

日本專利實務的十項建議， 源自實務經驗

October 19, 2025

Aki Ryuka

Japanese Patent Attorney

US Attorney at Law, California

龍華 明裕

日本弁理士

美國加州律師

• RYUKA •
with Free Vision

Disclaimer

These are personal suggestions and not official recommendations from any Japanese IP association.

This information is provided for general informational purposes only and is not intended as legal advice. Because every case is unique, readers should refrain from acting solely based on this information without consulting their attorneys.

The law is constantly evolving, and this information may not be updated with every development. The mere presentation of this information does not create an attorney-client relationship with RYUKA & PARTNERS. We expressly and entirely disclaim any liability for this information.

10 項建議：

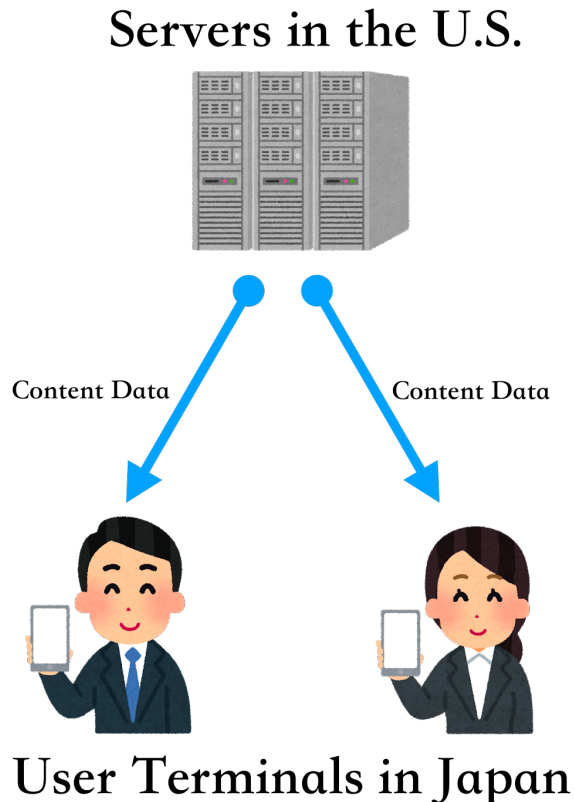
關於請求項 2 項

關於說明書 2 項

關於程序 3 項

關於節省費用 3 項

建議1： 就包含網頁伺服器與終端的系統進行請求 項撰寫

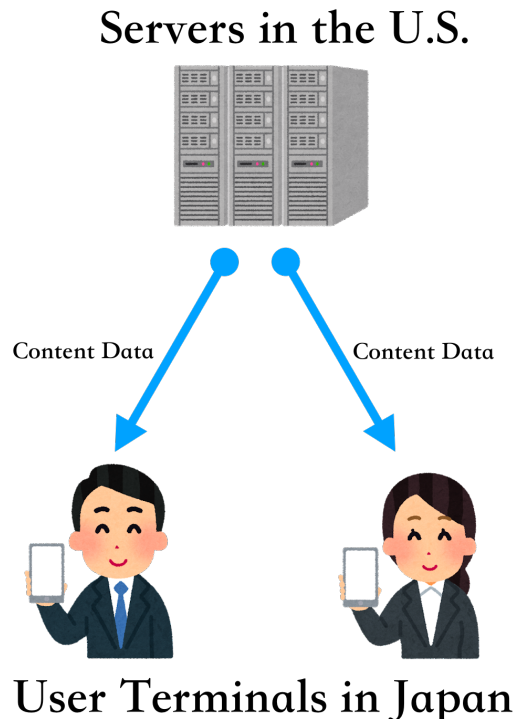


傳統問題：

沒有單一實體同時提供伺服器
與終端裝置，因此在傳統上容
易出現

➡「分割侵權」的情況
(即不構成侵權)

然而，美國公司 FC2 Inc. 即使僅從美國伺服器提供服務，仍被認定侵害日本專利。



案例：**Dwango v. FC2**

（最高法院，2025年3月3日，
專利第6526304號）

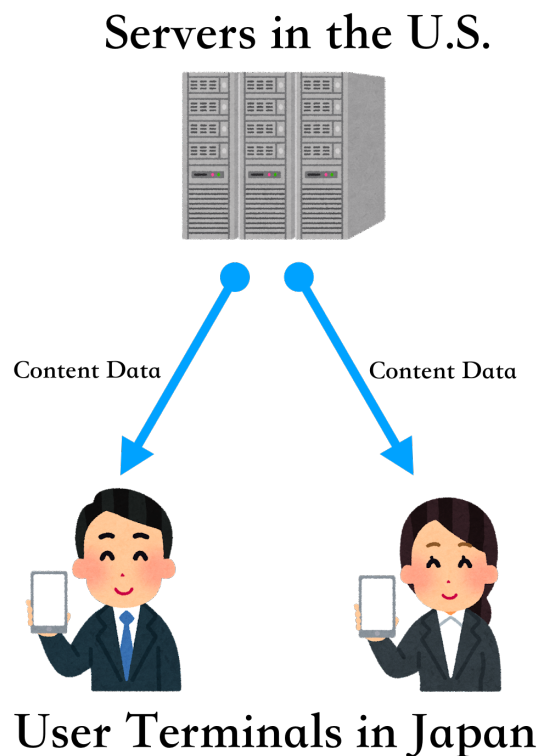
Machine Translation of the
Decision

理由 1: 當終端連線伺服器時, 系統即被認定為「製成」

當終端從伺服器接收檔案時，伺服器與終端形成連線，且請求項中所描述的功能（例如在使用者終端瀏覽器中的影片上疊加評論）因此得以實現。

於此時點，該系統被認定為「已製成」

理由 2: 系統「在日本」被認定為製成



終端之主要功能在日本境內完成

建議：對於網頁服務相關發明，應於日本提出專利申請

- * 其他要素：[Japanese patents may apply to overseas servers](#)
- * 延伸閱讀：[AIPLA Publication](#)

建議2：將「過程(工藝)」請求項 改寫為「製造方法」請求項

由於單純的「過程」請求項，並不及於依該過程所製造的產品，這與美國專利法第 271(g) 條不同。

例如：

- 「玻璃表面研磨方法」
- 「焊接方法」

👉 應改寫為「**製造方法**」類型，以涵蓋依該方法製造的產品

👉 進口該產品亦可能構成侵權。

實務案例

不被視為「製造方法」的情形

「本發明為道路人孔之切割方法」—屬於切割工藝，而非製造產品之方法。

（東京高等法院，2005年2月24日）

若請求項之標的僅為產品的一部分，則不被認定為「製造方法」。（大阪地方法院，2004年4月27日）

「製造方法」應造成產品之化學或物理性質改變。（東京地方法院，2003年11月26日）

成為「製造方法」請求項的建議

- 明確使用「**製造某產品的方法**」的字眼。
- 被製造之產品應為獨立的完整產品，而非物件的一部分（否則僅被視為成形或改變方法）。
- 必須使產品產生改變。

例子：

✗ 不足：「製造晶圓的方法，包括覆蓋光阻、曝光、蝕刻光阻」

✓ 足夠：「製造晶圓的方法，包括覆蓋光阻、曝光、蝕刻光阻，

並蝕刻晶圓本身。

10 項建議:

關於請求項 2 項

關於說明書 2 項

關於程序 3 項

關於節省費用 3 項

建議 3: 支援軟體相關發明

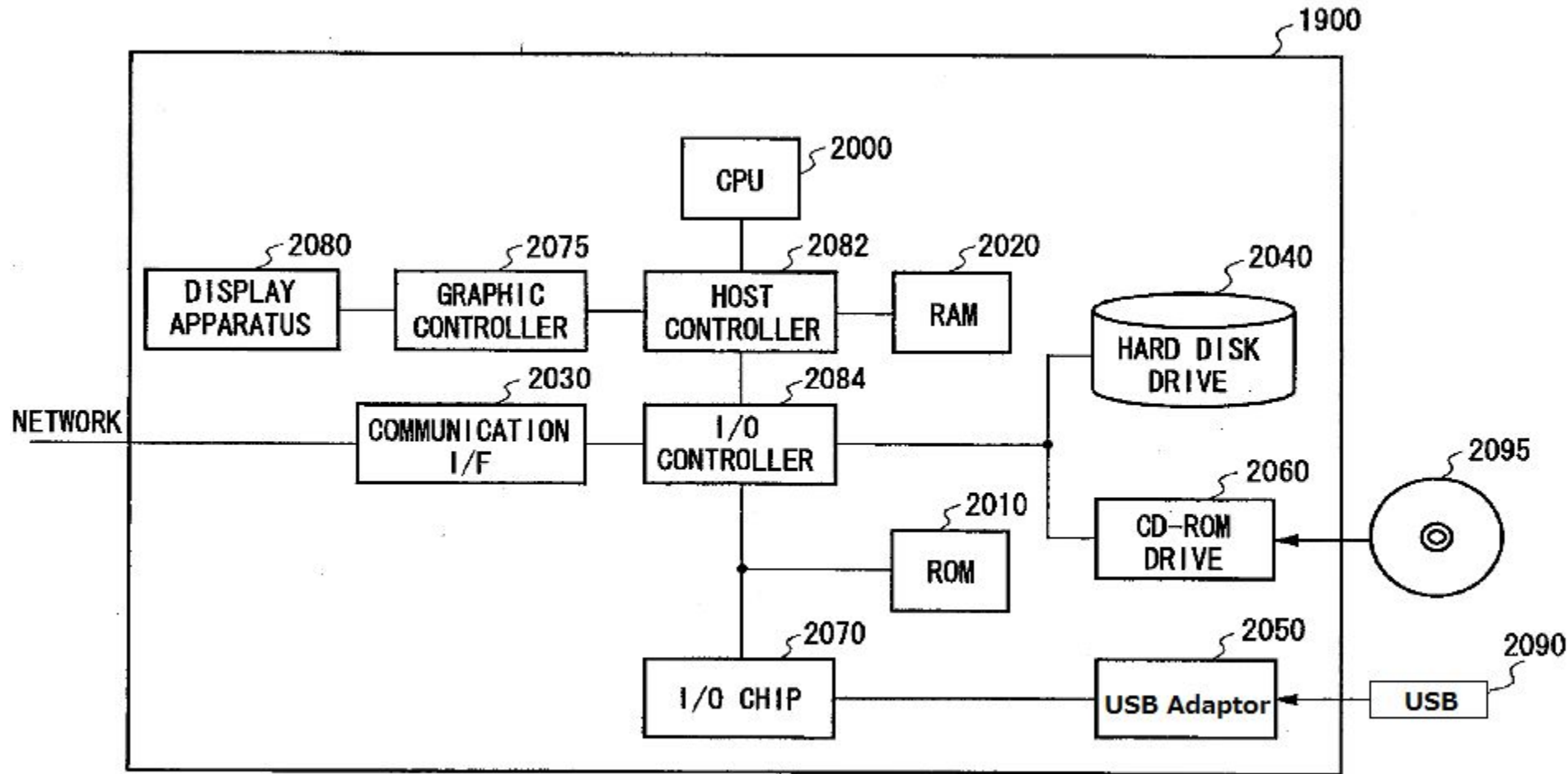
	一般性建議	我們建議:
日韓	在請求項中撰寫與硬體之間的 協同關係 。	1. 所有內容完整寫入。 2. 避免使用與人類活動、經濟或心理相關的詞語或問題，例如：費用、金錢交易、印象等。
美	明確說明 具體的應用 情境、其 顯著改進 之處，以及原因	
欧中	明確說明請求項中的各構成要素如何有 助於解決技術問題 。	

References [Comparisons of Software Eligibilities in IP5 Software Inventions in Japan cf. US & EP](#)

在日本支援軟體發明之補正

1. 即使硬體僅為一般個人電腦或手機，
也應描述 **硬體結構**（如儲存裝置與記憶體）。
2. 說明 **軟體如何使用硬體、資料庫或暫存資料** 。
3. 明確記載這些資料儲存在儲存裝置或記憶體中

在 PCT 或優先權申請中 加入電腦方塊圖(供日本階段使用)



在 PCT／優先權申請中， 記述軟體與硬體的協同關

即使簡略的描述，於日本階段仍有一定幫助（雖非理想）

例如：

[0050] 實施例所述的表格——與——、資料／資訊——與——可由 CPU 2000 自硬碟 2040 讀取並暫存於 RAM 2020。

CPU 2000 之後可再自 RAM 2020 讀取前述表格與資料／資訊，進行處理後，再次儲存至 RAM 2020。

建議 4: 避免在「發明目的、摘要、效果」部分撰寫過度細節(與美國相同)

在這些章節撰寫的內容，可能會限制發明的權利範圍。

因為「發明目的」、「發明摘要」、「發明效果」通常被理解為請求項中所聲明的發明。

實務案例

東京地方法院 H10(wa)30302

→ 請求項中的「下部」一詞，被限制於「發明效果」章節的說明內容。

大阪地方法院 H08(wa)13483

→ 請求項中的「天然石」一詞，被依據「發明目的」章節的說明而限縮。

建議的撰寫方式

- 避免使用「本發明」「該發明」等用語，
因這些字眼常被解釋為指「請求項中的發明」。

例：「依據本發明，可達成…」會被認為
「請求項的發明」必須達成該效果。

建議改為：

「依據第一實施例，可達成…」
→ 對請求項的限制較少。

10 項建議：

關於請求項 2 項

關於說明書 2 項

關於程序 3 項

關於節省費用 3 項

建議 5: 在收到核准通知後, 請確認有 哪些專利申請引用了您的申請

- 若您的申請已被競爭對手的申請引用, 請考慮提出分割出願。

考慮撰寫能涵蓋競爭對手實施例的請求項

因為實施例顯示了競爭對手的產品構想，

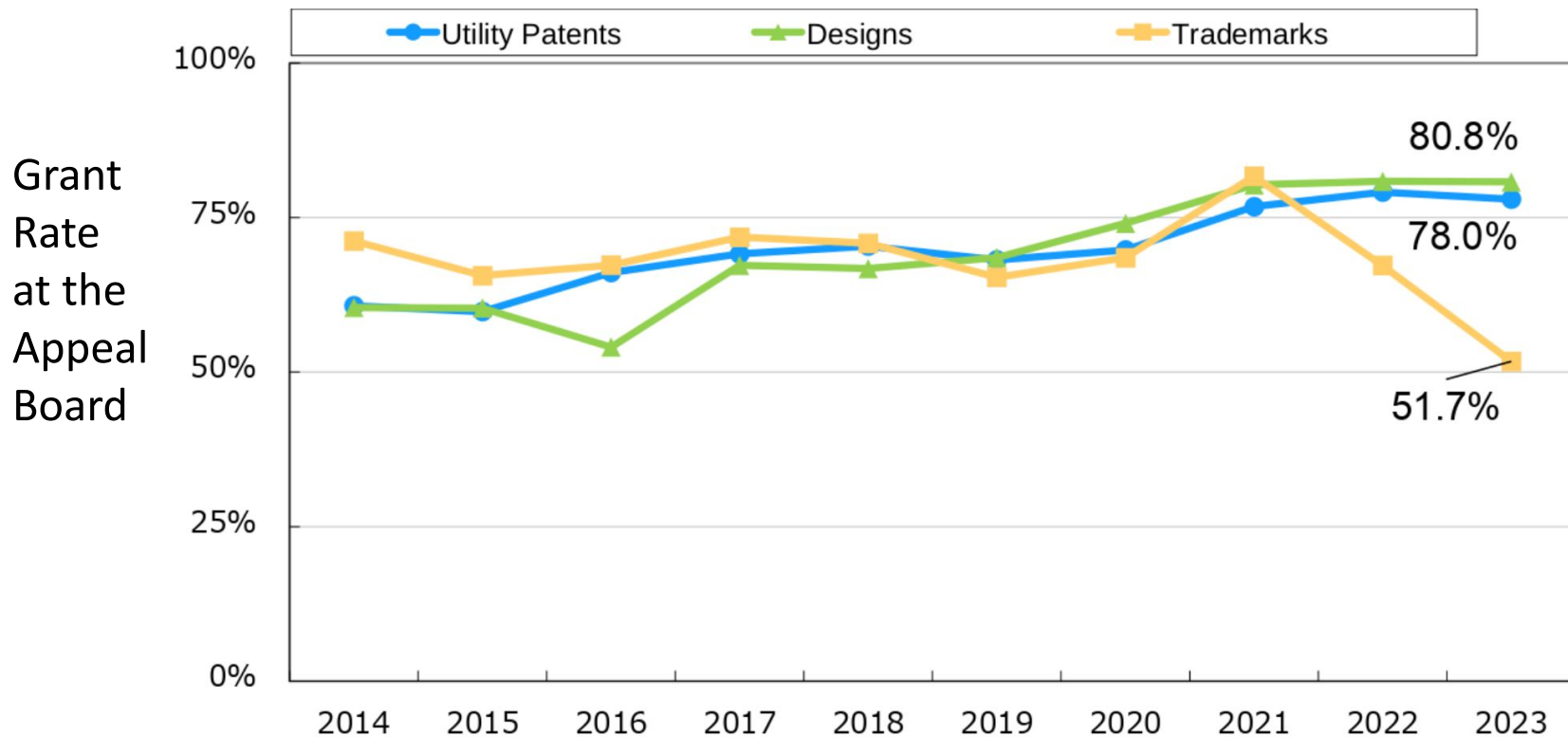
⇒ 可以提高涵蓋競爭對手的可能性。

您的申請揭露了競爭對手理想請求項的
(部分)內容

⇒ 建議考慮提出相同或相似的請求項。

See: [Studying Citing Applications to Decide Divisional App.](#)

建議 6: 向審判部提起上訴 (因為四件中有三件獲准)



Cited from the [JPO Website \(Japanese\)](#)

上訴費用低於分割出願費用

上訴審 (Appeal) 約 USD 300

+ 36 × 請求項數

分割出願及審查費 約 USD 900

+ 27 × 請求項數

服務費用大致相當。

*1 JPY 49,500 + 5,500 x claims 1 USD = JPY 150.8 (Oct. 20, 2025)

*2 JPY 138,000 + 4,000 x claims (large entity) Rounded for easily read

審判程序中可進行的補正時機：

- ① 提起審判上訴時
- ② 審判前審查 (Pre-Appeal Examination) 回覆時, 若被受審查意見
- ③ 若面談被接受, 面談後仍常可再補正

See: [Appeal Procedure is Advantageous at the JPO](#)

審判部之審查官對補正的接受度更高

若補正不涉及新事項，審查官可自行裁量准入。

審判部通常傾向在面談中解決爭點。

即使審判部不同意原提案，也常會提出可核准之替代方案。

建議 7: 若因非故意疏失而喪失 專利或專利申請, 可申請恢復

恢復制度適用範圍包括:

- PCT 國際申請進入日本階段
- 巴黎公約優先權
- 審查請求
- 年費續繳(含六個月寬限期後)

恢復申請期限

優先權恢復

- 自優先權期限起 2 個月內，或
- 自 PCT 進入期限起最長 3 個月內

PCT 進入、審查請求、年費恢復

自知悉逾期起 2 個月內，且

自原期限起 **1 年**內（商標為 6 個月）

恢復官費 (JPY)

專利	212,100	
商標	86,400	
意匠	24,500	
實用新型	21,800	(as of Oct 20, 2025)

See: [Restoration is available for unintentional lapse](#)

10 項建議：

關於請求項 2 項

關於說明書 2 項

關於程序 3 項

關於節省費用 3 項

建議 8: 以較少的分割案件維持申請中狀態 (未決狀態)

「綠色選項」方案可在延後每月的成本上相對較低

	維持案件未決狀態的方案	官費及服務費 (JPY)	延後月份 數	費用 ／月
審查請求	延後提出審查請求 (自(PCT)申請日起算 3 年內)	10,000	18	600
	對母案的拒絕決定提出上訴並附帶補正, 同時暫緩分割案的審查	180,000 for an appeal + 20,000	12	17,000
審查意見 通知 (OA)	回覆審查意見通知(不含分析)	50,000	3	16,700
	延長回覆審查意見通知的期限	16,200	3	5,400
核准通知	延長繳納核發費用的期限	14,100	30 days	14,100
分割出願	提出分割出願並請求審查	345,000	12 (1st. OA) + 6 (rejection decision)	19,200

暫緩分割案之審查

若母案的拒絕決定已經提起上訴(審判)，且在規定期限內提出「暫緩審查」的申請，則分割案的審查可以暫時中止，直至上訴案件結束後 **3 個月** 才恢復。暫緩期間實際上可節省相當於上訴費用的開支。

Reference: [JPO's Published Notice \(Japanese\)](#)

建議 9: 降低審查意見通知之人工翻譯成本

人工翻譯的費用約佔整體回覆費用的 30% 左右。

節省翻譯成本的策略

- **檔案翻譯 (Dossier Translation):** 可於收到日本特許廳 OA 當日即提供。
- 我方會針對各案件提供**專屬的翻譯檔案連結**，可即時查閱。
- 若有需要，可再申請人工翻譯服務。

建議 10: 降低官費 (Office Fees)

適用對象

- 微型與小型企業
- 大學與非營利組織(NPO)
- 成立未滿 10 年的新創企業

實務操作

請於「小規模／新設實體與大學之官費標準」中選擇適用類別，
並告知日本代理人，以便申請相應之費用減免。

感謝您的閱讀

若有任何問題，
歡迎隨時提出。



RYUKA & PARTNERS

1998 年成立

42 位專利律師

Firm of the Year 2024 (Patent Prosecution, Asia IP)

Appendix A: Calculations for Divisional & Appeal Fees

B. Appealing the rejection decision	Fees (JPY)
Service fee excluding substantial analysis	40,000
Late filing appeal brief	15,000
Office fee	49,500 + 5,500 x claims
Assuming 13 claims: Total:	176,000 for 13 claims

F. Filing divisional application in English	Fees (JPY)
Filing a divisional application in English, followed by translation	105,000
Office fee:	22,000
Requesting the examination	20,000
Office fee	138,000 + 4,000 x claims
Assuming 15 claims: Total:	345,000 for 15 claims

* The fees and months are typical examples. The fees vary by the firms.

Appendix B: Other suggestions

Five More Suggestions for Patent Prosecutions

Ai & Business Method:

Protecting **AI** Inventions

IP High Ct. Says **Steak** Providing System is Patent Eligible.

Claims:

Protecting Medical Treatments in Japan