

# 在中加专利审查高速路（PPH）试点项目下 向加拿大知识产权局（CIPO）提出加快审查 请求的要求和流程

## 1、 中加 PPH 试点协议

于 2013 年 9 月 1 日启动的中加 PPH 试点协议项目将于 2018 年 9 月 1 日再次延长，为期三年，至 2021 年 8 月 31 日止。最新延长还引入了申请人向 CIPO 提交 PCT-PPH 请求的可能性，即使用 CNIPA 的国际工作结果。

CIPO 和 CNIPA 将评估试点协议结果，以确定是否以及如何进一步延长该协议。

如果参与量超出管理水平，或因其他任何原因，CIPO 保留在任何阶段限制或终止参与 CIPO-CNIPA 试点协议的权利。如果 CIPO-CNIPA 试点协议被终止，CIPO 将在终止日期前不少于三个月提供书面通知。

这些要求和流程可经两局同意随时修改。如果愿意，CIPO 和 CNIPA 可制定针对各局的指南，例如，以反映其各自法律术语和流程，并且可以在他们认为合适的情况下应用超出这些要求的额外灵活性。

CIPO 将根据 PPH 试点免费处理加快审查请求。如果该 PPH 试点成为永久性项目，CIPO 将评估应该适用的费用（如果有的话）。在 PPH 试点期间，请求审查的常规费用（专利规则附表 II）将继续适用。

## **2、在 PPH 下向 CIPO 提出加快审查请求的流程**

申请人应当在专利审查高速路（PPH）下，通过提交完整的 PPH 请求表并提供参加 CIPO-CNIPA PPH 所需的文件，如下文附件 B 所述，来向 CIPO 提交加快审查请求。

PPH 请求表是确保该请求被正确处理的最重要的文档。PPH 请求表可在相应协议的 PPH 部分中找到。

根据加拿大专利申请的相关程序，PPH 加快审查请求可以通过邮寄，传真或加拿大创新、科学和经济发展网站电子提交。

为确保答复内容正确受理，所有后续向 CIPO 提交的答复内容必须清楚地标识为 PPH 相关申请。请将每份答复内容的封面用字母“PPH”显著标记。

审查员将考虑 PPH 请求，如果满足所有要求，审查员将进行加快审查。每份加拿大专利申请将按照加拿大专利法和专利规则以及 CIPO 的专利局惯例进行审查。

如果审查员认定提交的权利要求与 CNIPA 认为可授权的一项或多项权利要求不充分对应，则会通知申请人加快审查的请求不被批准。为重新进入 PPH，申请人必须相应地修改权利要求，并通过提交新的申请表重新申请。

在 PPH 申请的申请过程中，如果审查员认为提交的权利要求与 CNIPA 认为可授权的一项或多项权利要求不充分对应，则会通知申请人该申请已移出 PPH，审查将以非加快方式进行。

无论请求是否被批准，在 PPH 下的加快审查请求对权利要求所做的所有修改都将被记录。

## **附件 A：在中加 PPH 项目下向 CIPO 提出加快审查请求的要求**

参加 CIPO-CNIPA PPH，必须满足以下六点要求：

1. CIPO 申请和 CNIPA 申请具有相同的最早日。相同的最早日可以是以下的优先权或申请日：对应的 CNIPA 国家申请或对应的 CNIPA 作为 ISA 和/或 IPEA 的 PCT 国际申请。附件 F 给出了可在 CIPO-CNIPA PPH 下要求加快审查的加拿大专利申请的图例；

2. 对应的申请必须经过实质审查，包括审查新颖性和创造性，并且至少有一项 CNIPA 作为国家局认定为可专利性/可授权的权利要求。被 CNIPA 作为 ISA 和/或 IPEA 认定为具有新颖性、创造性和工业实用性的权利要求具备用于本通知的可专利性/可授权的含义；

3. 在 CIP0 申请中提出参与 PPH 试点请求的申请的所有权利要求必须与 CNIPA 对应申请中的可专利性/可授权的权利要求充分对应。附件 C 为评估权利要求是否充分对应提供了进一步的指导准则；

4. 对申请参加 PPH 的 CIP0 申请的实质审查尚未开始。当 CIP0 发出第一次审查意见通知书时（如审查报告或授权通知），实质审查被认为已经开始；

5. CIP0 申请可供公众查阅，或随 PPH 申请一起提出公开请求以供公众查阅；以及，

6. CIP0 已随 PPH 请求收到审查请求或审查和支付规定费用请求。

## **附件 B：参与 CIP0-CNIPA PPH 所需文件**

参加 CIP0 的 CIP0-CNIPA PPH 试点项目，申请人需要：

1. 提交参与 PPH 的完整请求。

完整请求包括完整填写的 PPH 请求表（可在 PPH 专栏找到）。特别是，除了需要标识所有相关工作结果以及要求 CIP0 从工作结果中获得的被认为可授权的权利要求的版本和从档案访问系统获得的权利要求之外，还需要权利要求对应表；

2. 如果无法通过档案访问系统获得，则提交与对应申请的权利要求可授权性相关的所有 CNIPA 工作结果的副本（有关档案访问系统见附件 D，相关适格工作结果见附件 E）；

3. 如果无法通过档案访问系统获得，则提交 CNIPA 认为可授权的权利要求副本（有关档案访问系统见附件 D）；和，

4. 如果所需的工作结果和/或权利要求不能以英文或法文提供，则提交第 2 点或第 3 点所列任何文件的译文。若由于翻译不当，专利审查员不能理解所译审查意见通知书的概要或所译权利要求的范围，审查员可要求申请人重新提交译文。

专利文献（公众无法获得时）和 OEE 引用的非专利文献可以与请求同时提交。尽管这些文献的提交是可选的，但提交这些文献可进一步加快审查进度。在申请人自愿的前提下，作为支持文件的一部分，当提出 PPH 加快审查请求时，申请人可以提交引用文件的翻译以加快对于引用文件的理解。当一份引用文件的译文被认为是必要时，CIPO 审查员可能通过标准的 CIPO 审查流程要求引用文件的译文。

此外，在提交 PPH 请求后，当 CNIPA 推翻之前认为可授权的审查意见时，申请人应告知 CIPO 由 CNIPA 作出的与可专利性相关的审查意见通知书。进而，如果 CIPO 不能获得该审查意见通知书，申请人应随该告知内容同时提交 CNIPA 的审查意见通知书。

CIPO 将使用档案访问系统和机器翻译来最大限度地访问和评估支持文件。如果 CIPO 难以获得附件 B 中所列文件及其译文，可能会要求申请人提交这些文件。当 CIPO 认为机器翻译质量不足时，申请人可能会被要求提供人工译文。

申请人如果已经通过平行流程或过往流程向 CIPO 提交了上述文件，则不必再提供这些文件的副本。

## 附件 C：原则

根据“MOTTAINAI”的概念，只要申请具有相同的有效日（优先权日或申请日）并且公开内容支持所要求的主题，PPH 适格性将基于 CNIPA 作出的工作结果，不管该申请是在哪里首次提交的。

所有在 PPH 下进行审查的原始提交或修改后的权利要求都必须与 CNIPA 认为可授权的一项或多项权利要求充分对应。考虑到翻译和权利要求格式造成的差异，被认为是充分对应的权利要求是指向 CIPO 提交的权利要求与对应申请的权利要求具有相同或相似的范围，或者向 CIPO 提交的权利要求比对应申请的权利要求范围小。

在此方面，当对应申请的权利要求修改为被说明书（说明书正文和/或权利要求）支持的附加技术特征所进一步限定时，权利要求的范围变小。

与 CNIPA 认为可授权的权利要求相比，CIPO 申请的权利要求引入新的/不同类型权利要求时，不被认为是充分对应。例如，对应申请的权利要求仅包含制备产品的方法权利要求，如果 CIPO 申请的权利要求引入依赖对应方法权利要求的产品权利要求，那么，CIPO 申请的权利要求不被认为是充分对应。

（然而实际上，关于“充分对应”，CIPO 可酌情提供一定程度的灵活性。）

## 附件 D：有关案卷访问系统

有关案卷访问系统

局	案卷访问系统
CIPO	<a href="#">Canadian Patents Database</a>
CNIPA	CNIPA的专利审查和服务系统
WIPO	<a href="#">Patentscope</a>
Global Dossier	经由 <a href="#">WIPO CASE</a>

## 附件 E： 适格的工作结果

对应权利要求在以下工作结果中被认定为可授权：

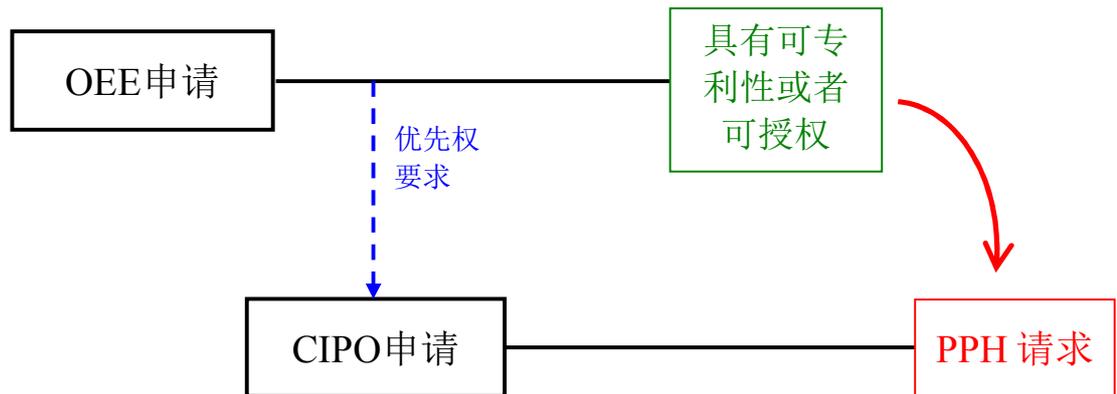
OEE	文档
CNIPA	<p>适格的 CNIPA 国家工作结果：</p> <p>授权的专利公开和/或在审查意见通知书中。审查意见通知书包括 "第一次审查意见通知书 (First Office Action)"<sup>1</sup>和 "授予发明专利权通知书 (Notification to Grant Patent Right for Invention)".</p> <p>适格的 CNIPA PCT 工作结果：</p> <p>国际检索单位的书面意见 (WO-ISA) *</p> <p>国际初步审查单位的书面意见 (WO-IPEA) *</p> <p>专利性国际初步审查报告 (IPRP) *</p> <p>* CNIPA 无需为这些适格工作结果的受理局。</p>

## 附件 F： 可在 CIPO-CNIPA PPH 下向 CIPO 请求加快审查的

## 加拿大专利申请示例

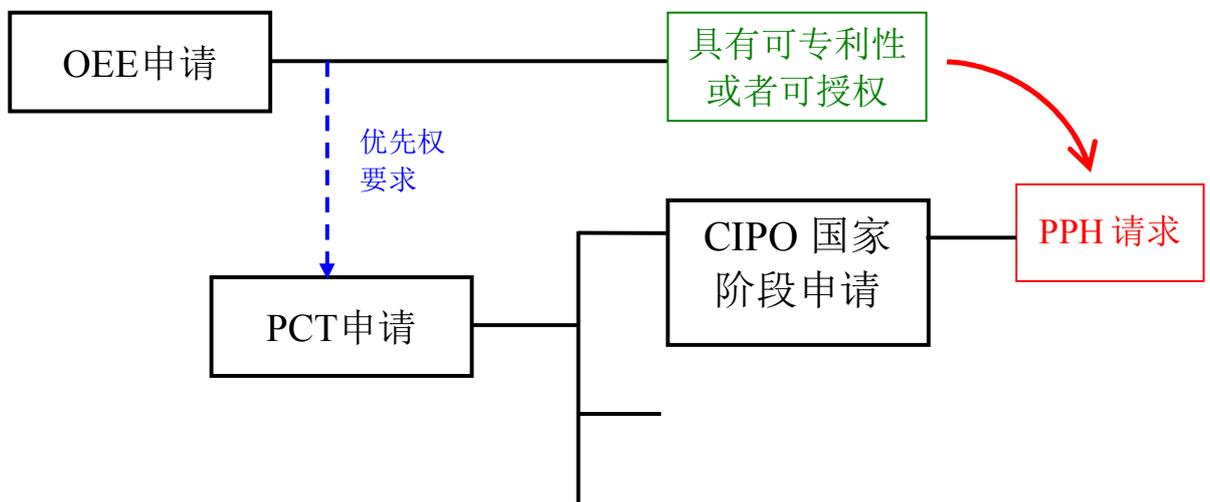
在下面的例子中，在先审查局（OEE）指 CNIPA，也作为 ISA 和/或 IPEA，其工作结果被用作 PPH 请求的基础，而在后审查局（OLE）指 CIPO，其作为参与 PPH 试点项目的请求局。

示例 A:



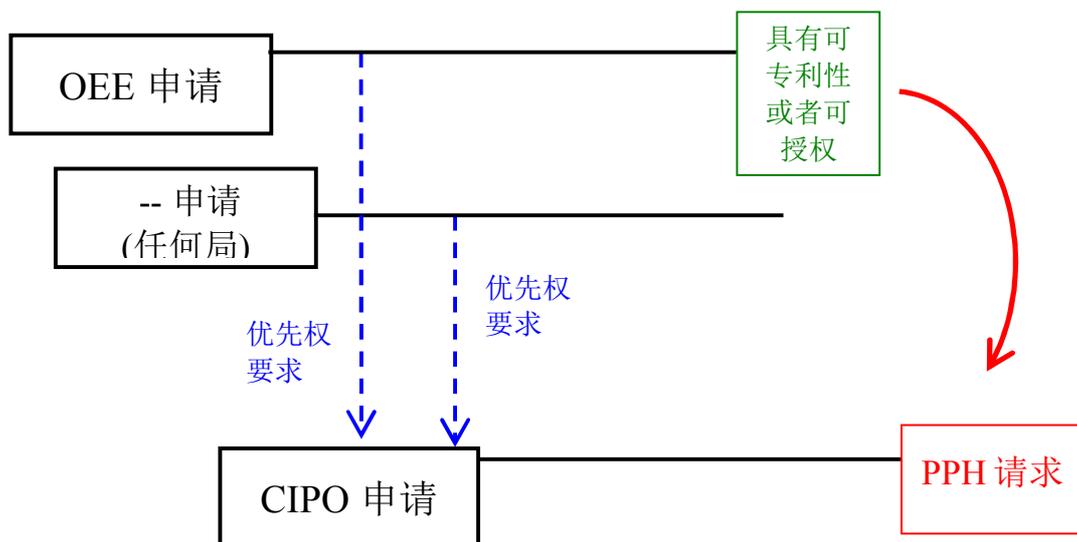
CIPO 国家申请根据巴黎公约有效要求在先审查局（OEE）国家申请的优先权，该申请具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家申请提交 PPH 请求。

示例 B:



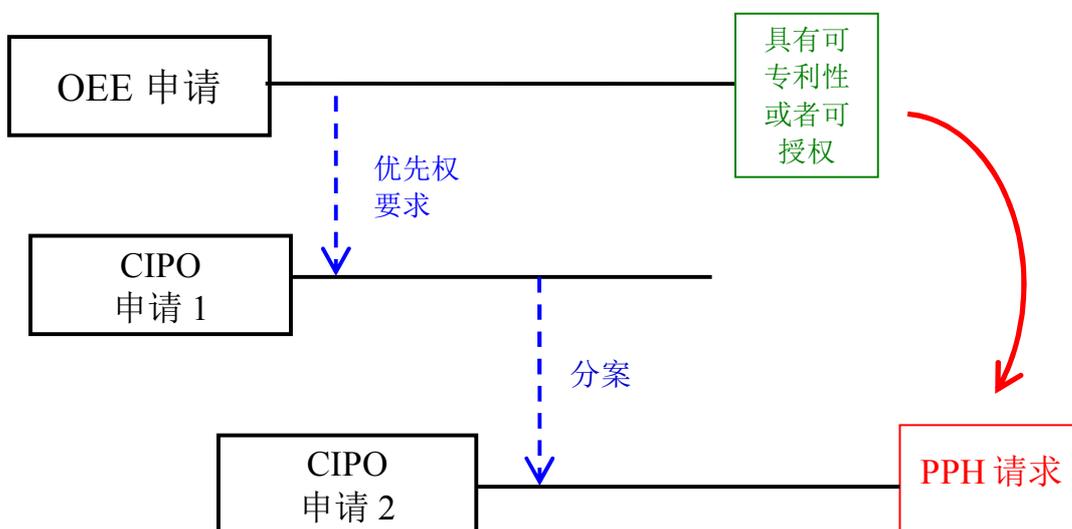
PCT 国际申请已提交并在 CIPO 进入国家阶段。 PCT 申请有效要求 OEE 国家申请的优先权，该申请具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 C:



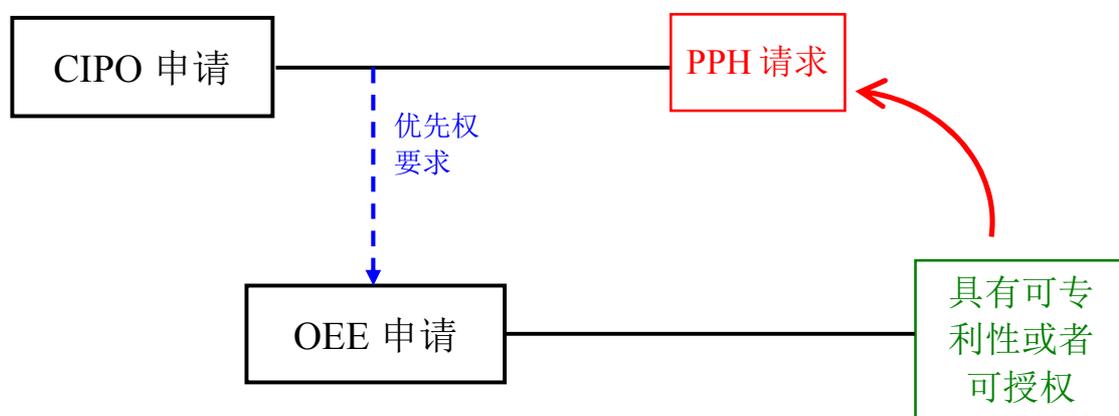
CIPO 国家申请根据“巴黎公约”有效要求两件较早申请的优先权：OEE 国家申请和向任何局提交的国家申请。 OEE 国家申请具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家申请提交 PPH 请求。

示例 D:



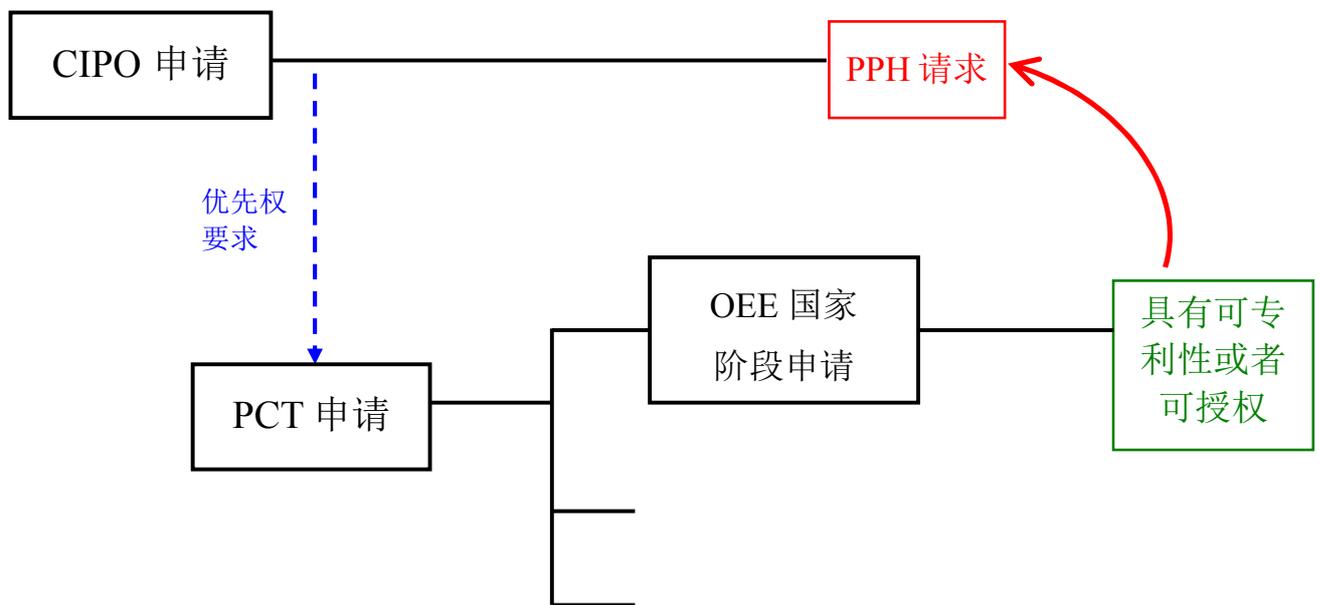
CIPO 国家申请根据“巴黎公约”有效要求 OEE 国家申请的优先权，该申请具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家申请提交 PPH 请求。

示例 E:



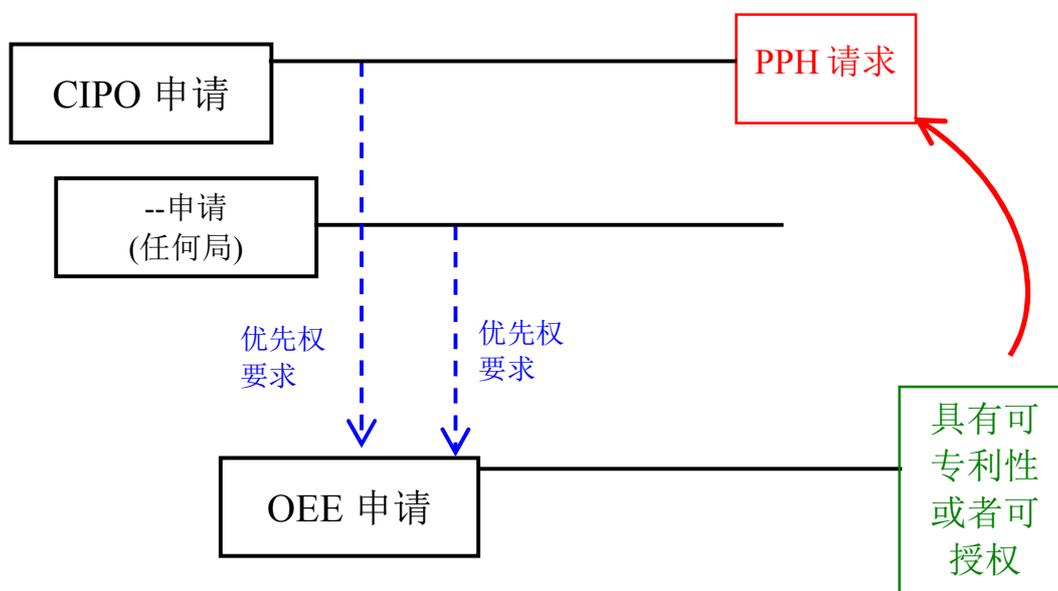
OEE 国家申请根据“巴黎公约”有效要求 CIPO 国家申请的优先权。OEE 国家申请具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家申请提交 PPH 请求。

示例 F:



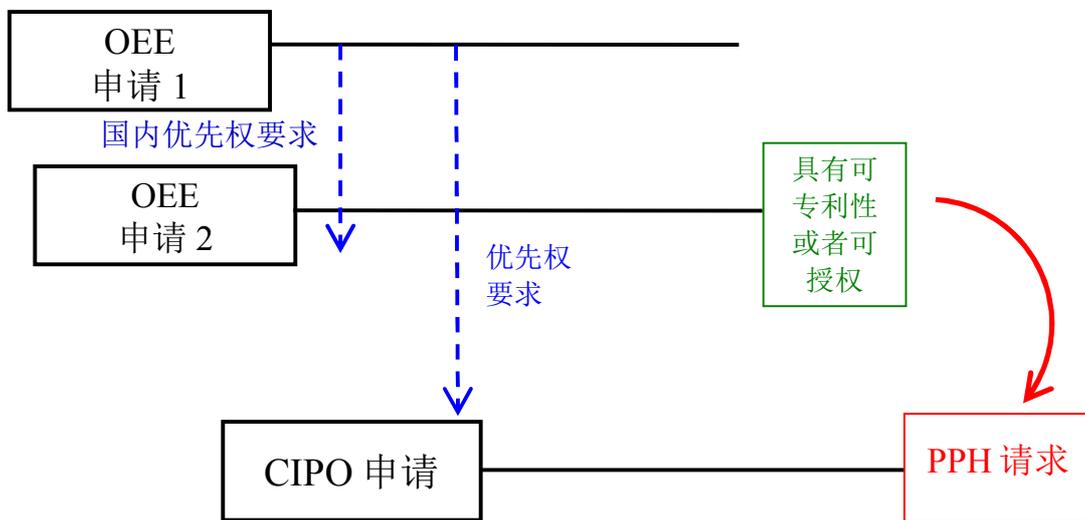
PCT 国际申请已提交并在 OEE 进入国家阶段。OEE 申请具有明示的可授权主题或已被授予专利权。PCT 申请有效要求 CIPO 国家申请的优先权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家申请提交 PPH 请求。

### 示例 G:



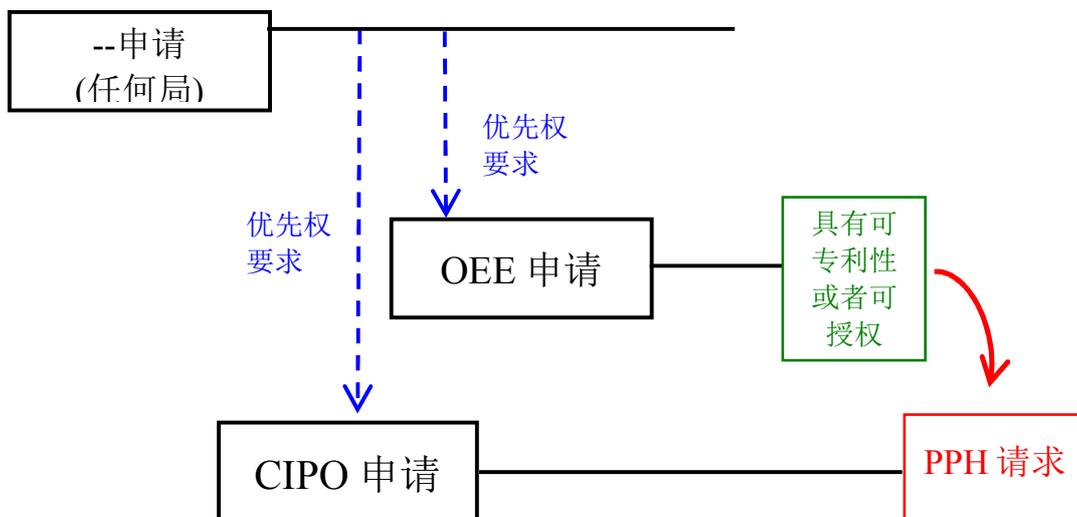
OEE国家申请根据“巴黎公约”有效要求两件较早申请的优先权：CIPO国家申请和向任何局提交的国家申请。OEE国家申请具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于OEE中明示的可授权主题或OEE已授予专利，对CIPO国家申请提交PPH请求。

### 示例 H:



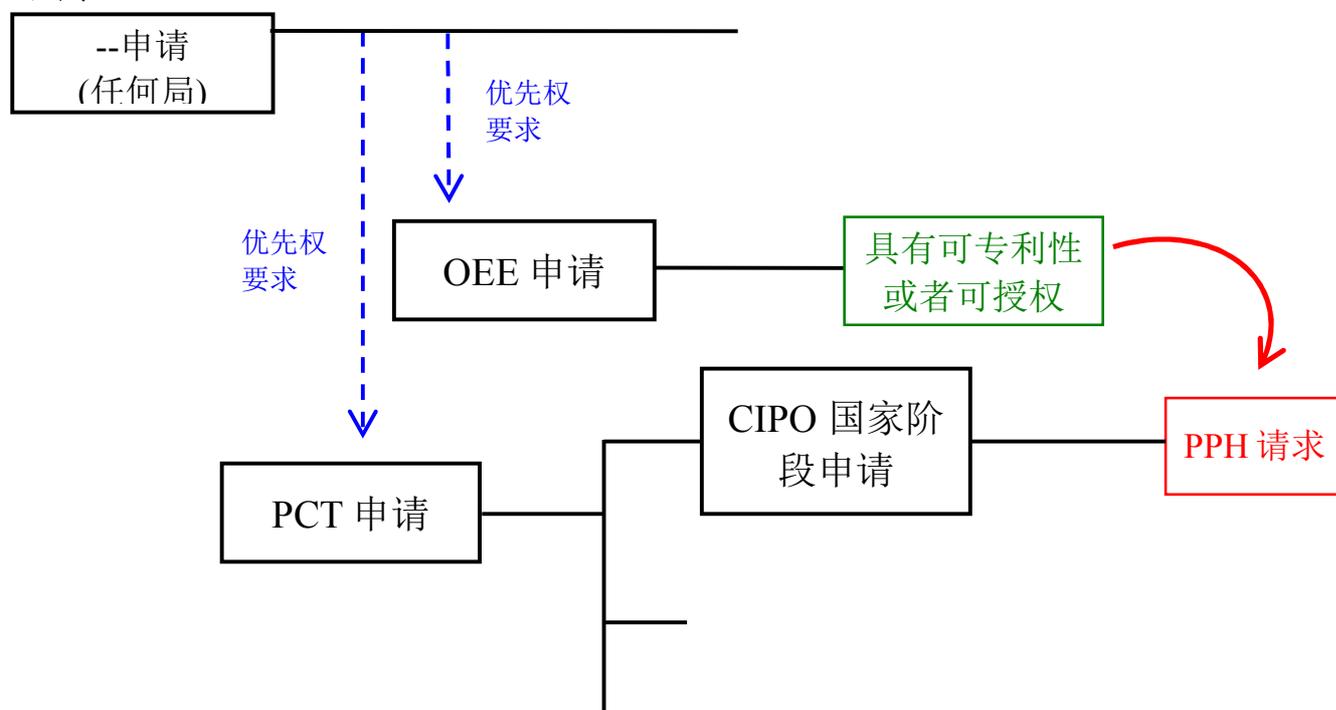
CIPO 国家申请根据“巴黎公约”有效要求 OEE 国家申请 1 的优先权。OEE 国家申请 2 有效要求 OEE 国家申请 1 的国际优先权并具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家申请提交 PPH 请求。

示例 I:



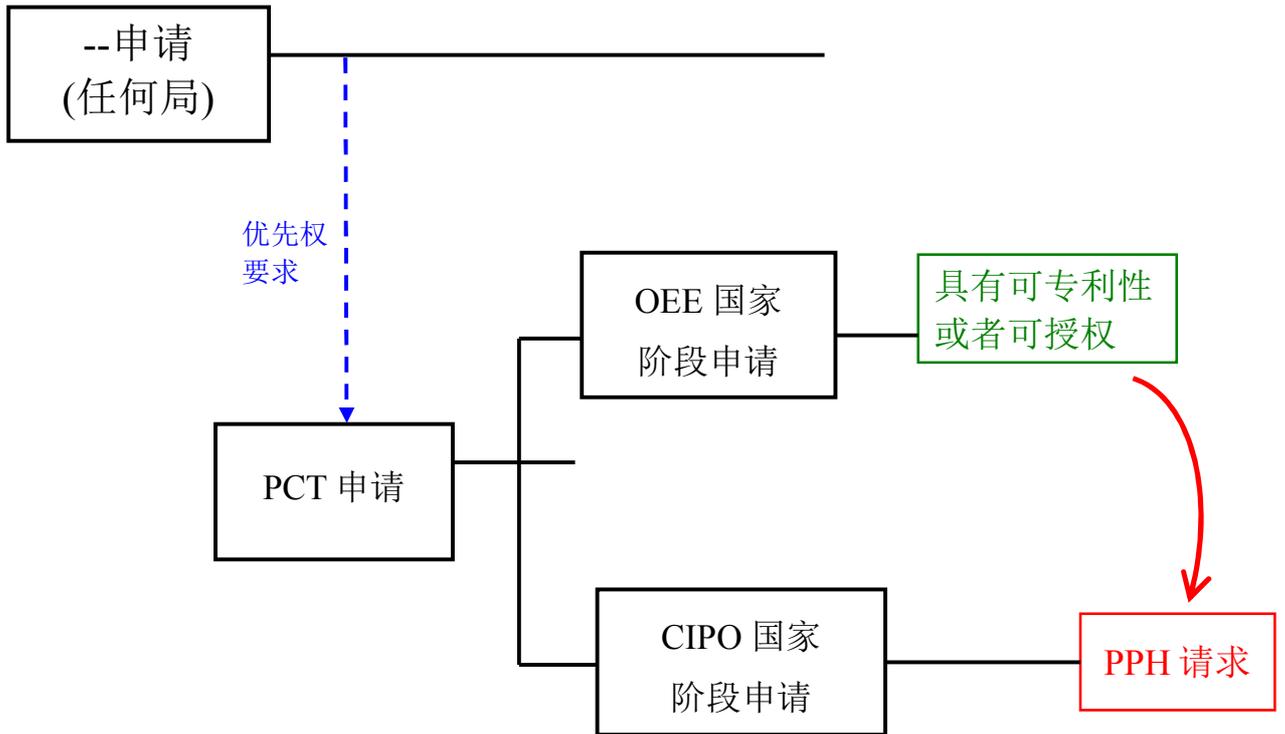
CIPO 国家申请根据“巴黎公约”有效要求向任何局提交的在先国家申请的优先权。OEE 国家申请有效要求相同在先申请的优先权并具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家申请提交 PPH 请求。

### 示例 J:



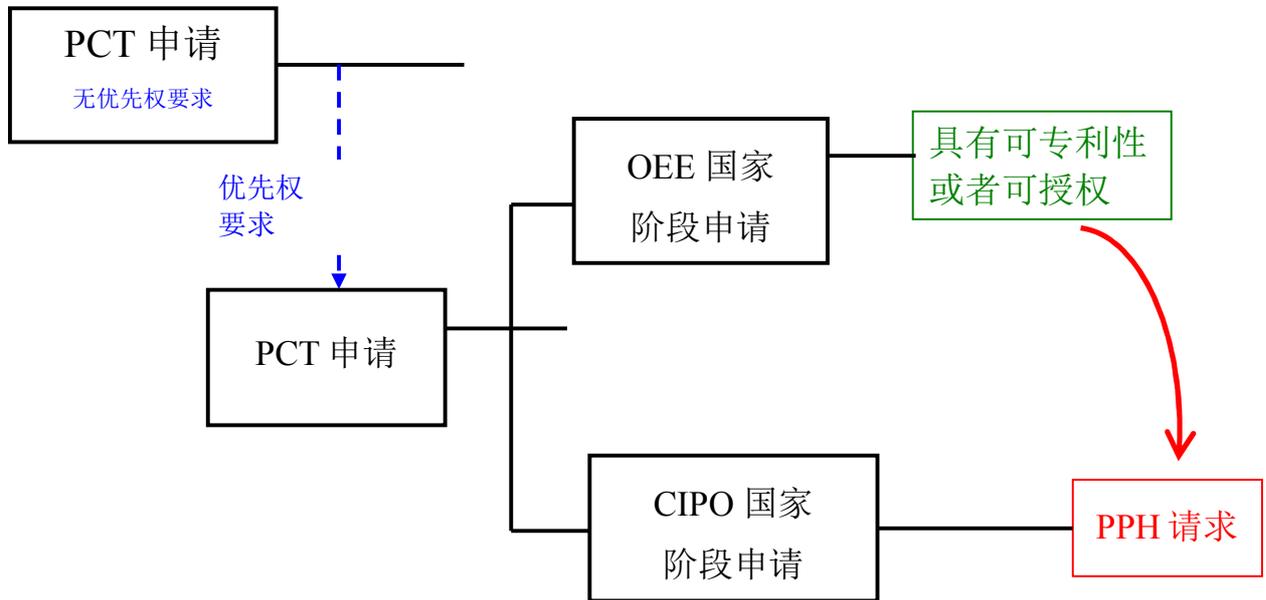
PCT 国际申请已提交并在 CIPO 进入国家阶段。PCT 申请有效要求任何局国家申请的优先权。OEE 国家申请有效要求相同在先申请的优先权并具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 K:



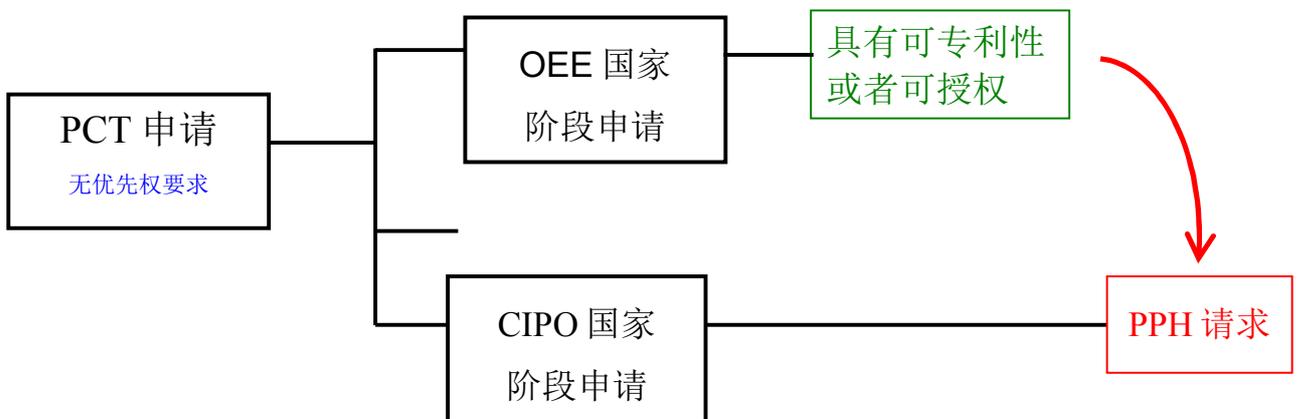
PCT 国际申请已提交并在 CIPO 和 OEE 进入国家阶段。PCT 申请有效要求任何局国家申请的优先权。OEE 国家阶段申请具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 L:



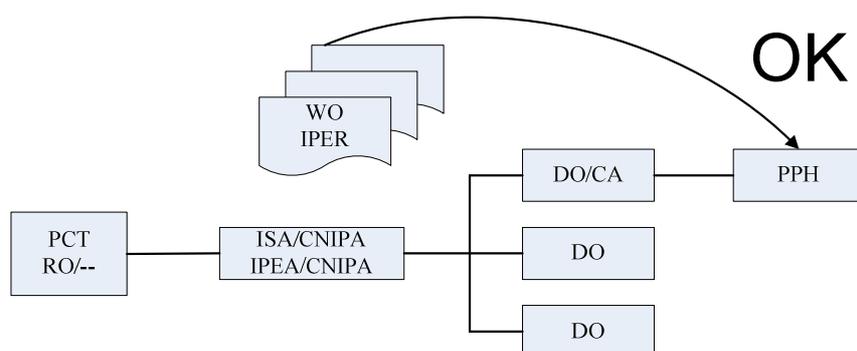
PCT 国际申请已提交并在 CIPO 和 OEE 进入国家阶段。OEE 国家阶段申请具有明示的可授权主题或已被授予专利权。PCT 申请有效要求在先 PCT 申请的优先权，该在先 PCT 申请未要求优先权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 M:



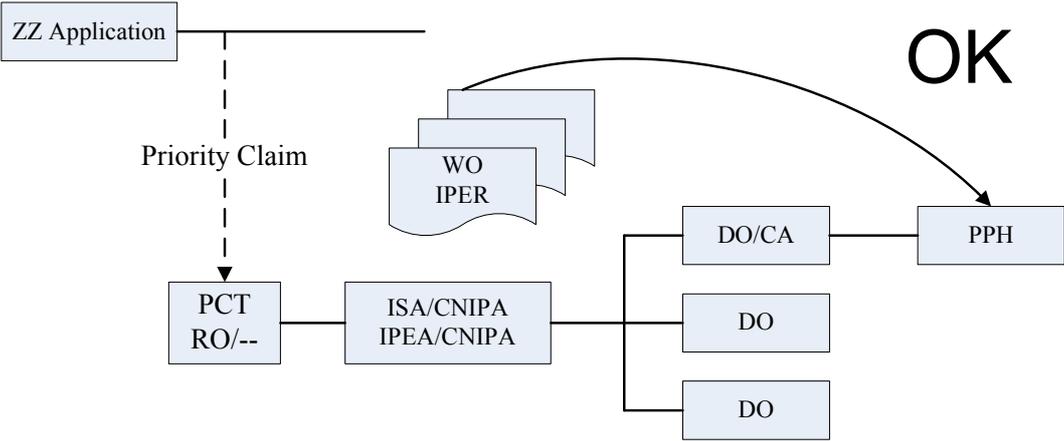
PCT 国际申请已提交并在 CIPO 和 OEE 进入国家阶段。该 PCT 申请未要求优先权。OEE 国家阶段申请具有明示的可授权主题或已被授予专利权。基于 OEE 中明示的可授权主题或 OEE 已授予专利，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 N:



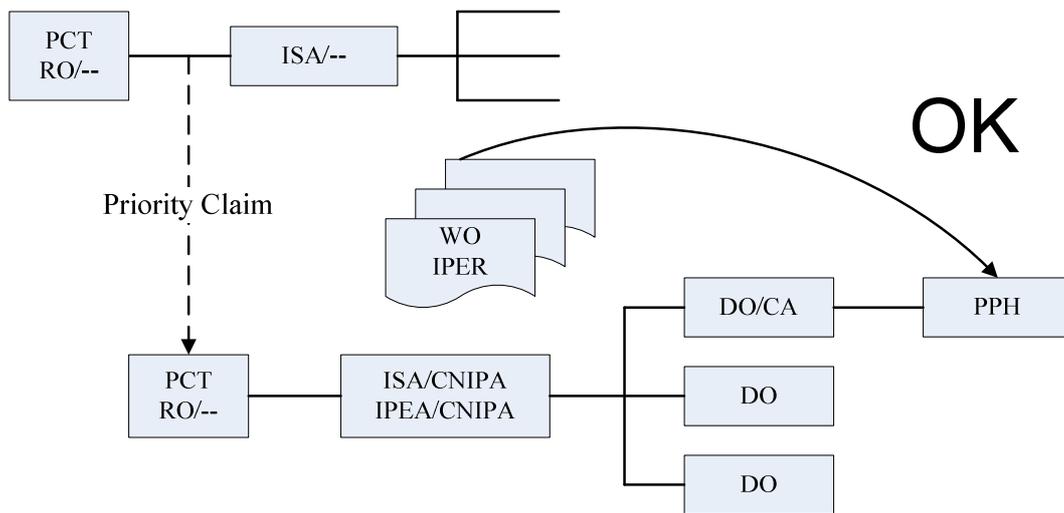
PCT 国际申请已提交并在 CIPO 进入国家阶段。CNIPA 为该 PCT 申请的 ISA 或 IPEA 并指出了可授权主题。基于 PCT 国际申请中明示的可授权主题，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 N' :



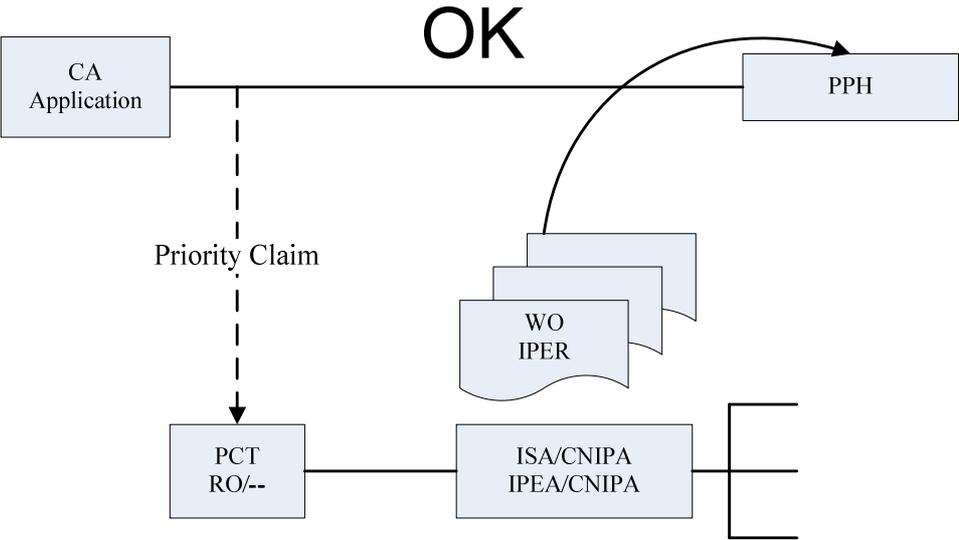
PCT 国际申请已提交并在 CIPO 进入国家阶段。PCT 申请有效要求任何局国家申请的优先权。CNIPA 为该 PCT 申请的 ISA 或 IPEA 并指出了可授权主题。基于 PCT 国际申请中明示的可授权主题，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 N":



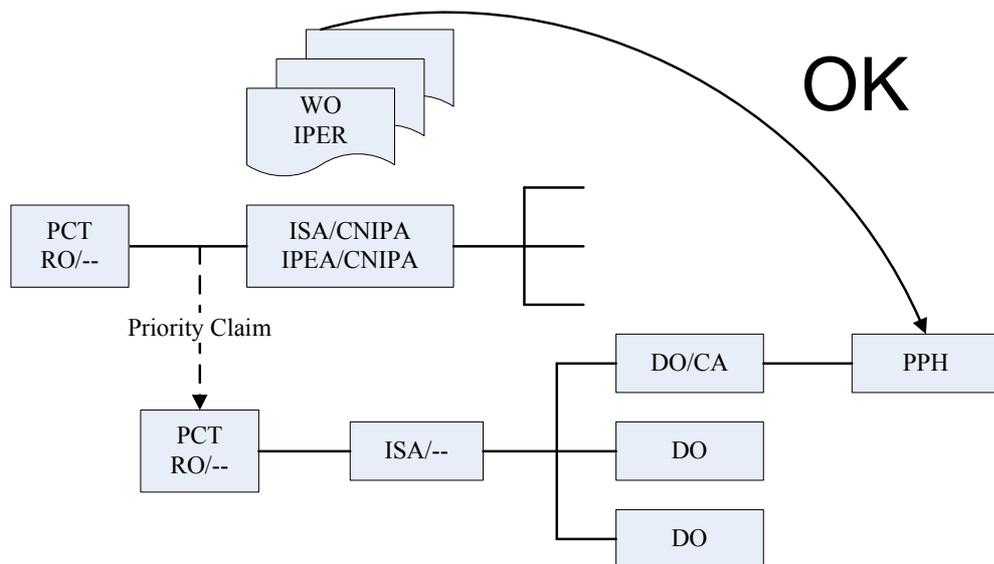
PCT 国际申请已提交并在 CIPO 进入国家阶段。PCT 申请有效要求在任何局提交的 PCT 国际申请的优先权。CNIPA 为该 PCT 申请的 ISA 或 IPEA 并指出了可授权主题。基于 PCT 国际申请中明示的可授权主题，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 0:



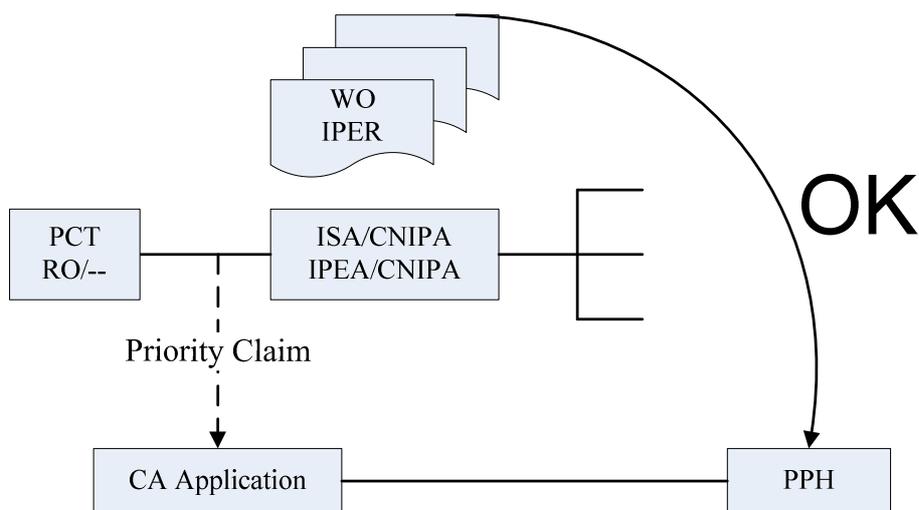
PCT 国际申请已提交并在 CIPO 进入国家阶段。CNIPA 为该 PCT 申请的 ISA 或 IPEA 并指出了可授权主题。基于 PCT 国际申请中明示的可授权主题，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 P:



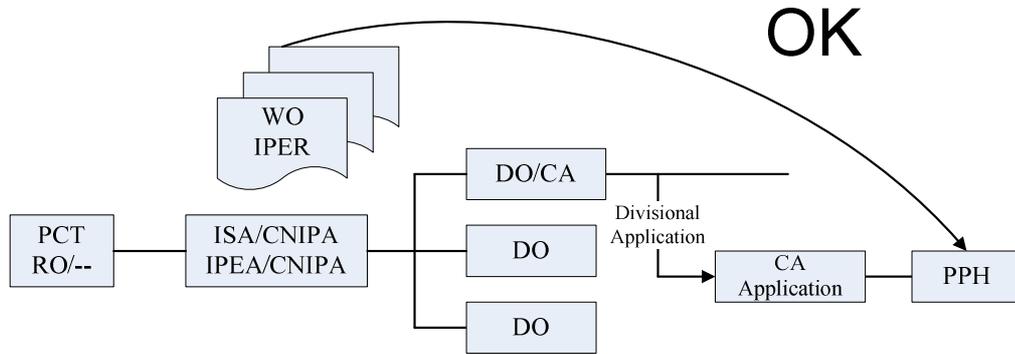
PCT 国际申请已在任何局提交并在 CIPO 进入国家阶段。PCT 申请有效要求在任何局提交的在先 PCT 国际申请的优先权。CNIPA 为该在先 PCT 申请的 ISA 或 IPEA 并指出了可授权主题。基于 PCT 国际申请中明示的可授权主题，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 Q:



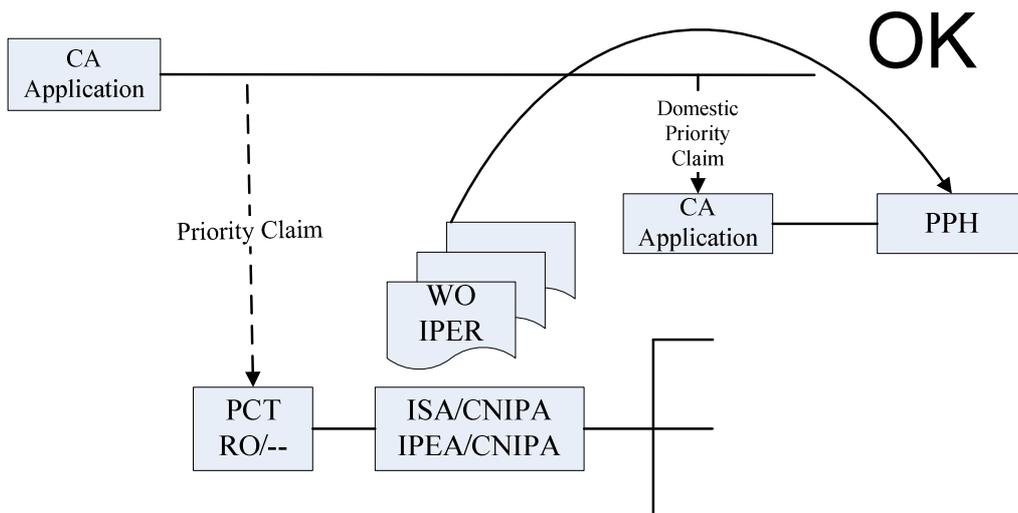
CIPO 国家申请依据巴黎公约有效要求在任何局提交的 PCT 国际申请的优先权。CNIPA 为该 PCT 申请的 ISA 或 IPEA 并指出了可授权主题。基于 PCT 国际申请中明示的可授权主题，对 CIPO 国家阶段申请提交 PPH 请求。

示例 R:



申请为满足示例 N、N' 和 N'' 申请的分案申请。基于 PCT 国际申请中明示的可授权主题，对分案申请提交 PPH 请求。

示例 S:



申请要求符合示例 0 的申请的国际优先权。基于 PCT 国际申请中明示的可授权主题，对要求国际优先权的申请提交 PPH 请求。