10 Suggestions for
Patent Prosecution in Japan
Extracted from Our Practice

일본 특허출원 실무에 관한 10가지 제안

·RYUKA·
with Free Vision

Aki Ryuka　龍華　明裕
Japanese Patent Attorney
Attorney at Law, California, U.S.A.

October 20, 2026

Disclaimer

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

본 자료는 일본 지식재산 관련 협회의 공식 권고가 아닌 개인적인 제안입니다.

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.

본 정보는 일반적인 참고용으로 제공되며, 법률 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. 사안마다 상황이 다르므로, 본 자료만을 근거로 하는 것을 피하고, 반드시 변호사와 상담하십시오.

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.

법률은 지속적으로 변화하고 있으며, 본 정보가 모든 개정사항을 반영하지 않을 수 있습니다. 본 정보의 제공만으로 RYUKA & PARTNERS와의 변호사-의뢰인 관계가 성립하지 않습니다. 폐소는 본 자료의 내용에 대해서는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.

10 Suggestions:

10가지 제안:

Two (2) for **Claims**

청구항 관련: 2개

Three (3) for **Specification**

명세서 관련: 3개

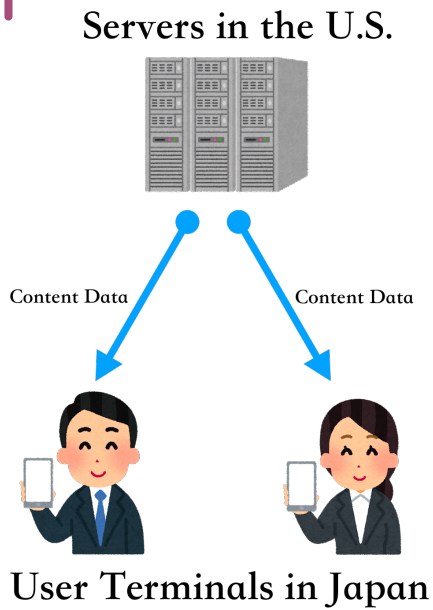
Three (3) for **Procedures**

절차 관련: 3개

Two (2) for Saving **Fees**

비용 절감 관련: 2개

제안 1: 웹 서버와 단말기를 포함하는 시스템의 청구



Traditional Issue:

전통적 문제점

No single entity provides both the server and the terminals.

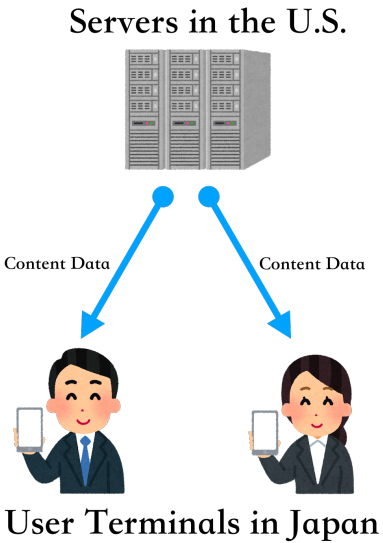
서버와 단말기를 동일한 주체가 제공하지 않음

➡ divided infringement
(no infringement)

분할침해로 간주되어 비침해 판단.

FC2 inc. of the US was held to infringe a Japanese patent although they provided services from a US server.

미국의 FC2는 미국 서버에서 서비스를 제공했음에도 불구하고 일본 특허를 침해한 것으로 간주되었습니다.



Dwango v. FC2.
The Supreme Court,
March 3, 2025

Machine Translation of the Decision

Patent No. 6526304

(Dwango 대 FC2, 일본 최고재판소, 2025년 3월 3일, 특허 제6526304호)

Reasoning 1:

The system was produced when the terminal accessed the server

이유 1: 단말기가 서버에 접속하는 시점에서 시스템이 "생성"됨.

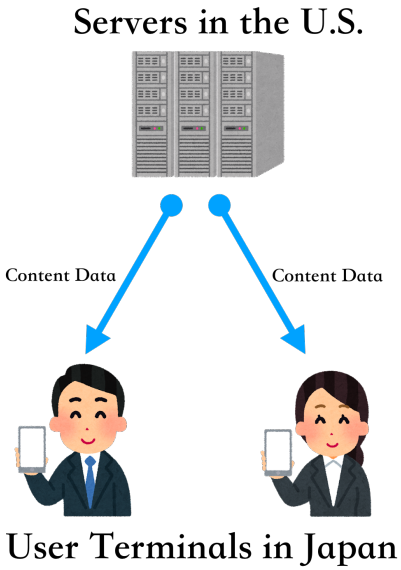
When the terminal received files from the server, the server and terminal were connected, and the claimed functions, which overlays user comments on the video in the browser of the user terminal, were realized.

단말기가 서버로부터 파일을 수신하면 서버와 단말기가 연결되고, 사용자 단말기의 브라우저에서 동영상에 사용자 댓글을 오버레이하는 청구 기능이 실현됨

The claimed system was "produced" at this point.

이 때, 시스템이 생산된 것으로 판단됨.

이유 2: 시스템은 일본에서 생산됨.



The essential functions of the terminal were created in Japan.

단말기의 핵심 기능이 일본 내에서 구현되었음

We suggest filing JP applications for Web service inventions.

웹서비스 발명에 대해서는 일본 출원을 권장함

* Other factors: Japanese patents may apply to **overseas servers**
* Other suggestions: AIPLA Publication

제안 2: “공정(method)” 청구항을 “생산방법(method for producing)” 청구로 전환

Because a mere process claim does not extend to the products made by that process, unlike USC 271 (g).

단순한 공정 청구는 USC 271(g)과 달리 해당 공정에 의해 만들어진 제품에는 적용되지 않기 때문

ex. “Method for grinding a glass surface” or “method for welding”

ex. "유리 표면을 연마하는 방법" 또는 "용접하는 방법"

→ Convert to “method for producing” style

→ "생산 방법" 스타일로 변환

to cover the products made by that method.

해당 방법으로 만든 제품을 커버

→ Importing the products also infringes the patent.

→ 제품을 수입하는 것도 특허를 침해

Mere process claims are often not regarded as “methods for producing a product”

단순한 공정 청구는 종종 "제품 생산 방법"으로 간주되지 않음

“The invention is directed to a **cutting method** of a street manhole, which is a cutting method, but not a method for producing a product” H16(Ne)4518 (Tokyo High Court, Feb 24, 2005)

"본 발명은 길거리 맨홀의 **절단 방법**에 관한 것으로, 절단 방법이지만 제품을 생산하는 방법은 아니다." H16(Ne)4518 (도쿄 고등법원, 2005년 2월 24일)

“To be qualified as a product, which is to be produced by a method-for-producing, the product should be separately sold.” "생산 방법으로 생산되는 제품으로 자격을 갖추기 위해서는 제품을 별도로 판매해야 한다.“

“The claimed subject is **only a part of a product**, and therefore, the claim is not considered as a method for producing a particular product.” H15(Wa)860 (Osaka D. Ct., April 27, 2004)

"청구된 대상은 **제품의 일부일 뿐이므로** 특정 제품을 생산하는 방법으로 간주되지 않는다." H15(Wa)860 (오사카 D. Ct., 2004년 4월 27일)

“A method-of-producing claim **should change** chemical or physical characteristics or forms” H13(Wa)3764 (Tokyo D. Ct., November 26, 2003)

"청구항 생산 방법은 화학적 또는 물리적 특성이나 형태를 **변경해야 한다**." H13(Wa)3764 (Tokyo D. Ct., 2003년 11월 26일)

"생성 공정“ 청구항으로 간주해야 할 제안

Explicitly say “**method for producing**a product.”

"제품을 생산하는 방법“ 을 명시적으로 말할 것

The product to be produced should **not be a part of an object**.

→ Could be considered as a mere method for forming or changing something.

생산될 제품은 목표의 **일부가 되어서는 안 됨**

→무언가를 형성하거나 변화시키기 위한 단순한 방법으로 간주될 수 있음

The product must **be changed**.

제품을 **변경** 해야 함

Not enough

충분하지 않음

: A method for producing a wafer, comprising: covering a wafer by resist,exposing the resist, andetching the resist.

웨이퍼를 레지스트로 덮는 단계, 레지스트를 노출시키는 단계, 및 레지스트를 에칭하는 단계를 포함하는 웨이퍼를 생산하는 방법.

Sufficient

충분

: further etching the wafer.

웨이퍼를 추가로 에칭하는 단계

10 Suggestions:

10가지 제안:

Two (2) for **Claims**

청구항 관련: 2개

Three (3) for **Specification**

명세서 관련: 3개

Three (3) for **Procedures**

절차 관련: 3개

Two (2) for Saving **Fees**

비용 절감 관련: 2개

소프트웨어 발명 지원

	General Suggestions 일반적인 제안	We suggest 폐소 제안:
JP KR	Write cooperative relationships with hardware in the claims. 청구항에 하드웨어와의 협력 관계를 작성	1. Writing all of those 좌측 기재사항 모두를 적용하기 2. Avoiding writing problems and words in human activities, economics, and psychology, e.g, fees, monetary transactions, and impressions. 예를 들어 수수료, 금전거래, 인상 등, 인간의 활동, 경제학, 및 심리학의 문제 및 단어를 기재하는 것을 회피하기
US	Make clear specific applications, what is significantly more, and why. 구체적인 응용 을 명확히 하고, 훨씬 더 중요한 것과 그 이유를 명확히 함	
EPO CN	Make clear how claimed elements contribute to solving technical problems. 청구되는 요소들이 기술적 문제를 해결하는 데 어떻게 기여 하는지 명확히 함	

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

RYUKA
with Free Vision

일본에서의 소프트웨어 발명에 대한 보정 지원

Describe hardware such as storage and memories, even if the hardware is a typical PC or cell phone.

하드웨어가 일반적인 PC나 휴대폰이라도, 저장장치 및 메모리 등의 하드웨어를 설명하기

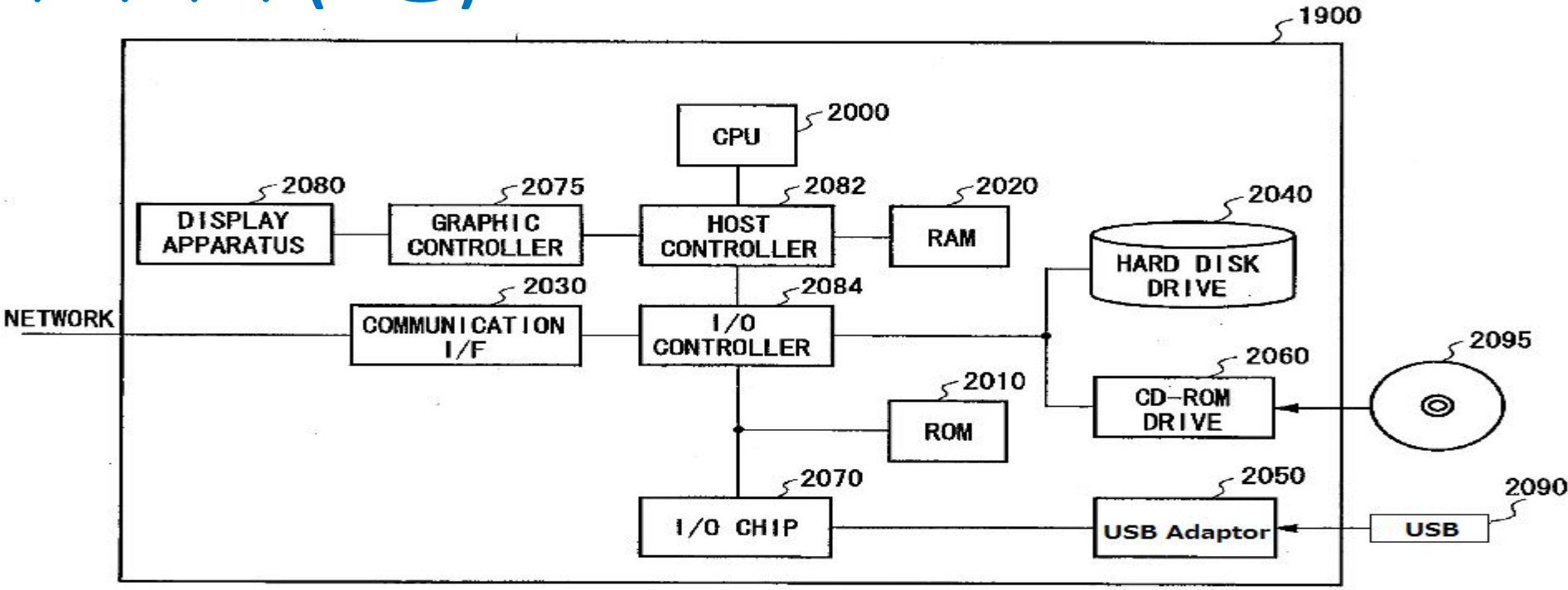
Describe how the software uses tables, databases, or temporary data.

소프트웨어가 테이블, 데이터베이스 또는 임시 데이터를 어떻게 사용하는지 설명하기

Describe that the tables, databases, etc. are stored in a storage or memory.

테이블, 데이터베이스 등이 저장장치나 메모리에 저장되어 있다고 설명하기

PCT 및 우선출원에 컴퓨터 블록 다이어그램을 추가하기 (JP용)



PCT 및 우선순위 애플리케이션 (일본용)에서 하드웨어와의 협력 관계 설명

A simple description like below may still help in JP to some degree (although not ideal).

(이상적이지는 않지만) 아래와 같은 간단한 설명은 JP에서 어느 정도 도움이 될 수 있습니다

[0050] Tables --- and ---, and data/information --- and --- described in the embodiments can be read from hard disk drive 2040 and temporarily stored in RAM 2020 by CPU 2000. CPU 2000 may then read tables ----, and --- and data/information --- and --- from RAM 2020, process them, and store them in RAM 2020 again.

제안 4: 발명의 세부적인 객체, 요약 및 효과를 피하는 것 (미국과 동일)

Anything written in those sections limits the scope
of the inventions, since:

해당 섹션에 작성된 모든 내용은 범위를 제한합니다. 이유는

objects of the Invention,

발명의 목적,

summary of the Invention, and

발명의 요약, 그리고

effects of the Invention

발명의 효과가

mean:
those of the claimed inventions.

특허청구된 발명의 그것들을 의미하기 때문입니다.

"발명의***" 섹션에 있는 언어는 청구 범위를 제한함

1. Tokyo District Court, H10(wa)30302

The claimed phrase, "lower portion" was limited in reference to the explanation made in the Effect of the Invention section.

1. **도쿄 지방법원**, H10(wa)30302

청구된 문구인 "하부 부분"은 발명의 효과 섹션의 설명을 참조하여 제한됩니다.

2. Osaka District Court, H08(wa)13483

The claimed phrase, "natural stone" was limited in reference to the explanation in the Object of the Invention section.

2. **오사카 지방법원**, H08(wa)13483

청구된 문구인 "자연석"은 발명의 목적 섹션에 있는 설명을 참조하여 제한됩니다.

Avoid saying

“the invention” & “the present invention”

"발명" 및 "본 발명“ 과 같은 기재를 피하기

Those mean claimed invention.

청구된 발명을 의미하는 것들

Ex. According to the present invention, (effect) is achieved.

본 발명에 따르면, (효과)가 달성됩니다.

→ Claimed inventions are construed to achieve the effect.

청구된 발명은 그 효과를 달성하기 위해 해석됩니다.

Suggestion

제안 :

According to the first embodiment, ….. is achieved.

첫 번째 구현 방식에 따르면, ...이 달성됩니다.

→ Less limiting claims.

덜 제한적인 청구항

Suggestion 5: Move discussions of prior art into the embodiment

제안 5: 선행 기술에 대한 논의를 실시 예로 이동

Discuss general technologies as a part of your invention.

- 발명의 일환으로 일반 기술에 대해 논의

- Discuss different technologies as an alternative solution.

- 대안적인 해결책으로 다양한 기술에 대해 논의

In the prior art section, merely say:

선행 기술 섹션에서는 다음과 같이 기재

Ex. Abstract of 2001-12345 says that "(cited sentences)."

2001-12345 의 요약서에는 "(인용된 문장)"이라고 나와 있습니다

(No admission is made.)

(개입 없음)

Cf. In ****, it is disclosed that ******.

****에는 ******가 공개되어 있습니다.

(Applicant's admission is made)

(출원인의 개입이 있음)

Not all known references are required. Two or three are enough.

모든 알려진 참고문헌이 필요한 것은 아니며, 두세 개면 충분합니다.

이유:

Anything explained in the Prior Art section is assumed not
a part of the present invention.

선행 기술 섹션에서 설명된 모든 것은 본 발명의 일부가 아닌 것으로 간주됩니다.

→ Descriptions in the Prior Art section limit the claim scope.

선행 기술 섹션의 설명은 청구 범위를 제한합니다

→ Amendments that are supported by the Prior Art section
are not persuasive for the inventive step.

선행 기술 섹션에서 지지하는 수정 사항은 창의적인 단계에 대해 설득력이 없습니다.

→ More description, more limited.

설명이 많을수록 제한이 많아집니다.

If problems of the prior art are discussed, the invention tends
to be construed not to have the same problems.

종래 기술의 문제점을 논의하면, 본 발명은 동일한 문제를 가지지 않는 것으로 해석되는 경향이 있습니다.

→ Descriptions of the prior art problems limit the claim scope.

선행 기술 문제에 대한 설명은 청구 범위를 제한합니다.

10 Suggestions:

10가지 제안:

Two (2) for **Claims**

청구항 관련: 2개

Three (3) for **Specification**

명세서 관련: 3개

Three (3) for **Procedures**

절차 관련: 3개

Two (2) for Saving **Fees**

비용 절감 관련: 2개

Suggestion 6

제안 6:

Upon receiving an allowance, confirming patent applications that have cited your application

허가를 수령하면, 귀하의 출원을 인용한 특허출원을 확인합니다

- Filing a divisional application, if your application has been cited to a competitor's application
- 경쟁사의 신청서에 귀하의 신청서가 인용된 경우, 분할 출원을 제출

경쟁사의 실시예를 커버하는 청구항을 고려하기

∵ The embodiments show the competitor's product idea.

∵ 실시 예는 경쟁사의 제품 아이디어를 보여줍니다.

⇒ Increasing the chance to cover the competitor

경쟁사를 커버할 기회가 늘어납니다.

Your application discloses (a part of) the competitor's ideal claims

귀하의 출원은 경쟁사의 이상적인 청구항 (의 일부) 을(를) 공개합니다

⇒ Considering claiming the same.

같은 청구항을 고려합니다.

See: Studying Citing Applications to Decide Divisional App.

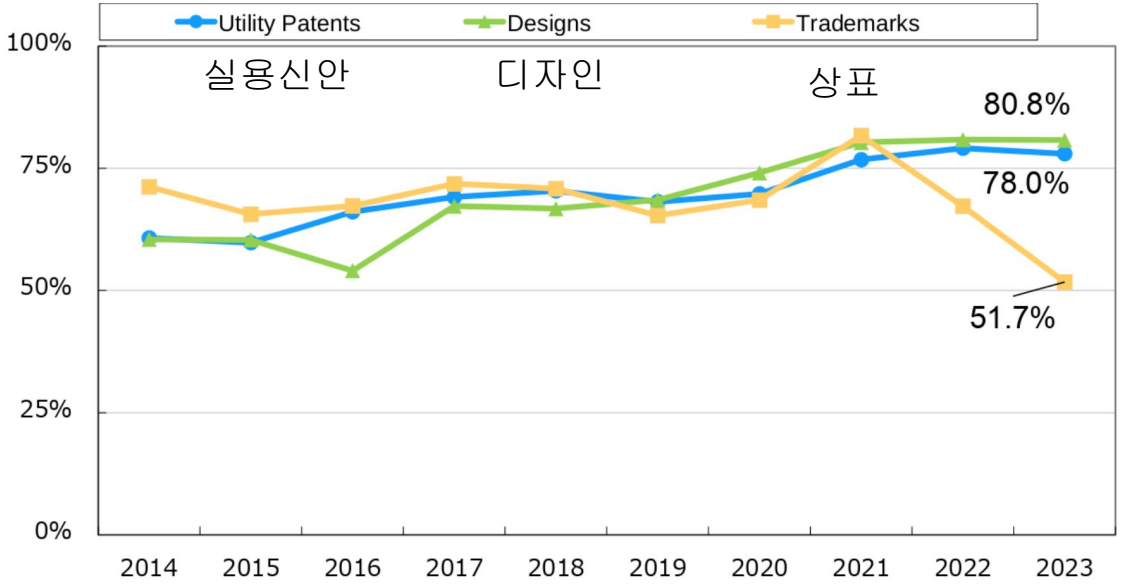
제안 7: 심판 청구

∵ 3 of 4 patent applications are granted

∵ 특허 출원 4건 중 3건이 허가되었습니다

Grant Rate at the Appeal Board

심판에서의 허가율



Cited from the JPO Website (Japanese)

The appeal fee is lower than
the fee for a divisional application

심판청구 수수료는 분할출원 수수료보다 낮습니다

Office fee for **Appeal**

심판청구 특허청비용

USD 300 + 36x claims*1

Office fees for **Divisional and its Examination**

분할출원 및 그 심사에 필요한 특허청비용

USD 900 + 27x claims*2

Service fees are comparable

서비스 요금도 비교 가능합니다

*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

Claims can be amended:

청구항은 보정될 수 있습니다

1. when appealing the case to the appeal board,

사건을 심판청구하는 경우

2. in response to an OA during the pre-appeal examination, and

심판 전의 심사 중에 OA에 응답하는 경우, 및

3. often, after the interviews as well, if the interview is accepted

많은 경우, 심사관 면담 후에도 종종, 면담이 허용된 경우

See: Appeal Procedure is Advantageous at the JPO

Board examiners tend to be more flexible in accepting amendments

심판관들은 보정을 더 유연하게 받아들이는 경향이 있습니다

Examiners have discretion to enter amendments having no new matter.

심사관들은 신규 사항 없이 보정안을 제출할 재량권이 있습니다.

Board tries to settle the case at the interview.

심판합의체는 면담에서 사건을 해결하고자 합니다.

Even when the Board does not agree with the proposed amendment,

심판합의체가 제안된 보정안에 동의하지 않는 경우에도.

- They may suggest allowable alternatives.

심판관들은 허가 가능한 다른 보정안을 제안할 가능성이 있습니다.

Suggestion 8

제안 8:

Restoring patents and patent applications, if unintentionally lapsed

의도치 않게 실효된 경우 특허 및 특허 출원 복원하기

Subjects of restorations

복원 대상:

- PCT national entry

  PCT국내단계진입

- Paris priority

  파리조약 우선권

- Examination request

  심사청구

- Annuity/renewal after the six-month grace period

  6개월의 유예기간 후의 연금/갱신

RYUKA
with Free Vision

복원 기한

Priority Restoration

우선권 복원:

- 2 months from the priority due date, or

우선권 주장 기한으로부터 2달 및

- 3 month max. from the PCT entry due date

PCT 출원 마감일로부터 최대 3개월

PCT Entry, Exam. Request and Annuity Restorations:

Earlier of:

PCT출원, 심사청구 및 연금 복원은 이하의 기한 전입니다.

- 2 months from knowing the lapse of time

기한 만료를 알고 난 후 2개월

- **1 year** from original due date (6 months for trademarks)

본래 마감일로부터 **1년** (상표의 경우 6개월)

Office fees for restorations (JPY)

복원을 위한 특허청비용

Patents	특허	212,100
Trademarks	상표	86,400
Designs	디자인	24,500
Utility Models	실용신안	21,800

(as of Oct 20, 2025)

See: Restoration is available for unintentional lapse

10 Suggestions:

10가지 제안:

Two (2) for **Claims**

청구항 관련: 2개

Three (3) for **Specification**

명세서 관련: 3개

Three (3) for **Procedures**

절차 관련: 3개

Two (2) for Saving **Fees**

비용 절감 관련: 2개

Suggestion 9

제안 9 :Keeping pendencies with fewer divisionals

더 적은 분할출원으로 출원 중 상태를 유지하기

Green options are less expensive per deferred month.

초록 옵션은 연기 1개월당 비용이 저렴해집니다.

	Options for extending pendencies	Office & Service Fees (JPY)	Deferred Months	Fees / Month
Request for Examination	Deferring the request (3 years from (PCT) filing date)	10,000	18	600
	Appealing the parent rejection with any amendment & **Suspending** the divisional examination	180,000 for an appeal + 20,000	12	17,000
Office Actions (OA)	**Responding** to an OA without analysis	50,000	3	16,700
	Extending the OA response period	16,200	3	5,400
Allowance	**Extending** the period for paying the issue fee	14,100	30 days	14,100
Divisional	Filing in English & Requesting the examination	345,000	12 (1st. OA) + 6 (rejection decision)	19,200

Suspending the divisional examination

분할출원의 심사를 중단시키기

The divisional examination can be **suspended if**:

분할출원 심사는 다음과 같은 경우 **중단될 수 있습니다**:

the parent rejection decision is **appealed**, and

부모출원의 거절결정이 **심판청구된** 경우 및

the suspension is timely **requested**.

중단이 적절한 시기에 **요청되는** 경우

Resumes three months after the decision on appeal.

심판청구에 대한 결정으로부터 3개월 후에 재개됩니다.

Suspended period worth Appeal fees.

유예 기간을 위해 심판청구 수수료를 낼 가치가 있습니다.

Reference: JPO's Published Notice (Japanese)

제안 10: 특허청 수수료를 절감하기

Available for:

이하에서 이용 가능합니다:

- Micro and small entities
  - 마이크로 및 소규모 출원인
- Universities and NPOs
  - 대학 및 NPO
- New entities (<10 years)
  - **신규 법인(<10년)**

Inform the JP agent of the detailed category selected from

이하에서 선택한 세부 카테고리를 일본 대리인에게 알리십시오: Office Fees for Small/New Entities & Universities

Thank you.

Questions?



about us:

Since 1998

42 Patent Attorneys

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

부록 A: 분할 및 심판청구구 수수료 계산

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.

수수료와 개월수는 통상적인 예입니다. 수수료는 대리인에 따라 상이합니다.

부록 B: 기타 제안 사항

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