

集成电路布图设计登记确权制度的反思与完善

● 杨 霞



[摘要] 集成电路布图设计登记确权制度,作为布图设计受保护的前置程序,对布图设计的保护和司法应用具有基础性作用。本文通过分析集成电路布图设计登记确权制度中登记要件与权利范围划定的冲突、登记审查制度与登记效果的冲突,提出了引入无效宣告制度、制定有效的公开查询程序的两条建议,以期完善集成电路布图设计登记确权制度。

[关键词] 集成电路布图设计;登记制度;确权制度

Q 集成电路布图设计登记确权制度的反思

(一) 登记要件与权利范围划定的冲突

集成电路布图设计登记确权制度,作为布图设计受保护的前置程序,有效的权利登记是进行侵权判定的基础。《集成电路布图设计保护条例》(以下称《条例》)第16条明确了布图设计登记的要件,客体性质影响登记的行为。但实践中布图设计登记要求与权利范围的确定存在冲突,样品能否成为权利范围的依据,是解决侵权纠纷中的突出问题。布图设计在登记前投入商业利用的,登记时应提交样品,并向国家知识产权局填报首次商业利用的时间;登记前没有投入商业利用的,则无需提交样品。但无论是否投入商业利用,布图设计复制件或图样是必须提交的内容。布图设计的复制件或图样就如同专利的权利要求书,是确定专利权的保护范围和维护专利权的重要材料。就《条例》规定的要求来看,样品存在的意义主要是提供已投入商业使用的布图设计转化成的产品的模型,或代表产品来明确布图设计的内容。样品必然是包含了布图设计,但较之于布图设计本身又多了更多的产品信息。理论上,样品是可以成为布图设计专有权保护的依据,但是又不必然成为权利保护的依据。

由于知识产权行政部门对布图设计的登记采取形式审查的方式,补正和修改也主要基于形式要件,这意味着申请文件基本上同权利文本一致,登记申请所提交的文件很大程度上决定了布图设计专有权的保护范围。因此,经登记的所有材料是否都具有确定保护范围的效果,以及在确定保护范围时是否有优先顺序等问题,在相关法律中并没有明确的说明。在昂宝电子(上海)有限公司(以下简称昂宝公司)诉南京智浦芯联电子科技有限公司(以下简称智浦公司)布图设计专有权侵权纠纷中(以下简称昂宝案),昂宝公司所申请登记

的图样存在缺陷,不符合布图设计的基本定义,即便涉案布图设计经登记处于有效状态,并且没有启动撤销程序,法院仍不予支持该项权利。由于我国对布图设计实行登记制,部分申请人对于申请文件的质量并未重视,导致登记文件中的布图设计不满足法律规定的基本定义,自然导致登记无效。昂宝公司主张以布图设计在登记前已经投入商业使用,应该辅助于样品来分析权利,补正登记图像的缺陷。历经一审、二审、再审三级法院的审理,司法实务界对于此案中权利范围的缺点秉持一致的观点,均认为布图设计登记图样不清的情况,应当由权利人承担不利后果。即便登记之时,案涉布图设计2年内已经投入商业利用,并对样品进行了登记,但仍不赞同单独以样品确定布图设计权利保护的范围,而排除将样品作为确定权利范围的依据。

然而,在类似登记图像不清晰的情况下,在苏州赛芯电子科技有限公司(以下简称赛芯公司)诉深圳裕昇科技有限公司(以下简称裕昇公司)布图设计专有权纠纷中(以下简称赛芯案),法院对样品作为权利范围的审查依据产生了与上述昂宝案不一样的做法。裕昇公司主张应先采用登记图样与被诉侵权集成电路进行比对,仅当登记图样基于客观原因存在无法识别的细节时,才能寻求样品的内容作为对比对象。裕昇公司的主张是上述昂宝案件中法院的统一观点,却没有得到法院的支持。法院认为,随着半导体行业的发展,纸质的复制件或者图样具有明显的登记局限,当集成度越来越高时,纸质登记文件无法全面反映布图设计的权利内容。此时,在样品与复制件或图样的纸件具有一致性的前提下,可以采用样品剖片,通过技术手段精确还原出芯片样品包含的布图设计的详细信息,提取其中的三维配置信息,确定纸件中无法识别的布图设计细节,用以确定布图设计的

内容。

昂宝案与赛芯案两个判决中，对于样品能否作为用以判定权利范围的依据的观点截然相反。前者认为样品扩大了布图设计登记是确定的权利范围，不应该将样品明确的范围作为侵权判断的基础依据。后者认为样品补足了登记时图样或复制件在权利范围划定上的瑕疵，可以将样品中明确的权利范围作为侵权判断依据的补充。布图设计以登记为保护的前提，但是登记要件产生的权利范围大小不一，导致布图设计权利范围难以明确，登记客体影响了登记的效果，导致登记要件与权利范围划定出现冲突。

（二）登记审查制度与登记效果的冲突

形式审查可能导致两个相似技术，因不同权利人的登记申请而出现重复登记。根据《条例》第18条规定的登记与审查要求，只要登记的布图设计在形式上符合要求，登记审查时没有发现驳回理由，即使内容可能与在先登记的布图设计权利相冲突，也存在被登记公告的可能，除非原国家知识产权局专利复审委员会（已更名为“国家知识产权局专利复审和无效审理部”）启动撤销程序。形式审查在效率上有明显优势，权利人可以在较短时间内获得登记，但对固定专有权的保护范围方面相对不利。如天微公司诉明微公司布图设计侵权纠纷案中，就存在相似技术重复登记的情形，不仅产生了民事侵权诉讼还产生了行政诉讼。

由于布图设计的保护并非“非公开换保护”的，甚至对布图设计的登记规定了部分保密的要求，线上查阅仅限于布图设计登记证书上的内容，线下查阅范围是布图设计登记簿，实质内容上仅限于该布图设计的复制件或图样的纸件。随着布图设计技术的发展，一个登记受保护的布图设计的，纸质文件的可视性难以达到基本要求，此种公开是没有意义的。公众对现有布图设计登记技术的已知情况几乎难以把握，在登记形式审查和无意义的公开程序上，已经阻碍了对已登记布图设计提出质疑的机会。即便布图设计取得登记后还有撤销程序，将不符合法律规定的布图设计予以撤销，但是既没有明确公众在撤销程序中的法律地位，也没有为公众提供有效发现撤销事由的途径。

Q 集成电路布图设计登记确权制度的完善建议

（一）引入无效宣告制度

布图设计登记审查采用书面形式审查，原因是其具有高信息成本和多区别的特征，采用形式审查更能满足信息成本理论要求。即便有心以事先实质审查来确定权利范围，也无力完成如此大工作量的工作。更何况所有登记的布图设计都未必能进入商业利用，转化出应有的价值，事先实质审查便是劳心劳力，也拖延了布图设计有限的生命周期。但是形式审查可能会带来相似技术重复登记，加上我国现阶段

也没有建立布图设计登记检索库，即便进行形式审查，对其仅有的创造性几乎不能实现审查。为了纠正形式审查带来的弊端，除了在司法审理阶段进行独创性判断，应该通过引入无效宣告制度，扩大布图设计有效性审查的途径，解决通过形式审查可能产生的错误登记，也能将司法要解决的问题，提前在登记授权阶段进行解决，从而提高布图设计的登记质量。

无效宣告程序主要应用在专利制度中，无效宣告制度就是针对任何人和任何单位认为已经授权的专利不符合授权条件的，都可以质疑，申请国家知识产权局对该项专利进行审查，该制度制定的目的是排除错误授权的专利挤占公共资源。布图设计形式审查制度不可避免某些布图存在错误登记，除了撤销程序外还不足以排除此弊端。通过为布图设计设置无效宣告制度，及时对错误授权建立合理救济程序，减少对其他权利人行使权利影响，同时，也能减少因错误登记引起的行政纠纷，消耗司法资源的同时，也能降低行政机关的公信力。

（二）制定有效的公开查询程序

不同知识产权客体公开程度反映了该客体权利效力的不同强弱，是否有法定的公开程序，是决定权利效力的重要评判标准。一方面，布图设计不同于发明，布图设计作为一种工业生产中诞生出的智力成果，在一众知识产权客体中与发明最相近，甚至具有很强作品性质的外观设计都能以专利法保护，但从国际上的普遍做法中可知，几乎没有哪个国家能把单独的布图设计授予专利。布图设计与专利的公开程度相比，其并非采用专利“以公开换保护”为前提。布图设计不同于作品，作品一经创作即享有著作权，且著作权人享有发表权，决定是否将其作品公之于众。布图设计融合了部分专利的公开性，但又融合了著作权中的是否公开的选择权，《集成电路布图设计保护条例实施细则》第15条规定，布图设计在申请之日之前没有投入商业利用的，该布图设计登记申请可以有保密信息，其比例最多不超过该集成电路布图设计总面积的50%。布图设计公开程序区别于专利又区别于作品的立法初衷，是为了促进集成电路产业的持续创新，设定了一定程度的公开信息，为后来创新主体提供基本的技术参考。但又考虑保密信息，限制查询方式是为了给布图设计登记权利人合理的权利保护的，避免其担心因登记带来的技术信息的泄露。这决定了布图设计的效力强度不及于专利，但又不同于作品。但从布图设计技术本身来看，当初设定限制性公开的规定已经不能得到实现，布图设计随着集成电路产业的发展，集成度越来越高，从线下可查询的范围中仅针对纸质文件，几乎不能满足有效查阅的基本要求。

布图设计应制定有效的公开查询规定。从公开途径

上,建议采用线上可查询渠道,仅设置线下查询途径对于布图设计创作者而言,既浪费时间,也脱离了实际。从公开时间考虑,布图设计登记一定年限以后,应该对全部登记内容予以公开,达到一定条件的,保密信息也应予以查询。这是基于集成电路产业更新迭代快的发展规律。布图设计专有权的保护年限为10年,10年的保护周期中已经能实现多次技术的迭代。为了避免无效的保密规定和无效的查询方式,从查询途径和公开的时间予以限制,既保留了布图设计“非公开换保护”的公开原则,又实现了有效的公开,也能合理地平衡公众利益。

Q 结束语

集成电路布图设计作为集成电路产业中的一项专门分离出来的知识产权客体,对集成电路产业的发展和技术的进步具有深远的意义。从微观层面来看,集成电路布图设计登记确权制度有利于保护设计者的知识产权、促进创作,因其对布图设计的单独保护,也不会阻碍其利用其他知识产权制度,对布图设计所在技术领域予以其他方式的保护,至少为布图设计权利人提供了一道选择题。布图设计权利人可以根据布图设计运用的不同情形,考虑将其进行专门保护或是专利保护,或是著作权保护等其他知识产权制度。从宏观层面来说,布图设计专门法将专利权与著作权进行重叠,是工业版权法一次成功的尝试,更是知识产权立法技术的一次创新和进步。另外,布图设计登记保护的基本现状,能反映我国集成电路产业发展中的部分现状,从登记保护变化形态和相关数据,能够为我国产业发展的政策制定提供研究依据。尽管现阶段我国在集成电路布图设计领域的案例相对较少,但是通过修改《条例》,以及完善布图设计登记确权制度,也值得期待修改完善后的《条例》,能对我国集成电

路产业的发展能起到持续推动作用。

参考文献

- [1]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——国内首例侵权纠纷行政裁决案件引发的思考[J].知识产权,2018(07):60-67.
- [2]雷艳珍.我国集成电路布图设计专门法保护中的基本问题——以布图设计保护范围的确定为中心[J].法律适用,2023(02):124-133.
- [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(09):37-44.
- [4]黄道许.集成电路布图设计基本定义的审查标准适用探析——从一件布图设计专有权撤销案件审查实践出发[J].中国发明与专利,2019,16(02):97-102.
- [5]张一泓.集成电路布图设计专有权保护机制探析[J].电子知识产权,2023(06):90-101.
- [6]傅启国,李晓雨,王梦婷,等.我国集成电路布图设计专有权保护现状及发展趋势[J].中国发明与专利,2022,19(11):55-60.
- [7]祝建军.集成电路布图设计登记备案制度存在的问题与修改建议[J].知识产权,2019(09):37-44.
- [8]刘建臣.从排他到获酬:芯片设计赋权模式的变革[J].中外法学,2023,35(05):1364-1380.
- [9]傅启国,龚跃鹏.集成电路布图设计行政管理现状及制度完善研究[J].电子知识产权,2023(06):80-89.
- [10]郭禾.半导体集成电路知识产权的法律保护[J].中国人民大学学报,2004(01):102-110.

作者简介:

杨霞(1998—),女,汉族,四川宜宾人,硕士研究生,西南科技大学法学院,研究方向:知识产权。