

# CIPO-EPO Patent Prosecution Highway Pilot Agreement Extended with Revised Eligibility Criteria

12 janvier 2018

The Canadian Intellectual Property Office ("CIPO") recently announced a three-year extension to its pilot Patent Prosecution Highway ("PPH") agreement with the European Patent Office ("EPO"). Notably, the previous requirement for an application to have entered the Canadian national phase on or after January 5, 2015 has been lifted. Applicants with applications that were previously considered ineligible for CIPO-EPO PPH due to this date restriction may wish to consider if their applications could now qualify for expedited treatment, bearing in mind that examination must not yet have commenced for an application to be PPH-eligible.

PPH has proven to be an effective means of expediting examination in Canada. CIPO reports that 98 per cent of patent applications for which a PPH request was filed in the 2016-2017 period received a first substantive action (Office Action or Notice of Allowance) within three months.

The PPH requirement for "sufficient correspondence" with allowable foreign counterpart claims is liberally interpreted in Canada, such that claims narrower in scope than the allowable counterparts are generally considered by CIPO to be PPH-eligible. This, together with the lack of excess claims fees, provides applicants with the opportunity to pursue claims of differing scopes in Canada under the PPH, and to proactively address national formalities.

PPH may not be advisable, however, when there are other claims of interest outside the scope of the allowable foreign counterparts. Canada does not have continuation practice and voluntary divisional applications are not recommended due to local law on double patenting (briefly, Canada has an obviousness standard for double patenting and terminal disclaimer is not available). If there are additional claims of interest, it is advisable to add them to the main application for formal consideration by the examiner. If a unity objection is raised, Canadian jurisprudence indicates that a divisional can be filed without creating a double patenting situation.

For cases in which PPH is not an option, applicants may wish to consider regular "special order" expedited examination under paragraph 28(1)(a) of the Patent Rules or

so-called "green technology" expedited examination prescribed in paragraph 28(1)(b), provided that eligibility criteria are met.

Par

[Graeme Boocock](#)

Services

[Propriété intellectuelle, Brevets](#)

---

## BLG | Vos avocats au Canada

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d'avocats canadien véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d'ici et d'ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d'entreprises et d'institutions au pays comme à l'étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore l'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

[blg.com](http://blg.com)

### Bureaux BLG

#### Calgary

Centennial Place, East Tower  
520 3rd Avenue S.W.  
Calgary, AB, Canada  
T2P 0R3

T 403.232.9500  
F 403.266.1395

#### Ottawa

World Exchange Plaza  
100 Queen Street  
Ottawa, ON, Canada  
K1P 1J9

T 613.237.5160  
F 613.230.8842

#### Vancouver

1200 Waterfront Centre  
200 Burrard Street  
Vancouver, BC, Canada  
V7X 1T2

T 604.687.5744  
F 604.687.1415

#### Montréal

1000, rue De La Gauchetière Ouest  
Suite 900  
Montréal, QC, Canada  
H3B 5H4

T 514.954.2555  
F 514.879.9015

#### Toronto

Bay Adelaide Centre, East Tower  
22 Adelaide Street West  
Toronto, ON, Canada  
M5H 4E3

T 416.367.6000  
F 416.367.6749

Les présents renseignements sont de nature générale et ne sauraient constituer un avis juridique, ni un énoncé complet de la législation pertinente, ni un avis sur un quelconque sujet. Personne ne devrait agir ou s'abstenir d'agir sur la foi de ceux-ci sans procéder à un examen approfondi du droit après avoir soupesé les faits d'une situation précise. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique si vous avez des questions ou des préoccupations particulières. BLG ne garantit aucunement que la teneur de cette publication est exacte, à jour ou complète. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Si BLG vous a envoyé cette publication et que vous ne souhaitez plus la recevoir, vous pouvez demander à faire supprimer vos coordonnées de nos listes d'envoi en communiquant avec nous par courriel à [desabonnement@blg.com](mailto:desabonnement@blg.com) ou en modifiant vos préférences d'abonnement dans [blg.com/fr/about-us/subscribe](http://blg.com/fr/about-us/subscribe). Si vous pensez avoir reçu le présent message par erreur, veuillez nous écrire à [communications@blg.com](mailto:communications@blg.com). Pour consulter la politique de confidentialité de BLG relativement aux publications, rendez-vous sur [blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels](http://blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels).