

# 英國最高法院在 Trunki 行李箱案件的決定及後續影響

04/08/2016 葉雪美

## 一、前言

2016年3月9日，英國最高法院（UK Supreme Court，簡稱最高法院）對於 PMS 國際公司（以下簡稱 PMS）v. Magmatic 有限公司（以下簡稱 Magmatic 公司）的設計侵權上訴案件做出決定，維持上訴法院專利法庭的不構成侵權決定，判定 PMS 的 Kidde 系列兒童行李箱所產生的整體印象不同於 Trunki 兒童行李箱設計，PMS 並未侵害 Magmatic 公司的歐盟的註冊設計。

英國最高法院的判決證實，註冊設計之形狀可獲得最好的保護範圍就是使用黑白線條圖或單色效果的圖式，多彩色圖式的保護範圍將被這種著色或色彩的對比所予人之視覺印象所限制。如果申請人想使用色彩對比來顯示設計特徵，這種作法將會有風險，因為色彩的對比會被認為是一項重要特徵。因此，提醒申請人在歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）<sup>1</sup>申請註冊設計時，應審慎考慮其所提出的圖式內容，其中包括：產品的形狀、表面的裝飾與線條、色彩的揭露與顏色的對比等，圖式中揭露的所有內容都會對註冊設計的保護範圍造成重大的限制與影響。

## 二、事實背景

2003年6月20日，Magmatic公司向OHIM申請註冊設計（RCD），申請序號No. 43427-0001，指定產品是「行李箱（suitcase）」，以6

<sup>1</sup> 原來的歐盟內部市場調和局(THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET, 簡稱 OHIM)已於 2016 年 3 月改為歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）。

張以不同角度的3D Computer Assisted Design (CAD) 視圖來表現出該行李箱的外觀設計（如圖1所示），2003年10月28日公告了該註冊設計（以下簡稱系爭註冊設計）。

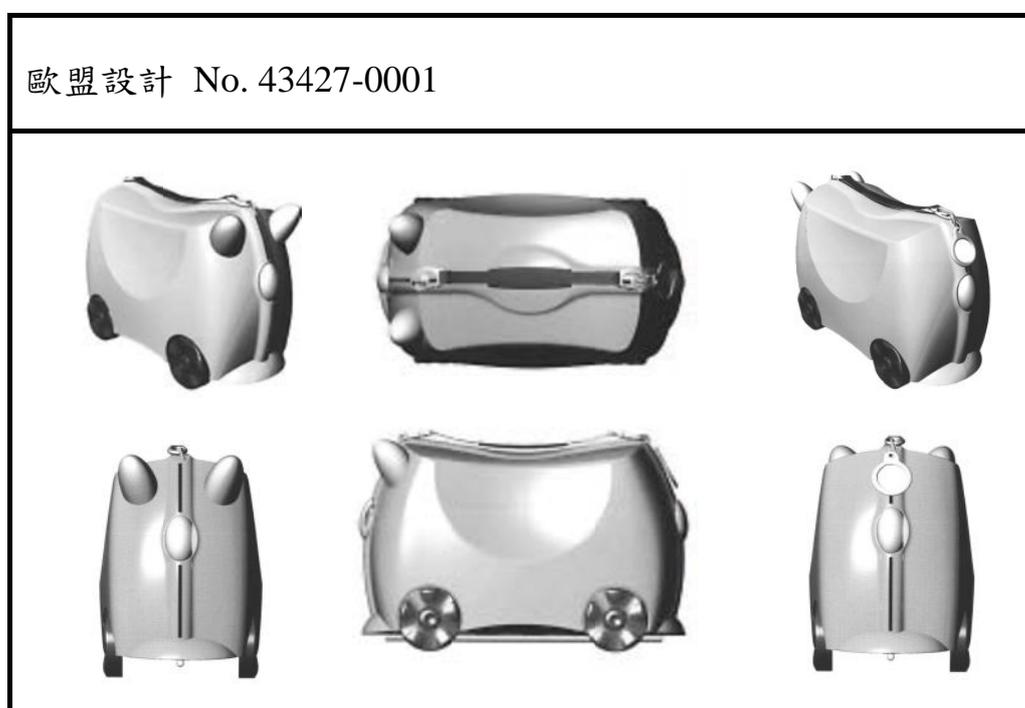


圖1 Magmatic公司的行李箱註冊設計

2004年，Magmatic公司授權給英國ToyLine國際有限公司銷售依據系爭註冊設計開發出來的「Trunki」行李箱產品，2006年開始，改由Magmatic公司自己製造及銷售。Trunki行李箱經由各種迭代的設計變化已進入第四代產品，Magmatic公司的Trunki行李箱已在全球97個國家銷售，2010年的Trunki行李箱產品設計已在殼體上增加一些表面裝飾（如圖2所示）。



圖2 Magmatic公司的2010年的Trunki 產品

PMS是一家玩具製造公司，他們的產品通路是折扣市場。PMS的常務董事Beverley說明，在旅行時看到Trunki行李箱，知道它的設計與品質，就產生可利用價差在市場上推出略為廉價的兒童行李箱的想法。隨後，Beverley開始設計及製造兒童行李箱。2012年後期，PMS推出兩款Kiddee兒童行李箱（如圖3所示），一款是動物版本，有著看起來像耳朵的扶手；另一個是昆蟲版本，有著像觸角的扶手。而且，行李箱外觀上出現不同的圖案設計，例如：虎、豹、牛、豬、瓢蟲和蜜蜂等裝飾圖案。



圖3 PMS公司的Kiddee行李箱設計

### 三、英國高等法院的一審判決<sup>2</sup>

2013年2月18日，Magmatic公司向英國高等法院專利法庭（The High Court of Justice, Chancery Division Patent Court，以下簡稱一審法院）提起侵權訴訟，指控PMS的Kiddee行李箱產品侵害了系爭註冊設計。PMS則提出1998年公開的Rodeo設計（如圖4左側所示），主張系爭註冊設計因為缺乏新穎性應被宣告無效。

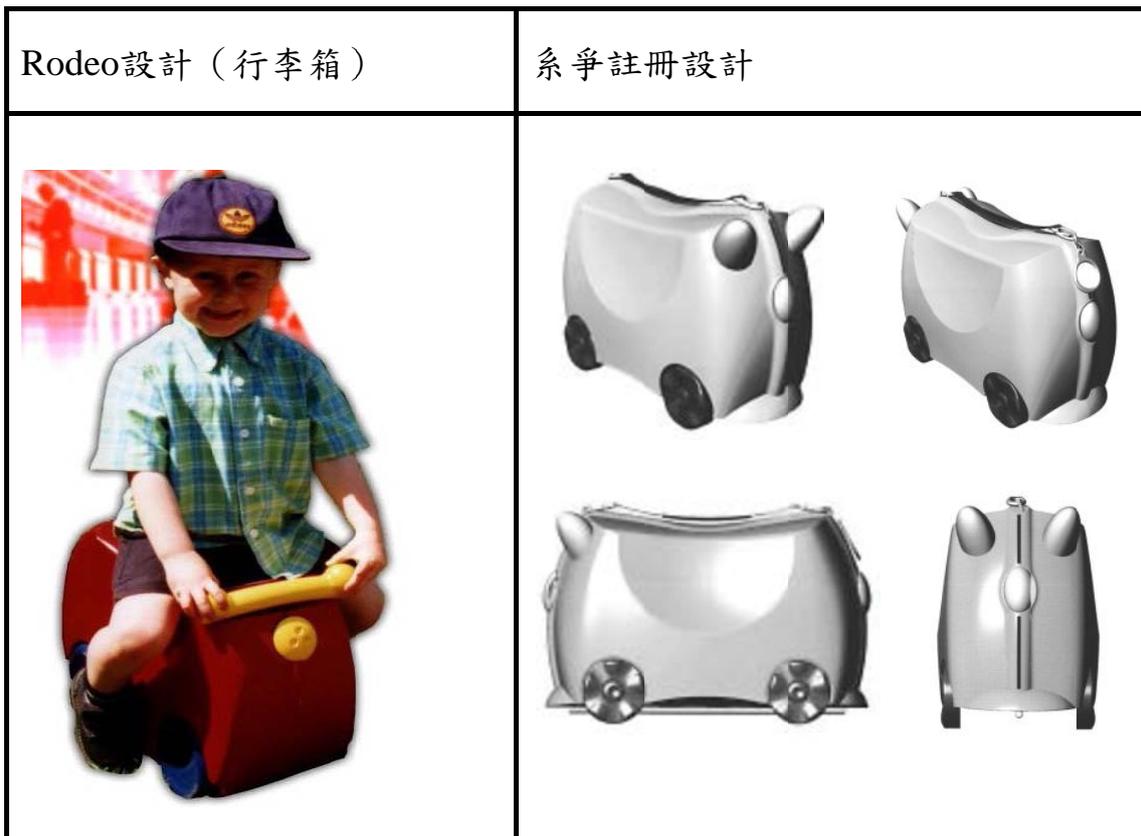


圖4 Rodeo的行李箱設計與系爭註冊設計的比對圖

一審法官Arnold認為：Redeo的行李箱設計是比較矮胖的，正面有一圓形卡扣，上方有一個啞鈴狀的扶手部分，Redeo的行李箱外觀有些粗糙、不夠時尚。相較之下，系爭註冊設計是苗條得且更有造形，箱體上高起的脊部及牛角狀的扶手構成外觀的重要部分。因為系爭註冊設計更為精緻且具時尚感，系爭註冊設計與Redeo行李箱所產生的

<sup>2</sup> 參照 Magmatic Ltd v PMS International Ltd [2013] EWHC 1925 (Pat); [2013] E.C.C. 29。

整體印象是不同的，系爭註冊設計具有新穎性。

關於侵權的問題，法官Arnold認為：系爭註冊設計與Kiddee行李箱之間最明顯的區別是：（1）系爭註冊設計有棱角分明的外形與正面及背面的半圓形弧凹面區域，而Kiddee行李箱在乘坐部分則有更為圓潤的輪廓修飾，（2）Kiddee行李箱的車輪被覆蓋了，（3）Kiddee行李箱的卡扣周圍環繞的高起脊部，（4）Kiddee行李箱的正面及背面底部都沒有突出的下唇部設計。儘管有前述的差異，因為Kiddee行李箱與系爭註冊設計都具有看起來像動物的鼻子和尾巴的卡扣等設計特徵，兩個設計所產生的整體印象還是近似的，因此，可以發現Kiddee行李箱侵權的事實。

#### 四、英國上訴法院的上訴決定<sup>3</sup>

PMS 不服英國高等法院的判決，向英國上訴法院提起上訴。PMS 主張，一審法官的審理原則是錯誤的，他忽略了 Kiddee 行李箱所有的表面裝飾，才會作出這錯誤的判斷，希望上訴法院重新評估這個侵權的事實。不過 Magmatic 公司則回應，一審法官的事實判斷完全正確，上訴法院沒有理由干擾一審法院的結論。上訴法院則說明：如果要重新評估侵權的事實，必須先了解歐盟設計的法律規定，再解釋註冊設計的保護範圍。

#### 註冊設計保護範圍之解釋

上訴法院法官 Kitchin 說明：檢視 OHIM<sup>4</sup>的審查指南(Examination of Applications for Registered Community Designs) 中有關設計圖式之規定<sup>5</sup>，註冊設計申請案可提出黑白線稿圖式（如圖 5 所示）、黑白灰

---

<sup>3</sup> 參照 Magmatic Ltd v PMS International Ltd [2014] EWCA Civ 181; [2014] E.C.D.R. 20 (CA (Civ Div))。

<sup>4</sup> 歐盟內部市場調和局(OHIM)已於 2016 年 3 月改為歐盟智慧財產局 (European Union Intellectual Property Office, EUIPO)。

<sup>5</sup> 參照審查指南第 3.3 章節 “Representation of the design suitable for reproduction” 以及第 5 章節 “Additional Requirements Regarding the Reproduction of the Design”。

階的單色畫（monochrome）或彩色圖式（如圖 6 所示），如果顏色並不構成註冊設計請求保護之部分，依據申請時的常規，應以黑白單色圖式或照片提出申請。如果是以特定的顏色作為註冊設計請求保護之一部分，就可以提交全部或部分的彩色圖式。同樣地，如果單一色彩是設計的一個設計特徵，可以透過不同顏色之單一背景的圖式來呈現該外觀設計。註冊設計的保護範圍必須從圖式及其所傳達的訊息才能得知，原則上，簡單的線稿圖式的保護範圍比較寬廣，如果圖式中有色彩的呈現，而特定的色彩也不是設計特徵，這些解釋就變得比較困難。如果圖式中有不同色調的顏色又有對比之顯示，對法院而言，這種保護範圍的解釋則是一種挑戰。

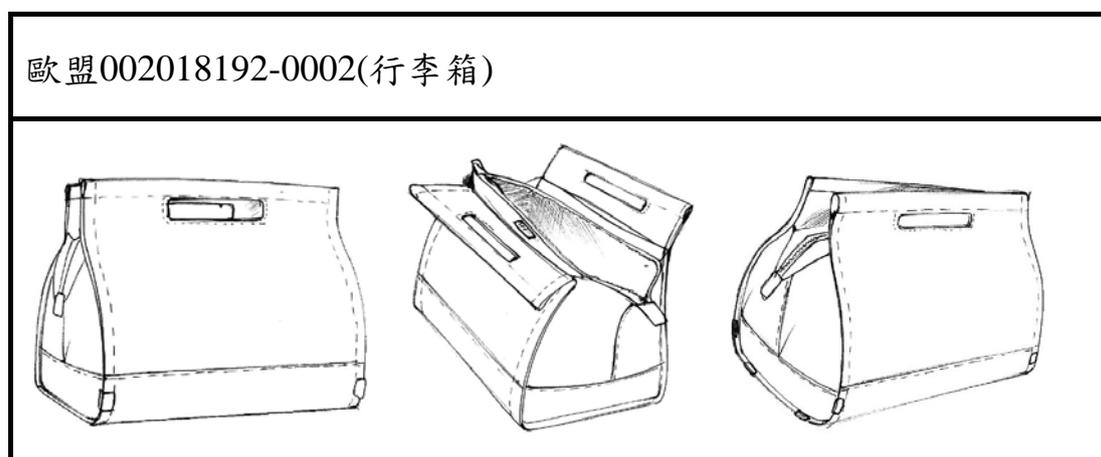


圖5 SOGIPA的行李箱設計

歐盟0024734135-0001(行李箱)

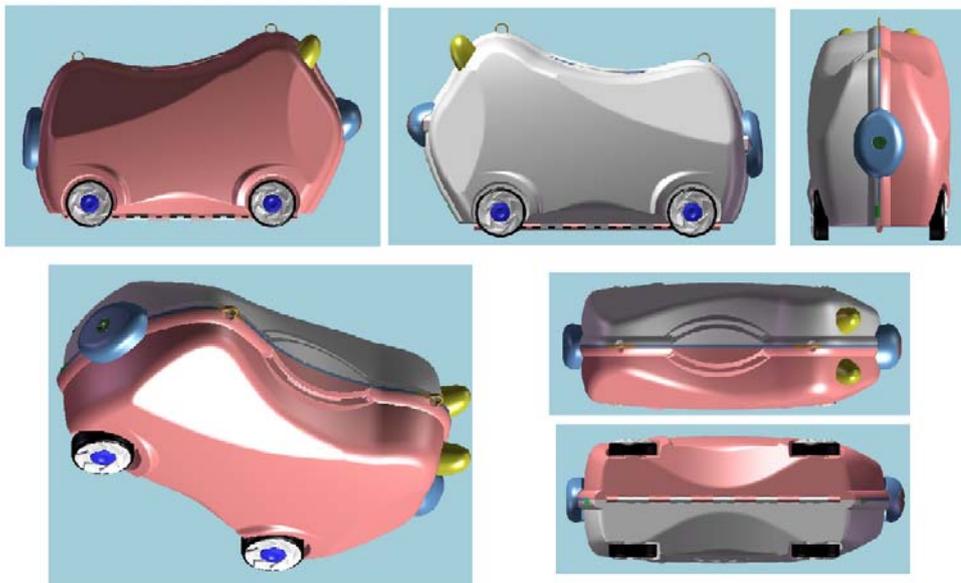


圖6 HANGZHOU ABC嬰兒公司的行李箱設計

法官Kitchin說明：一審法官在解釋系爭註冊設計的保護範圍犯了兩個錯誤。系爭註冊設計是由六張單一色調的圖式（如圖1所示）來呈現請求的行李箱設計，這些圖式並不是簡單的線條圖，而是由電腦繪圖軟體（CAD）所產生的3D影像，以不同的觀察點和角度顯示出行李箱外觀設計的效果。重要的是，行李箱看起來像一個有角、有鼻子及尾巴的動物形狀，又因為它的側面和正面都沒有其他任何裝飾，沒有因素會抵消或干擾由其形狀所創設的視覺印象。由此可得知，一審法官的第一個錯誤就是，他沒有意識到，這個行李箱的整體設計看起來像一個長角的動物。

對於單一色調變化圖式的見解以及「這個設計並不局限於特定的顏色」的結論，這些論點與Procter & Gamble案例<sup>6</sup>中的相同，我完全同意一審法官的意見，PMS不能指明Kiddee行李箱的顏色是一個可區

<sup>6</sup>參照 Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007)。

別的重點。不過，圖式中車輪及肩背帶的顏色與行李箱的其他部分的顏色呈現出顏色上的鮮明對比。卡扣也是有獨立功能的組件，卻沒有以對比色顯示之。依我看來，深色輪子已清楚顯示且說明是要藉以區分行李箱其他顏色的部件。因此，四個輪子像是動物的四隻腳站立在行李箱的四個角落，在整體設計中這是個相當引人注目的特徵。

## 視覺印象之整體比對

設計之間的評估是以適度認知使用者的觀點為之。兩個設計之間的觀察比對必須要整體性（globally）的考量，正如人們所期望的，在觀察比對及判斷時，適度認知的使用者對於該設計領域中共通特徵的權重要少於那些並非該設計領域的共通設計特徵的部分。同時，適度認知的使用者應特別關注該領域的設計師可盡情發揮的設計自由度的設計特徵。整體視覺印象的分析並不局限於前述的考量，但是整體評估也需要考慮該設計應用於或實施於產品之中，這些設計特徵是否比其他特徵更為顯著，產品是否因而更具有視覺效果。

法官Kitchin說明：一審法官在考量系爭註冊設計與被告產品的外觀設計的比較原則沒有錯誤，而是將這些原則錯誤的應用在本案的特殊情況。第一項錯誤也是最重要的，一審法官並沒有考慮到「設計一體」的整體印象，系爭註冊設計創造了一個有角動物的視覺印象，這是它的基本特徵之一。系爭註冊設計與被告設計的整體評估必須考量他們各自創造的視覺印象，這種印象並不只是他們的正面及側面所呈現的設計特徵，必須將其他的設計特徵都考慮在內。

Kiddee的昆蟲版行李箱，箱體有兩種色調的色彩及箱體側面的斑點等特徵明顯的影響到所產生的視覺印象，它看起來像一隻瓢蟲，頂端的扶手看起來像觸角，整體形狀傳達出一種與系爭註冊設計完全不同的視覺印象。因此，一審法官的錯誤判斷是在比對中移除被告設計的表面裝飾而完全不加以考量，因為那些表面裝飾會撞擊眼睛而明顯

的影響行李箱本身的形狀，以及整體設計給人的視覺印象。至少在本案中該特定的註冊設計，整體性的比較必需要考慮到被告產品外觀上呈現的所有內容。Kiddee的動物版行李箱在鼻子兩側的鬚鬚及箱體側面的條紋，立即傳達給適度認知使用者，這是一隻有軟質耳朵的老虎，而不是有長角的動物。因此，被告的設計產生了非常不同於註冊設計的視覺印象。

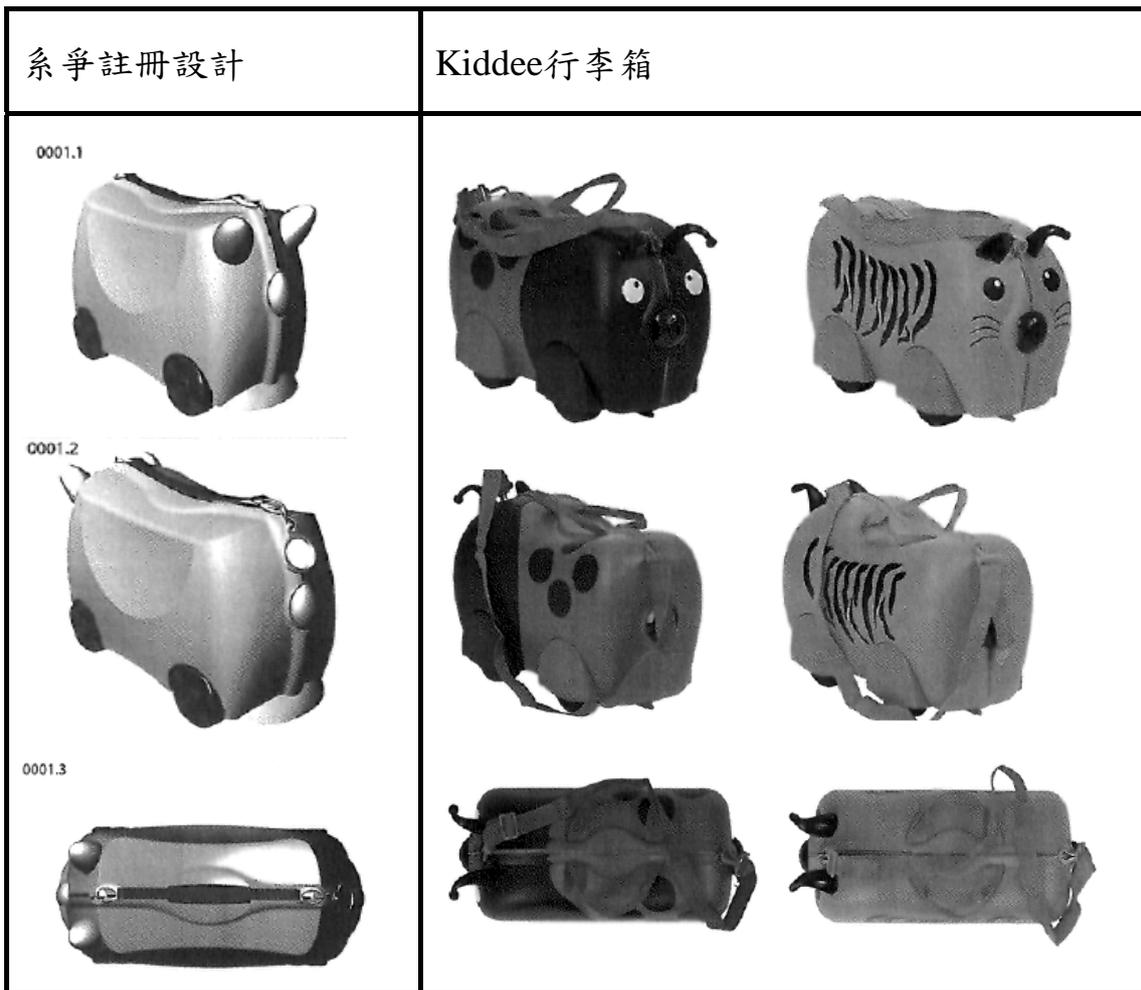


圖7 系爭註冊設計與PMS的Kiddee行李箱比較圖

法官Kitchin說明：一審法官的第二個錯誤是忽略系爭註冊設計的車輪與箱體之間的顏色對比。這一點在系爭註冊設計是一個相當醒目的特徵，而被告設計中的確沒有這個特徵。一審法官分析系爭註冊設計及進行整體性評估犯了這些不同的錯誤，因此，上訴法官可自由形成心證，這就是我現在必須做的。

Kiddee的行李箱設計讓適度認知使用者產生與系爭註冊設計不同的視覺印象。Kiddee的行李箱之間還是有一些相似之處，所有版本的Kiddee行李箱，看起來像是其他的動物或是昆蟲，它的前面及背面都具有卡扣，正面也有扶手，其中有些看起來像長角或是天線或是耳朵，端視每一箱體的設計而產生不同的印象。不過，Kiddee行李箱與系爭註冊設計之間有許多顯著的差異，(1)Kiddee行李箱的外型輪廓是不對稱的，而且更為圓潤弧順，(2)Kiddee行李箱側面沒有半橢圓形狀的切面，(3)Kiddee行李箱的車輪是被輪拱覆蓋的，(4)系爭註冊設計有一個圓形標籤連接在肩背帶的後側，而Kiddee行李箱則沒有這樣的標籤，(5)兩個設計的肩拉帶、扶手及卡扣部分有很大的差異，(6)系爭註冊設計的正面與背面的底部有一個類似裙擺狀的凸唇部，而Kiddee行李箱的底部並沒有這項特徵。

最後，法官Kitchin總結：兩個設計所創設的整體印象是非常的不同。系爭註冊設計給人的整體印象是一個有角的動物，是一個時尚且現代感的設計，從側面看，具有對稱的外觀並在高起脊部下方採用顯著切開半橢圓型弧凹面修飾。相較之下，Kiddee行李箱設計更為柔性及更加圓潤，有著類似昆蟲觸鬚般的柔軟天線或是像動物的軟質耳朵，Kiddee行李箱傳達出一個非常不同的整體印象。因此，我同意這個上訴，Kiddee行李箱並沒有侵害系爭註冊設計。

## 五、英國最高法院的最終判決

Magmatic 公司不服上訴法院的判決，向英國最高法院（簡稱最高法院）提起上訴並主張：歐盟設計法規定，設計必須是新穎的、獨特的才會受到保護，因為與先前技藝的區別性而使得有相當認知的使用者能產生新的整體印象。在考慮侵權與否的事實問題，除非一審法院犯了原則上的錯誤，否則，上訴法院不應該推翻一審法官的決定。

最高法院認為：上訴法院自己決定了侵權的問題，法官是基於三

個爭點的法理探究而得到不同的結論。因此，本案上訴的基本問題是關於這三個爭點的決定與理由是否正當。我們將依次討論這些爭點，不過，在此之前，要先考慮到探究歐盟註冊設計的整體印象的正確方法，因為這對於三個爭點都有顯著的影響。

## 歐盟註冊設計呈現的整體印象

歐盟設計法第 10 條規定：歐盟設計保護的範圍包含任何不會使有相當認知的使用者產生不同整體印象的設計。甚至包含不同種類的產品。第 2 項：在評估保護的範圍時，設計師發展設計的自由度（the degree of freedom in developing the design）應納入考量。

審查指南的 5.3 章節規定「想要排除保護的設計特徵可使用的標示方式」，申請人應該在圖式中以明顯的方式標示出不想主張或是想要排除保護的設計特徵，在黑白線稿圖式中以虛線或斷線的方式呈現，在黑白或彩色照片中以顏色遮蔽或模糊化的方式呈現，另一種方法是以有顏色的線條圈選要保護的範圍。因此，申請人在申請時，可使用前述的方式明確的區分他所請求保護的註冊設計以及排除保護的設計特徵。這不需要法院來告知申請人要如何去做的，這是個申請實務的問題而不是法律問題，如果有需要其他進一步的指引，應該可以從審查指南之中得知。至於圖式中有色彩或沒有色彩存在的情況，正如法官 Kitchen 在判決中的解釋：註冊設計申請案可提交黑色和白色的單色畫或是彩色的圖式。如果色彩不構成設計的一部分，就提交傳統的黑白色調的單色圖式。如果特定的顏色是註冊設計請求的一部分，可以在設計的全部或部分使用該特定色彩。如果單一顏色也是個設計特徵，可在不同色系單一顏色的背景去呈現將註冊設計。

然而，上訴法官 Kitchen 與一審法官 Arnold 之間對於本系爭註冊設計 CAD 影像單一色調的性質及著色的效果，有兩種不同的意見。第一個不同之處是缺乏表面裝飾，第二個不同之處是註冊設計圖

式中兩個不同色調的顏色的效果，大體上以灰色為主，但有一些部分是黑色的。

最高法院認為：每一個註冊設計的視覺印象必須由圖式本身的內容來解釋，一個線稿圖式更可能被解釋為並不排除表面裝飾，保護範圍甚至大於一個 CAD 影像的圖式。Schlötelburg 博士支持這種說法，他的文章中寫道：「凡在註冊設計中揭露的色彩都是要主張的，而黑白單色的圖式或黑白照片可涵蓋所有的色彩。原則上，最寬廣的保護範圍是在以黑白線稿的圖式中僅僅揭露設計的外觀形狀，相反的，往往照片中揭露的不僅只有形狀、還有表面結構及材料，從而相對的會縮小設計的保護範圍」。因此，法官 Kitchin 說明：註冊設計的圖式是以單色調的圖式揭露，應認為該設計並不限於特定顏色。最高法院認為法官 Kitchin 的結論是正確的。

### **爭點 1：有角動物的整體外觀**

最高法院說明：法官 Kitchin 在判決中寫著，「系爭註冊設計予人的整體印象很清楚的是一隻有角動物，無論 Kiddee 行李箱是具有昆蟲狀的觸角或是動物的耳朵，這會使得註冊設計與 Kiddee 行李箱明顯不同的視覺印象，而一審法官 Arnold 卻對有角動物的整體印象沒有給予適當的權重」。系爭註冊設計與人的整體印象確實是一個有角的動物，當法官 Arnold 比較系爭註冊設計與 Kiddee 行李箱時，並沒有具體提及這一點。我們不能期待主審法官在每一案件都指明那些因素會影響他的決定，但是，當法官必須要能充分了解和仔細判斷，認真的識別哪些因素的權重是明顯且重要的，上訴法院可以適當地推斷出一審法官沒有提及這些重點，意味著他忽略這些問題，這就是上訴的原因。在這一部分，我們認為上訴法院的意見是合理且正當的。

### **爭點 2：Kiddee 行李箱的表面裝飾**

最高法院說明：法官 Kitchin 認為，一審法官 Arnold 法官沒有考

慮到系爭註冊設計缺乏表面裝飾的效果，就因為缺乏表面裝飾，而強化有角動物的視覺印象。這個論點還是有限制的，除非這些表面裝飾本質上就是閃耀的亮點，確實會減損由系爭註冊設計所創建的有角動物的印象。然而，我們接受這個說法，也可以說，包含由眼睛和嘴巴等項目所構成的表面裝飾，都可能會分散人們對於牛角的注意力。上訴法院對於第二個爭點的見解是正確的。

最高法院又說明：缺乏表面裝飾是否會強化註冊設計整體外觀形狀的印象，雖不是本案的議題，本院的附帶意見是，「註冊設計沒有表面裝飾也可構成一項設計特徵，法院的注意力就會在圖式上」，正如英國、德國及荷蘭法院在 *Apple v. Samsung* 的行動電話侵權訴訟<sup>7</sup>的決定中所記載的。

### 爭點 3：系爭註冊設計兩個色調的顏色對比

法官 Kitchin 認為，一審法官 Arnold 法官忽視了註冊設計行李箱的殼體和車輪之間的顏色對比。他說明系爭註冊設計本身顯然是主張行李箱形狀的設計保護，因而忽略了 Kiddee 行李箱的表面裝飾。上訴法院認為，系爭註冊設計係由 CAD 產生的 3D 影像的行李箱，主體表面呈現均勻的灰色，但其中有黑色的條幅，黑色肩拉帶及黑色輪轂。我們很自然推論是，在圖式中以黑色顯示的組件旨在與主體的顏色構成對比。

最高法院說明：上訴法院是認定是正確的：系爭註冊設計所主張的不僅是行李箱的形狀，還包含在形狀上使用兩種對比的顏色，因此，一審法官認定系爭註冊設計僅主張行李箱的形狀錯誤的。

### 最高法院的決定

最高法院拒絕參考歐盟法院（the Court of Justice of the European

---

7

Union, CJEU) 的先例且說明：上訴的爭點是有關如何解釋一個特定的註冊設計的整體印象，而不是基本的法律問題。另外，關於沒有表面裝飾不能成為註冊設計的特徵的議題，是沒有理論基礎可參考。

最高法院肯定且堅持上訴法院的決定，最高法院院長兼大法官 Neuberger 總結說明：上訴法院是正確的，系爭註冊設計整體印象是一個有獨角的動物，而 Kiddee 手提箱的動物造形則是沒有獨角，但有耳朵或觸角。儘管這些手提箱之間有些相同的特徵，但這些設計並不是相同的設計。並將駁回 Magmatic 公司的上訴。

## 六、後續的影響

由前述的分析可得知，這個判決凸顯出幾件事情，歐盟註冊設計制度保護的是設計，而不是設計概念，申請註冊設計得到的保護範圍不一定與產品的創造性相對稱，以及註冊設計的圖式準確表述的重要性。歐洲的智慧財產法界與設計界人士一致認為，這個判決會對設計法及著作權法產生深遠的影響。

這幾年，CAD 的 3D 影像圖經常被應用在各國的設計專利申請案中，因此作者認為，最高法院這個判決對於 CAD 的 3D 影像圖及設計保護範圍的解釋不僅會對歐盟法院與歐洲各國法院在註冊設計的無效宣告以及侵權訴訟產生影響，其中的法理論述也會對美國、韓國、日本、中國以及我國日後的設計專利申請實務產生相當程度的影響。

### 註冊設計保護的是設計而不是設計概念

Magmatic 公司的創始人 Rob Law 表示，最高法院的判決對於該公司是個災難性的打擊，並且對整個英國的設計師們帶來巨大的不確定感，因為註冊設計的保護已經受到質疑。Rob Law 說明：我們創造了第一個 Trunki 行李箱的原創產品，並使用電腦 3D 繪圖程式繪製外觀設計，向 OHIM 申請註冊設計予以保護。我們認為 PMS 是故意侵犯 Trunki 外觀的設計權，對這種行為提出抗議且訴諸法律，並且一

直上訴到最高法院，最後，卻只得到抄襲競爭者沒有侵犯我們的設計權的判決。

然而，最高法院院長（大法官）Neuberger 說明：最高法院做這個判決的背後原因是，這個案件所爭執的是一個設計，而不是設計概念。Trunki 的設計概念是一個看起來像動物且可以騎乘的行李箱，這設計概念是原創的且巧妙的。不過，Magmatic 公司提出申請的是歐盟註冊設計，歐盟註冊設計制度保護的是產品的外觀設計，而不是設計概念。

除了PMS的兒童行李箱，還有其他公司也設計了幾款動物造形的兒童行李並提出註冊設計之申請，2010年9月，Toy most智慧財產權公司申請行李箱的註冊設計（如圖8左側所示），2014年1月，NINGBO YINZHOU YUECHENG 兒童產品公司提出行李箱的註冊設計申請（簡稱NINGBO 設計，如圖9右側所示），2014年5月申請的HANGZHOU ABC嬰兒公司行李箱的註冊設計（如圖6所示）。

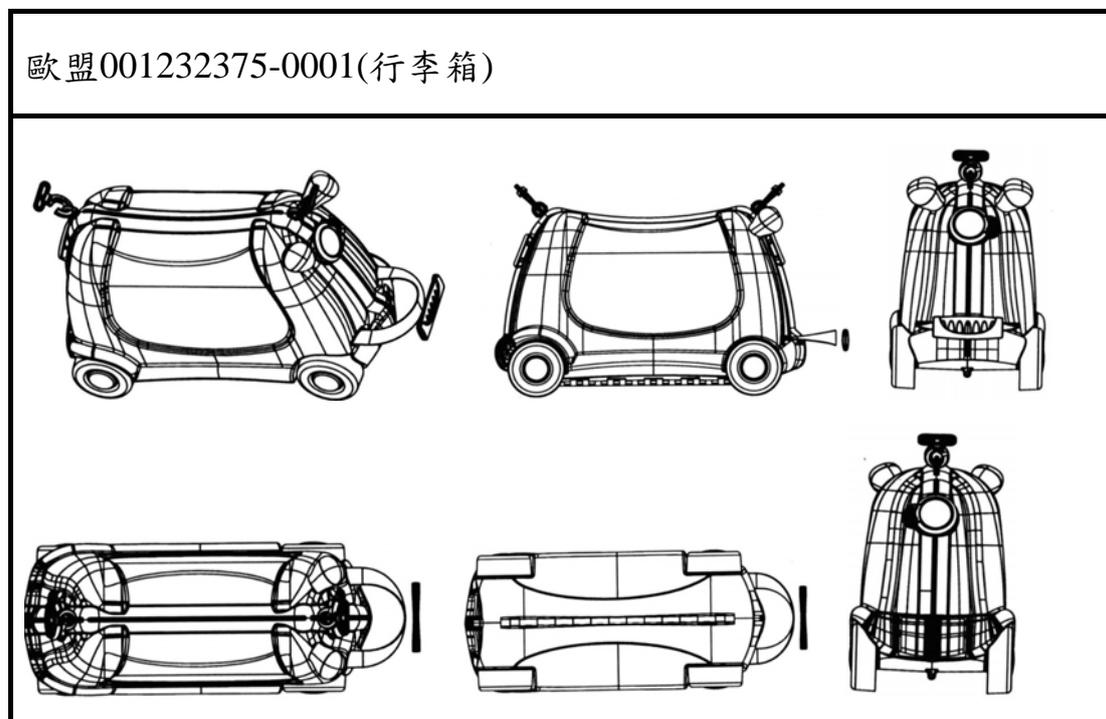


圖 8 Toy most 的兒童行李箱註冊設計

2014 年 3 月 17 日，Magmatic 公司以系爭註冊設計為證據，向 OHIM 的無效部門提出 002385419-0001 註冊設計無效宣告之申請，不過，2015 年 4 月 21 日，無效部門認為，系爭註冊設計與 NINGBO 設計之間在箱體外形輪廓、顏色的配置、握把、凸角以及箱體左右兩側中央之圓形凸出部分（protrusion）等有多處設計特徵的差異，兩者屬不同之設計。而且兩個設計之間的差異之處，尤其是前後箱體表面的不同顏色之配置，使得 NINGBO 設計會產生異於系爭設計專利的整體印象。因此，拒絕 Magmatic 公司的宣告無效申請。

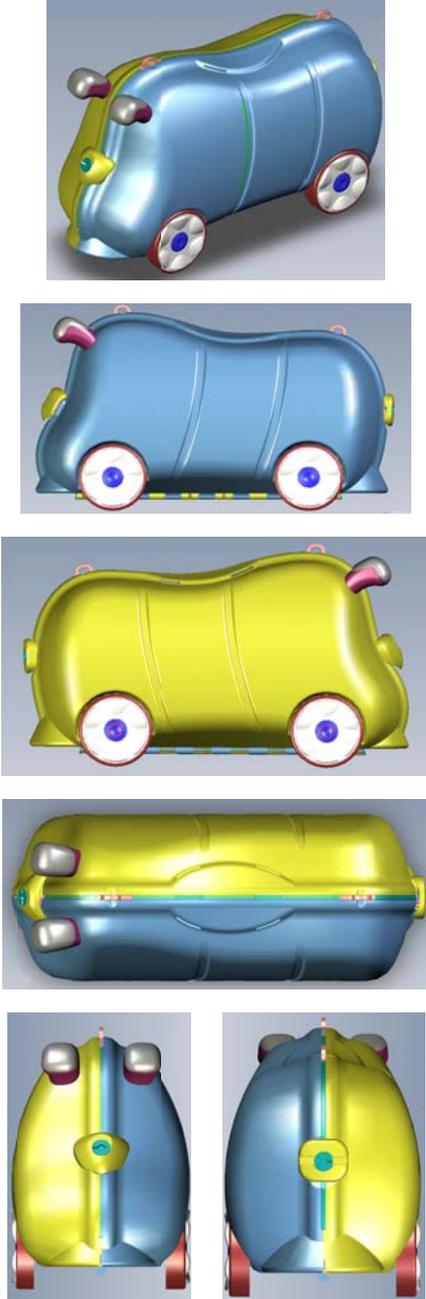
系爭註冊設計（行李箱）	歐盟002385419-0001（行李箱）
	

圖9 系爭註冊設計與NINGBO設計之比較圖

### 先前設計會限制註冊設計的保護範圍

1998年 Magmatic 公司的創辦人發表的原型模型（如圖4左側所示的 Redeo 設計）已經有乘坐手提箱的設計概念，2003年才提出系

爭註冊設計的申請，這意味著系爭註冊設計的某些設計特徵不是唯一的，因而縮小了整體印象的近似範圍。也由於 Redeo 設計與系爭註冊設計之間的差異，使得 PMS 提出「擠進 (squeeze)」兩個設計之間的主張，也就是其產品比較像早先的 Redeo 設計，比較不像系爭註冊設計，所以，不會侵害系爭註冊設計的設計權。

## 註冊設計的圖式準確表述的重要性

法官 Kitchin 認為，系爭註冊設計提交的圖式所傳達的印象是，該設計請求的不僅是產品的形狀，還包含形狀與特定顏色對比的組合，這使得系爭註冊設計與 PMS 的涉嫌侵權產品之間的差異更為顯著。最高法院同意法官 Kitchin 的法律見解。因此，當設計的表面裝飾顯著會影響設計的整體印象，要在一申請案中同時提交有表面裝飾及沒有表面裝飾的不同設計，才能得到最好、最寬廣的保護。

大法官 Neuberger 在附帶意見中建議：如果註冊設計只有主張外觀形狀，黑白線稿圖式是最適合的圖式。單色或多色的圖式的保護範圍將會被這種著色或色彩對比所產生的視覺印象所限制。如果想使用色彩對比來顯示部分的設計特徵的作法將會有風險(如圖 10 所示)，就是色彩的對比會被認為是註冊設計的一項重要特徵。設計師及創新者應注意的是，申請註冊設計所提交的圖式要能準確的表達想要保護的範圍，要謹慎解釋圖式的內容，這樣，註冊設計將來才能對抗任何近似形狀的產品，而無須考慮涉嫌侵權產品是否具有表面裝飾。

<p>中國 CN302570330S 外觀設計 (兒童行李箱)</p>	<p>中國 CN302225886S 外觀設計 (兒童行李箱)</p>
<p>立体图</p> 	<p>立体图</p> 

圖 10 中國大陸的兒童行李箱外觀設計專利