

## **Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

**Décima reunión**  
**Ginebra, 8 a 12 de mayo de 2017**

### **NÚMERO DE PALABRAS EN LOS RESÚMENES Y LOS DIBUJOS DE LA PRIMERA PÁGINA**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

#### **RESUMEN**

1. En numerosas solicitudes internacionales, la extensión del resumen supera el número de palabras recomendado en la regla 8.1.b) del PCT o la figura elegida para acompañar el resumen contiene un número considerable de palabras, contrariamente a lo que se dispone en la Regla 11.11.a) del Reglamento del PCT. El grado de extensión recomendado es solo una directriz aplicable a los casos típicos y de la que es necesario alejarse en algunos casos específicos a los fines de una divulgación exacta y útil. No obstante, la Oficina Internacional desea que se tomen medidas para garantizar la calidad y la utilidad de los resúmenes en la publicación internacional, minimizando al mismo tiempo en toda la medida de lo posible el costo de traducción.

#### **ANTECEDENTES**

2. El objetivo del resumen se explica en la Regla 8.3, a saber:

“El resumen deberá redactarse de tal manera que pueda servir de instrumento eficaz de consulta a los fines de búsqueda en la técnica concreta, especialmente ayudando al científico, al ingeniero o al examinador a formular una opinión sobre la necesidad de consultar la solicitud propiamente dicha.”

3. Los resúmenes y los dibujos que los acompañan se facilitan en distintos formatos. Aparecen en formato impreso en la primera página de la solicitud internacional publicada en inglés y en el idioma de publicación. Aparecen en PATENTSCOPE en francés, en inglés y en el idioma de publicación; el texto del resumen es susceptible de búsqueda, a diferencia del

texto en el dibujo. Los resúmenes y los dibujos que los acompañan se facilitan a las Oficinas nacionales y los proveedores de información sobre patentes para su utilización en otros sistemas, y los diferentes modos de uso de esos elementos pueden plantear otras dificultades.

4. En el anexo del documento PCT/WG/9/16 figuran ejemplos de resúmenes y dibujos en la forma en que constan en la primera página de solicitudes internacionales publicadas. Desde la perspectiva de los usuarios, los principales problemas residen en que los resúmenes muy largos o los dibujos que vayan acompañados de mucho texto por traducir

- a) pueden conllevar complicaciones para identificar los aspectos clave de la divulgación; y
- b) pueden ser sumamente difíciles de leer en los formatos en los que se hayan publicado

Por consiguiente, puede que el valor de esos resúmenes y dibujos sea limitado a pesar del alto costo que supone su elaboración.

5. Es obvio que el número de palabras del resumen no es un indicador directo de calidad, dado que hay invenciones que pueden describirse muy bien con pocas palabras mientras que otras exigen mayor detalle. No obstante, el porcentaje de resúmenes que no se conforma a la extensión recomendada es elevado. Salvo que la información para las Oficinas y los usuarios de información contenida en patentes pueda suministrarse en formatos útiles y con un contenido que responda a sus necesidades, es difícil justificar el costo de la traducción y de actividades administrativas conexas.

6. Es menester llegar a un equilibrio adecuado en cuanto a la extensión de los resúmenes, a saber:

- a) Los resúmenes deben ser lo suficientemente extensos como para abordar las características técnicas más importantes que sean de utilidad para los usuarios que busquen información técnica y transmitir una idea general del sector en el que se reivindica la protección;
- b) Los resúmenes deben ser lo suficientemente cortos como para que el lector pueda captar la información esencial con un vistazo; en particular, la mayor parte de los resúmenes deberían caber en la primera página de la solicitud publicada (para los usuarios que buscan en documentos convencionales) o en espacios de pantalla optimizados para que los que realicen las búsquedas puedan ver los resúmenes más típicos sin necesidad de desplazarse por los documentos o reducir el tamaño del texto.

7. En cuanto al contenido, el resumen debe ser suficientemente específico para ofrecer información técnica de utilidad acerca de la divulgación sin inducir a confusión en cuanto a la amplitud de las opciones que pueden reivindicarse.

8. En lo que respecta a los dibujos que acompañan a los resúmenes, debe tenerse presente si el texto que aparece en los mismos:

- a) podrá leerse una vez que se reduzca su tamaño para que quepa en la primera página; y
- b) se entenderá bien si el texto traducido se presenta debajo o al lado del dibujo junto con números de referencia (habida cuenta de que no es probable que en el futuro próximo cambie esa forma de presentar la traducción de dibujos).

9. En su novena reunión, celebrada en Ginebra, del 17 al 20 de mayo de 2016, el Grupo de Trabajo del PCT examinó un documento de trabajo en el que se explicaba que una gran cantidad de solicitudes internacionales son publicadas con resúmenes que no se ajustan a la

extensión recomendada en la Regla 8.1.b) y que contienen cantidades significativas de texto en el dibujo elegido para la primera página de la solicitud internacional publicada. Ello genera un aumento en los costos de traducción y tramitación y plantea en qué medida el resumen y el dibujo publicados en la primera página podrían no ser óptimos a menudo a los fines de la eficacia de la búsqueda.

10. En los párrafos 110 a 116 del resumen de la presidencia de la reunión (documento PCT/WG/9/27) se resumen los debates que tuvieron lugar acerca de la propuesta a ese respecto y los pasos acordados por el Grupo de Trabajo del PCT:

“110. Los debates se basaron en el documento PCT/WG/9/16.

111. Varias delegaciones representantes de Oficinas que ejercen la función de Administraciones encargadas de la búsqueda internacional declararon que el contenido y la calidad del resumen y la selección de la figura que lo acompaña son responsabilidad en último término de la Administración encargada de la búsqueda internacional y que es necesario que las Administraciones satisfagan las normas apropiadas y, en la medida de lo posible, seleccionen dibujos sin demasiado texto.

112. Varias delegaciones confirmaron que existen importantes dificultades para los solicitantes y las Oficinas a la hora de juzgar si la longitud de los resúmenes establecidos en idiomas distintos del inglés se atiene a las pautas expuestas en la Regla 8.1.b) y sugirieron que resultaría útil mejorar la orientación sobre ese tema. Una delegación señaló que no hay pruebas directas que demuestren un vínculo entre el número de palabras de los resúmenes y la calidad, y que también deben tenerse en cuenta las diferencias que presentan los distintos idiomas en lo que respecta a los caracteres. Las Delegaciones recordaron que es importante recordar que la longitud “de 50 a 150 palabras” sirve únicamente de orientación y que en algunos casos resultarán adecuados y de alta calidad los resúmenes más o menos largos. Por otra parte, una delegación sugirió que las Oficinas receptoras apliquen un límite estricto, exigiendo al solicitante que corrija el resumen si no entra dentro de los límites establecidos para cada idioma. No obstante, otra delegación señaló que ese criterio restrictivo no es conveniente.

113. Muchas delegaciones señalaron que los métodos de búsqueda han cambiado considerablemente desde que se redactó la Regla 8. Varias delegaciones indicaron que sus Oficinas se basan principalmente en la búsqueda de texto completo utilizando las funciones de resaltado de texto y las traducciones automáticas, y que hacen un uso limitado de los resúmenes preparados a los fines de la búsqueda. No obstante, otras Oficinas y algunos usuarios de la información contenida en las patentes se basan en gran medida en los resúmenes para la búsqueda, y cabe señalar que los mecanismos de búsqueda de que disponen gratuitamente muchos usuarios son menos sofisticados que las herramientas utilizadas por los examinadores u otros profesionales de la búsqueda. Por lo tanto, es importante comprender las necesidades de todos los usuarios en el caso de los resúmenes y los dibujos que los acompañan a fin de determinar el contenido y la calidad apropiados.

114. Una delegación sugirió que quizá convenga un enfoque menos estricto respecto de la traducción del texto de los dibujos en algunos casos. Por ejemplo, actualmente, las solicitudes presentadas en alemán contienen a veces dibujos con texto en inglés, que la Oficina receptora solicita que se sustituyan por traducciones al alemán y la Oficina Internacional quizá traduzca una de las figuras al inglés. En algunos casos, quizá resulten apropiados para todos los idiomas los términos técnicos de las figuras en inglés.

115. En respuesta a una pregunta de una delegación, la Oficina Internacional confirmó que el texto de las figuras que acompañan a los resúmenes se facilita únicamente en formato de imagen y no en formato susceptible de búsqueda, tanto en el idioma original como en la traducción.

116. El Grupo de Trabajo acordó que la Oficina Internacional distribuya una Circular en la que se invite a formular comentarios más detallados sobre las cuestiones expuestas en el párrafo 23 del documento PCT/WG/9/16, especialmente de las Oficinas designadas y los representantes de los solicitantes y los usuarios de la información contenida en las patentes, a fin de que tengan lugar debates con conocimiento de causa en la siguiente sesión de la Reunión de las Administraciones Internacionales.”

### **CIRCULAR C. PCT 1486**

11. En la circular C. PCT 1486, elaborada en respuesta a la problemática expuesta en los párrafos anteriores, se ofreció información más detallada acerca del grado en que los resúmenes y los dibujos no se ajustan a la extensión recomendada y cómo varía la distribución de los números de palabras en función de la materia, el idioma, la Oficina receptora y la Administración encargada de la búsqueda internacional de que se trate. En la circular se invitó a las Oficinas y los usuarios de información contenida en patentes a ofrecer información sobre los resúmenes y la forma en que se utilizan en la actualidad.

12. Se ha recibido respuesta de 26 Oficinas nacionales y regionales. A continuación figuran los elementos esenciales de las respuestas:

- a) Las Oficinas utilizan los resúmenes de diferentes formas, en algunos casos, una misma Oficina los emplea de diferentes formas en función de la finalidad. Los examinadores utilizan cada vez más el texto íntegro para la mayor parte de las búsquedas y también los resúmenes preparados en el ámbito comercial, pero el resumen original sigue siendo importante para algunas búsquedas y para el escaneo eficaz de los resultados a fin de determinar qué publicaciones hay que leer con mayor detalle.
- b) Los requisitos idóneos para los resúmenes varían en función de un gran número de factores, entre otros, la materia, el idioma y cuestiones específicamente relacionadas con los solicitantes individuales o los usuarios de información contenida en patentes.
- c) Existen diferencias considerables, habida cuenta del porcentaje de resúmenes de mala calidad. Algunas Oficinas consideran que una gran mayoría son adecuados. Otras consideran que el enfoque común que consiste en presentar un resumen prácticamente idéntico a la reivindicación 1 no permite “una clara comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales de la invención”. Hay Oficinas que indican que, a los fines de una búsqueda eficaz, es esencial que los resúmenes sean preparados por profesionales. Otras no están seguras e indican que no todavía han analizado la cuestión.
- d) Muchas Oficinas consideran que la extensión del resumen es un buen indicador en la medida en que los resúmenes muy largos o muy cortos suelen ser menos que óptimos por una razón u otra pero por lo general se pone de relieve que eso no se aplica a todos los casos y que la extensión no es un parámetro que mide la calidad de la información que se proporciona en cada caso.
- e) Por lo general, las grandes cantidades de texto en los dibujos suele ser inútil, pues los dibujos son deducidos fácilmente por igual por la Oficina receptora, la Oficina Internacional y la Administración encargada de la búsqueda internacional. No obstante, en algunos casos, los diagramas de flujo con texto son un medio realmente útil de explicar la invención. De forma más general, en particular, en el contexto del PCT, en el que el examen realizado por examinadores encargados de los exámenes sustantivos se lleva a cabo para emitir una opinión no vinculante, exigir al solicitante que corrija ese tipo de defectos una vez se haya presentado la solicitud podría plantear problemas sustantivos (en particular, añadir materia) difíciles o imposibles de solucionar en la fase nacional.

- f) En principio sería útil poder buscar y ver mejor el texto en formatos que no sean de párrafo, como los diagramas de flujo, pero no hay claridad en cuanto a forma de proceder con ese fin.
- g) Hay Oficinas que indican que sería conveniente que las Oficinas receptoras intervengan en relación con los resúmenes, por ejemplo, invitando a presentar resúmenes de sustitución o cobrando tasas adicionales si los resúmenes se alejan mucho de la extensión recomendada. No obstante, varias Oficinas indican que esos procedimientos no deben suponer una nueva carga, como la de contar las palabras. Además, se ha puesto de relieve que solo la Administración encargada de la búsqueda internacional está en condiciones de evaluar la calidad de un resumen individual.
- h) Varias Oficinas han señalado que es importante impartir formación a los usuarios y concienciar acerca de la importancia que tiene para los usuarios redactar bien el resumen. La pertinencia de ello reside en el valor de la publicación en la realización de búsquedas con la debida diligencia, en reducir el riesgo de infracción de patentes concedidas y en ser una buena “publicidad” de la tecnología del solicitante.
- i) Se ha apuntado a la posibilidad de que con los sistemas de presentación se podría disponer de servicios de traducción automática que estimen la extensión de los resúmenes una vez traducidos al inglés.
- j) Una Oficina señala que quizás sería útil analizar el uso del formulario PCT/RO/106 para determinar las diferencias en los parámetros de examen de formalidades entre unas y otras Oficinas.
- k) Hay Oficinas que subrayan que sería útil saber qué opinan los abogados de patentes; la circular fue enviada a varias organizaciones que representan empresas, profesionales en el ámbito de las patentes y organizaciones de usuarios de información contenida en patentes, pero en el momento de escribir el presente documento, solo se habían recibido respuestas de Oficinas.

## **MEJORAR LA CALIDAD DE LOS RESÚMENES QUE SE RECIBEN**

### Orientación para los solicitantes

13. La Oficina Internacional ha tomado nota de las sugerencias recibidas en respuesta a la circular C. PCT 1486, en las que se apunta a que muchos solicitantes estarían dispuestos a redactar mejores resúmenes si reciben directrices y explicaciones adecuadas de las razones por las que presentar un buen resumen va en su propio interés. La Oficina Internacional examinará el asesoramiento que se presta en el capítulo 5 de la Guía del solicitante del PCT. Para ello tendrá en cuenta la Norma ST.12 de la OMPI pero estaría interesada en recibir toda información relativa a posibles directrices nacionales que existan acerca de la redacción de resúmenes y también opiniones sobre otras preocupaciones expresadas en ocasiones. Por ejemplo, hay solicitantes que consideran que el uso del texto de la reivindicación 1 es una opción “segura” en el sentido de que se considera un problema que hayan discrepancias entre el resumen y la reivindicación 1 que puedan afectar la interpretación de las reivindicaciones, a pesar de la claridad con la que se estipula en el Artículo 3.3) del PCT que “[e]l resumen servirá exclusivamente para información técnica y no se tendrá en cuenta a ningún otro fin, especialmente para interpretar el alcance de la protección solicitada.”

### Resúmenes redactados en otros idiomas que el inglés

14. Un aspecto de la redacción que preocupa particularmente es el hecho de que los solicitantes que presenten solicitudes en otros idiomas que el inglés no pueden saber lo largo que sería el resumen una vez traducido al inglés. Se ha propuesto elaborar directrices en cada uno de los idiomas de publicación, en las que se formulen recomendaciones de extensión

sobre la base de la relación entre el número promedio de palabras o caracteres en el idioma de publicación y el número promedio de palabras en inglés en las traducciones de resúmenes realizadas por la Oficina Internacional para la publicación durante 2016, a saber:

| Idioma de publicación | Número de resúmenes publicados en 2016 | Número promedio de palabras del resumen (idioma original) | Número promedio de palabras del resumen (traducción al inglés) | Multiplificador | Equivalente de 50 | Equivalente de 150 | Extensión propuesta en el idioma original |
|-----------------------|--|---|--|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| Alemán                | 16.088                                 | 109   | 141  | 0,77            | 38,7              | 116,0              | 40 a 120 palabras                         |
| Árabe                 | 26                                     | 127   | 172  | 0,74            | 36,9              | 110,8              | 35 a 110 palabras                         |
| Chino                 | 26.001                                 | 236 car.  | 150  | 1,57            | 78,7              | 236,0              | 80 a 240 caracteres                       |
| Coreano               | 11.866                                 | 77  | 132  | 0,58            | 29,2              | 87,5               | 30 a 130 palabras                         |
| Español               | 1.497                                  | 118   | 116  | 1,02            | 50,9              | 152,6              | 50 a 150 palabras                         |
| Francés               | 6183                                   | 125   | 126  | 0,99            | 49,6              | 148,8              | 50 a 150 palabras                         |
| Japonés               | 41.847                                 | 274 car.  | 135  | 2,03            | 101,5             | 304,4              | 100 a 300 caracteres                      |
| Portugués             | 480                                    | 131   | 129  | 1,02            | 50,8              | 152,3              | 50 a 150 palabras                         |
| Ruso                  | 824                                    | 122   | 171  | 0,71            | 35,7              | 107,0              | 35 a 110 palabras                         |

#### EXAMEN POR LA OFICINA RECEPTORA

15. La Oficina Internacional ha tomado nota de las sugerencias recibidas en respuesta a la circular C. PCT 1486, acerca de medidas que podrían tomarse en las Oficinas receptoras, y considerará la posibilidad de presentar propuestas al respecto al Grupo de Trabajo del PCT. No obstante, en principio su opinión es que cualquier medida se verá probablemente limitada a un examen para determinar si las Directrices para las Oficinas receptoras son suficientemente claras. En el párrafo 147 se indica lo siguiente en la actualidad:

“La Oficina receptora verificará que la solicitud contenga un resumen como se indica en el Artículo 14.1)a)iv), pero no verificará que ese resumen esté en conformidad con las disposiciones de la Regla 8 (concretamente, la Oficina receptora no tendrá que verificar si el resumen contiene más de 150 palabras cuando está redactado en inglés o traducido a dicho idioma).”

16. Quizás convendría también que las Oficinas receptoras llamen la atención del solicitante en los casos más extremos de textos muy cortos, o muy largos, o que manifiestamente no sean correctos. No obstante, por lo general, la Oficina receptora no estará en condiciones de juzgar la calidad sustantiva del texto y, por consiguiente, si es apropiado que la extensión no se ajuste a la norma recomendada a ese respecto. Como tal, puede que haya que adaptar los sistemas de presentación de modo que alerten a los solicitantes antes de presentar la solicitud si la extensión del resumen no se ajusta a la extensión prevista pero no parece que sea útil pedir a las Oficinas receptoras que comprueben el número de palabras. Tampoco considera la Oficina Internacional que convenga ofrecer incentivos de tasas pues ello mermaría probablemente la eficacia general del proceso. Además, aplicarlo costaría demasiado en relación con la mejora de la calidad que cabría esperar si el proceso es administrado por la Oficina receptora, que no es competente para juzgar la calidad del resultado.

#### EXAMEN POR LAS ADMINISTRACIONES INTERNACIONALES

17. Es obvio que solo la Administración encargada de la búsqueda internacional está en condiciones de juzgar si un resumen está bien hecho. En la Regla 38.2 se atribuye a la Administración encargada de la búsqueda internacional el mandato de realizar un resumen si no se ha recibido ninguno del solicitante o si el resumen no se ajusta a lo dispuesto en la Regla 8. La Oficina internacional espera que los costos de traducción puedan reducirse al

acortar los resúmenes largos y seleccionar menos figuras que contengan un número elevado de palabras para acompañar a los resúmenes. Ahora bien, en última instancia, lo esencial es que los resúmenes y los dibujos respondan a los fines previstos.

18. En los párrafos 16.36 y 16.37 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT se halla la principal directriz para que las Administraciones internacionales puedan decidir si un resumen es adecuado y para saber cómo redactar modificaciones. En la vigesimocuarta sesión de la reunión de las Administraciones internacionales del PCT, las Administraciones internacionales convinieron en examinar esa directriz para garantizar que sea adecuada y se aplique debidamente (véanse los párrafos 43 a 51 del documento PCT/MIA/24/15). No obstante, se puso de relieve que incumbe al solicitante presentar un resumen adecuado y que no debe aceptarse como algo normal que la Administración encargada de la búsqueda internacional lleve a cabo una revisión considerable del resumen. Por consiguiente, ese examen debe llevarse a cabo en relación con las correspondientes modificaciones de la Guía del solicitante.

### **PRÓXIMOS PASOS**

19. La Oficina Internacional tiene previsto llevar a cabo consultas acerca de posibles modificaciones de la Guía del solicitante del PCT y de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. Como se señala en el párrafo 13 del presente documento, sería muy útil recibir información acerca de directrices nacionales u otras que puedan servir para redactar esas modificaciones. También se recibirían con mucho interés comentarios sobre la forma de explicar a los solicitantes las ventajas personales que obtendrían al presentar resúmenes de mayor calidad.

20. Por otra parte, se va a modificar el sistema de presentación electrónica ePCT a fin de que, cuando sea posible, permita contar el número de palabras de los resúmenes y emita un aviso cuando el resumen no se ajuste a la extensión prevista. Eso, no obstante, no será un impedimento para que el solicitante presente resúmenes más largos o más cortos. Se invita a las Oficinas receptoras que tiene sus propios sistemas de presentación, a considerar medidas similares.

*21. Se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios acerca de las medidas que podría tomar para reducir los costos de traducción y mejorar la calidad de la información relativa a los resúmenes y los dibujos que los acompañan.*

[Fin del documento]