任。权利人应当先对涉案布图设计属于“非常规设计”承担初步的举证责任，权利人完成举证义务后，举证责任转移给被诉侵权人，由被诉侵权人提供反证证明涉案布图设计属于常规设计，进而推翻权利人关于“非常规设计”的主张。审判机关根据双方的举证情况判定涉案布图设计的独创性。国家知识产权局颁布实施的《集成电路布图设计行政执法办法》第7条规定“请求人应当提供证据，证明被请求人采用的布图设计与受保护的布图设计全部相同或者与受保护的布图设计中任何具有独创性的部分相同。”该规定也体现了布图设计的权利人在主张他人侵犯了其布图设计专有权时，应当提供初步的证据证明涉案布图设计具有独创性。^[6]

在上海市高级人民法院审理的（2014）沪高民三（知）终字第12号钜泉光电科技(上海)股份有限公司（“钜泉公司”）与深圳市锐能微科技有限公司（“锐能微公司”）侵害集成电路布图设计专有权纠纷上诉案中^[7]，二审法院对双方当事人的举证责任进行了论述，二审法院指出，钜泉公司作为涉案布图设计权利人，应当对其主张保护的集成电路布图设计属于“非常规设计”承担初步的举证责任，在钜泉公司提供的证据可以证明其主张保护的布图设计属于非常规设计的情况下，应当认为钜泉公司已经完成了初步的举证责任。在此情况下，将举证责任转移给被告公司，由被告锐能微公司提供至少一份相同或者实质性相似的常规布图设计，以推翻钜泉公司关于非常规设计的主张，进而否定涉案布图设计的创造性。

由上述案例可知，上海市高级人民法院基于民事诉讼证据规则的基本理论，采取了由涉案布图设计权利人承担初步的举证责任，然后由被诉侵权人提供反证

来证明涉案布图设计不具备独创性的审判思路。

3.3. 如何判断布图设计权利人是否完成了初步的举证责任

在（2014）沪高民三（知）终字第12号案中^[7]，钜泉公司为了证明涉案布图设计的创造性，提供了如下证据：（1）《集成电路布图设计登记证书》；（2）行政机关在涉案布图设计的撤销程序中作出的决定，以证明涉案布图设计专有权不存在应当被撤销的缺陷；（3）《集成电路布图设计登记证书》中关于涉案布图设计结构、技术、功能上的简要说明，用于证明涉案布图设计具有独创性的部分；（4）鉴定机构出具的《鉴定意见书》。二审法院据此认定钜泉公司完成了初步的举证责任，并将举证责任转移给被告锐能微公司，由锐能微公司举证证明涉案布图设计属于本领域公知的常规设计。

在江苏省高级人民法院审理的（2015）苏知民终字第00114号南京通华芯微电子有限公司（“通华芯公司”）与西安民展通讯科技有限公司（“民展通信公司”）、成都启达科技有限公司（“启达公司”）等侵害集成电路布图设计专有权纠纷上诉案中^[8]，通华芯公司（涉案布图设计的权利人）提供了《集成电路布图设计登记证书》，并结合布图设计简要说明的记载阐述了涉案布图设计具有独创性的部分。二审法院认为，通华芯公司完成了初步的举证责任。

由上述案例分析可知，在布图设计侵权纠纷案件中，涉案布图设计的权利人所承担的初步举证责任较低，一般情况下，权利人提供涉案布图设计的有效权属证明，并结合布图设计简要说明中关于布图设计的结构、技术、功能的介绍，阐明布图设计中具有独创性的部分，即可认定其完成了初步的举证责任。

3.4. 独创性的证明标准

证明标准解决的是证明到何种程度才能对布图设计的独创性作出认定的问题。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第73条规定了民事诉讼中的“高度盖然性”标准，即，双方当事人对同一事实举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，人民法院应当结合案件情况，判断一方提供的证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。因证据的证明力无法判断导致争议事实难以认定的，人民法院应当依据举证责任分配的规则作出裁判。在布图设计侵权纠纷中，审判机关同样是基于“高度盖然性”标准并结合举证责任的分配和双方的举证情况做出判断。

如上节所述，在布图设计的权利人提供初步证据证明涉案布图设计属于“非常规设计”的基础上，应当由被诉侵权人提供反证证明涉案布图设计属于常规设计。关于常规设计的范畴，由国家知识产权局《集成电路布图设计审查与执法指南（试行）》的相关规定可知，被诉侵权人应当提供布图设计领域的教科书、技术词典、技术手册、通用标准、通用模块等资料来证明涉案布图设计属于常规设计。

在（2014）沪高民三（知）终字第12号案中^[7]，被告所提供的用于证明涉案布图设计属于常规设计的证据在证据形式和实体内容上均存在瑕疵，有些证据仅是集成电路产品制作过程中的相关工艺介绍，而不是具体的布图设计，有些证据虽然是在先的布图设计，但没有清晰地显示与原告相同或者实质性相似的内容，因此，法院认定被告的证据尚不足以证明原告“数字地轨与模拟地轨衔接的布图”和“独立升压器电路布图”属于公认的常规设计。

在（2015）苏知民终字第00114号案中^[8]，被告启达公司提供了布图设计领域的教科书证明涉案布图设计属于常规设计，但启达公司提供的教科书中仅展示了复合版图的局部和等效电路图，属于原理性介绍，而未明确公开具体的布图设计，法院据此认定该证据不能实现其证明目的。

实践中的另一种情况是，原告提供了初步证据证明涉案布图设计属于“非常规设计”，被告否认涉案布图设计具有独创性但却未提供任何证据。在此情况下，审判机关根据举证责任的分配直接认定由被告方承担举证不能的不利后果，认定涉案布图设计具备独创性。在广东省高级人民法院审理的（2017）粤民终1145号案中^[9]，原告提供初步证据证明了涉案布图设计属于“非常规设计”，被告华彩威公司否认涉案布图设计的独创性，但却未提供相关证据，一审法院根据民事诉讼的证据规则，直接认定涉案布图设计具备独创性。

由上述分析可知，在布图设计民事侵权程序中，法院对常规设计抗辩证据的要求较高，被告提供的用于常规设计抗辩的证据不但要反映出涉案布图设计的设计原理，更要具体地公开布图设计的内容，否则常规设计抗辩较难成立。

4. 结语

就侵害集成电路布图设计专有权纠纷案件而言，理论层面及实务层面均存在许多值得讨论的基础理论问题。具体到布图设计的独创性判定规则，以下问题值

得进一步探讨：

4.1. 独创性的高度

对布图设计创新高度的要求直接关系到布图设计权利人的保护范围与公众利益的划分，如果对创新高度要求过于严苛，一方面会打击创作者获权的积极性，另一方面也与当前我国集成电路产业的技术发展水平不匹配，不利于激励创新；如果对创新高度要求过低，则会大大压缩社会公众的创新空间，同样不利于整个行业的科技进步和公众利益的维护。

如前所述，集成电路布图设计立法时借鉴了著作权法及专利法领域的一些基本理论，业界也普遍认为，集成电路布图设计的独创性高度应当介于著作权法对作品独创性高度与专利法对创造性高度的要求之间。遗憾的是，创造性高度无法量化，同时还受到国家政策导向等因素的影响，因此，如何合理确定独创性的高度是本领域的一大难点。

当前我国对独创性采取的是“非常规设计”标准，常规设计是集成电路布图设计创新和赖以发展的基石，任何人都可以基于常规设计开展创新，在常规设计的基础上创作出的新设计只要在整体或局部上能够达到“非常规设计”的标准，就满足授予布图设计专有权的条件。

“非常规设计”标准对布图设计创新高度的要求是否过低值得商榷，从我国布图设计申请登记数量与发证数量的对比来看，获得布图设计专有权相对较为容易。但是换个角度分析，被告在侵权诉讼中的抗辩策略之一是常规设计抗辩，如果授权标准过低，则意味着对常规设计抗辩的要求提高，被告常规设计抗辩成功的几率就会降低。

4.2. “非常规设计”的评价规则

设立独创性的“非常规设计”标准之后，接下来要讨论的便是常规设计的认定，由国家知识产权局印发的《集成电路布图设计审查与执法指南（试行）》可知，常规设计的认定分为两个层面：（1）教科书等工具书中披露的设计；（2）根据基本的设计原理容易想到的设计。

对于第（1）层面，检索到披露相关设计的教科书等工具书即实现了证明目的，其评价标准较为客观。但对于第（2）层面，不同的裁判者对“根据基本的

设计原理容易想到的设计”的理解不同，这也赋予了裁判者较大的裁量空间。从集成电路行业的发展来看，布图设计领域的设计原理基本都是公知的设计原理，该领域的特点之一就是利用公知的设计原理来改变集成度。因此，当接触到涉案布图设计之后，再基于公知的原理去分析其创新高度，很容易落入“事后诸葛亮”的陷阱。

4.3. 举证责任的分配

我国对布图设计登记申请实行初步审查制，只要布图设计申请不存在明显不符合《条例》规定的缺陷，即可授予布图设计专有权。由于授权程序中审查体制设置的局限性，不排除极少数创作人利用初步审查制的缺陷，将不满足独创性要求的布图设计，甚至将常规布图设计简单调整后申请布图设计专有权。为了避免极少数动机不纯的权利人利用专有权肆意侵害公众的合法权益，在民事侵权程序中是否有必要加强权利人对布图设计独创性的举证责任值得探讨。

从目前的审判实践来看，在侵权诉讼中，审判机关对权利人初步举证责任的要求较为宽松，一般情况下，权利人依据布图设计登记证书及布图设计简要说明等证据即可主张布图设计具有独创性。需要注意的是，简要说明是申请人依据个人的知识积累和技术经验所写，具有较强的主观性，未必能客观反映布图设计的创新点。因此，有观点认为，仅依此为依据便认定权利人完成了初步的举证责任，似乎对权利人的要求过于宽松。反过来，这样做必然对被诉侵权人的侵权抗辩提出了更高的要求，无形中加重了被诉侵权人的举证责任。

参考文献

- [1] 国家知识产权局. 2001-2018 年国家知识产权局年报. <http://www.sipo.gov.cn/gk/gkndbg/index.htm>. 最后一次登录时间：2019年9月18日.
- [2] 中商情报网. 2018年中国集成电路产业运行情况：销售收入规模6532亿 同比增长20.7%. <http://www.askci.com/news/chanye/20190327/1022171143894.shtml>, 最后一次登录时间：2019年9月18日.
- [3] 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[J]. 知识产权, 2016(9): 37-44.
- [4] 郭禾. 中国集成电路布图设计权保护评述[J]. 知识产权, 2005(1): 9-13.
- [5] 国家知识产权局. 集成电路布图设计审查与执法指南(试行). 国知发保字(2019)22号, 生效日期：2019年04月08日.

- [6] 曹志明, 王志超. 集成电路布图设计专有权保护相关问题研究[J]. 知识产权, 2018(8): 60-67.
- [7] 上海市高级人民法院. (2014)沪高民三(知)终字第12号民事判决书.
- [8] 江苏省高级人民法院. (2015)苏知民终字第00114号民事判决书.
- [9] 广东省高级人民法院. (2017)粤民终1145号民事判决书.

作者:

张汉国, 合伙人, zhanghanguo@haiwen-law.com

张占江, 高级律师, zhangzhanjiang@haiwen-law.com

陈吉云, chenjiyun@haiwen-law.com

王荣霞, wangrongxia@haiwen-law.com