

# InDret

*La nova política litigiosa de Microsoft Corporation:  
transigir per afegir valor*

*Dos exemples recents:  
Sun Microsystems Inc. i InterTrust Technologies Corp.*

**Juan Antonio Ruiz García**  
Cuatrecasas Advocats

Working Paper núm.: 215  
Barcelona, abril de 2004  
[www.indret.com](http://www.indret.com)

## 1. Introducció

Que les grans companyies tendeixen a arreglar els seus problemes fora dels tribunals és un fet fàcilment contrastable, tant a Espanya com als EE.UU. En molt poques ocasions els tribunals espanyols han resolt casos els litigants dels quals fossin companyies com ara “Coca Cola”, “El Corte Inglés”, “Sony”, o alguns dels principals bancs o caixes que operen en el nostre país.

Això succeeix perquè, sense cap mena de dubte, la transacció és una opció altament recomanable per a les parts implicades en la controvèrsia, les quals tractaran d'obtenir una solució mútuament satisfactòria i productiva per a totes dues, una idea molt més atractiva que deixar el problema a les mans d'un qualificat jutge o tribunal que convertirà la situació en un joc de suma zero i únicament atindrà a raons jurídiques.

D'això porten temps adonant-se'n els operadors econòmics, que recorren a la negociació o a la mediació com a mètode de resolució de conflictes, amb l'objectiu de resoldre els seus problemes i aconseguir una solució beneficiosa per a ambdues parts, i que inclogui, no solament aspectes jurídics o legals –sinó altres de comercials-. Amb això es creen dinàmiques de col·laboració entre les parts implicades que afavoreixen sinèrgies positives per a ambdues, convertint els (antics) adversaris, fins i tot, en (futurs) col·laboradors.

De tot això, n'és un bon exemple Microsoft Corporation, la companyia dirigida per l'home més ric del món (segons la revista Forbes), William Gates III, i que sembla que ha decidit transgir totes les causes que té obertes, deixar de passejar-se pels corredors de tribunals d'EE.UU. i Europa i destinar tots els seus recursos al desenvolupament de productes i software informàtic, que és el seu negoci.

InDret ja es féu ressò en el seu número 1/2003 de la [transacció entre aquesta companyia i el Govern Federal dels EE.UU., signada el 12 de novembre de 2002](#). No obstant això, aquesta transacció no fou la primera de la companyia de Gates. La resolució dels litigis iniciats contra aquesta multinacional porta anys resolent-se extrajudicialment, de forma que en els últims vuit anys la companyia de la bandera quatricolor ha signat més de 25 acords transaccionals, amb administracions públiques o amb empreses privades com Apple, AOL Time Warner (propietària de Netscape), Sun Microsystems o InterTrust (propietat de Sony i Royal Philips), essent objecte d'aquest comentari els dos esmentats en darrer lloc, per la seva importància i per haver estat signats aquest mateix mes d'abril de 2004.

## 2. Sun Microsystems. Inc. v. Microsoft Corp.

### 2.1 Antecedents

L'agost de 1995 Sun, sota el lema “*write once, run anywhere*”, comercialitzà Java, un “*middleware*” o plataforma compatible amb qualsevol sistema operatiu i que permet que qualsevol programa

informàtic s'hi executi a sobre. Després de facilitar el codi font sota llicència, els programadors desenvolupaven les seves aplicacions sobre aquesta plataforma, permetent d'aquesta manera que un programa fos executat en diferents sistemes operatius sense necessitat de tornar-lo a escriure per adaptar-lo a cadascun d'ells.

Un ordinador no pot realitzar cap funció sense un sistema operatiu, una plataforma sobre la qual s'executen els programes informàtics. Així, els sistemes operatius, com Windows, Mac OS o Solaris, funcionen en implementar les instruccions que els proporcionen les aplicacions de software i permeten executar programes, controlar els perifèrics (impressores, teclats, etc.) o assignar memòria.

El mercat de sistemes operatius es caracteritza per ser d'economia a escala. Els costos fixos de crear un programa són molt alts i, un cop creat, es converteixen en "sunk costs", ja que no poden ser utilitzats per cap altra finalitat i la seva distribució és relativament barata. A més, els programes dissenyats per ser executats en un sistema operatiu són "fets a mida", és a dir, només funcionen en un altre si, prèviament, han estat "importats", la qual cosa és costosa en temps i necessita del coneixement d'una sèrie de dades que el creador del sistema ha de facilitar.

Els usuaris triaran aquell sistema operatiu en què s'executi el nombre més gran de programes, la qual cosa, al seu torn, farà que els programadors, l'objectiu dels quals és vendre el nombre més gran possible de còpies dels seus programes, els desenvolupin per funcionar en el sistema operatiu usat per la majoria de consumidors.

Atès que Windows és el sistema operatiu utilitzat pel 93% dels usuaris d'ordinadors personals i, per tant, aquell per al qual existeixen més programes, els fabricants (*Original Equipment Manufacturers*) consideren necessari preinstal·lar-lo en els seus equips, prèvia contractació de la llicència de Microsoft. A més, una icona en l'escriptori d'un ordinador personal amb sistema operatiu Windows proporciona un incalculable valor promocional i distributiu per a qualsevol proveïdor de serveis i programes.

L'11 de març de 1996 ambdues companyies van signar un acord de llicència de fabricació i distribució (*Technology License and Distribution Agreement, TLDA*) en virtut del qual Sun concedí llicència a Microsoft per desenvolupar i distribuir productes de software que incorporessin la tecnologia Java. Com a part de l'acord, els productes havien de ser sotmesos al "Java Test Suite" per tal que Sun pogués comprovar que el producte complia amb les especificacions i era compatible amb la seva tecnologia. Des d'aquest moment, Microsoft començà a implementar la plataforma en cada còpia de Windows i Internet Explorer que comercialitzava.

No obstant això, els executius de Gates aviat van advertir el risc que aquesta plataforma - distribuïda a més pel navegador Netscape, competidor de l'Explorer- comportava per a Microsoft, ja que amb ella qualsevol sistema operatiu que tingués instal·lat Java podria executar programes fent que Windows patís el risc de deixar de ser el sistema operatiu més emprat i fent perillar el monopoli que fins aleshores ostentava la multinacional.

Per això, utilitzant l'accés que tenia al codi font proporcionat per Sun sota el TLDA, Microsoft modificà alguns elements de la plataforma Java, de manera que només els programes que incloguessin les implementacions afegides per Microsoft podrien funcionar en ordinadors el sistema operatiu dels quals fos Windows.

Paral·lelament, va iniciar el desenvolupament de MSJVM (*Microsoft Java Virtual Machine*) a fi d'ocupar en el mercat el lloc de la plataforma Java desenvolupada per Sun i desplaçar Netscape, fent encara més difícil importar aplicacions de Microsoft a d'altres sistemes diferents, i tractar de mantenir les barreres d'entrada al mercat de sistemes operatius per part d'altres competidors.

Així, amb MSJVM eliminava el risc de perdre la situació de monopoli en el mercat de sistemes operatius, i en prevaler el navegador Internet Explorer -distribuït juntament amb Windows de forma gratuïta- sobre el Netscape Navigator (i) aconseguia el mercat de navegadors i (ii), al mateix temps, dificultava la distribució de la plataforma Java desenvolupada per Sun.

Aquestes i altres pràctiques comercials van motivar l'inici de diversos processos judicials contra Microsoft per pràctiques restrictives de la competència i anticompetitives, iniciats tant per demandants públics (Divisió *Antitrust* del Departament de Justícia del govern federal dels EE.UU.) com per demandants privats (Apple, Netscape, i Sun Microsystems), entre d'altres.

Microsoft va transigir amb el govern federal el 12 de novembre de 2002, acord acceptat per la majoria de governs estatals; amb Apple el 6 d'agost de 1997; i amb AOL Time Warner (ara propietària de Netscape) el 29 de maig de 2003, empreses amb les quals, a més de transigir, va signar acords de col·laboració.

A la segona meitat de 1997 Sun comprovà que les versions de JAVA comercialitzades amb Internet Explorer 4.0 i SDKJ 2.0 no complien el test de compatibilitat, malgrat que Microsoft les comercialitzava amb el logo de "Java compatible", doncs generaven aproximadament 900 errors a causa de les modificacions realitzades unilateralment per Microsoft.

El 7 d'octubre de 1997 Sun comunicà aquests resultats a Microsoft i li va exigir el compliment del TLDA. Microsoft va respondre tres setmanes després (27 d'octubre de 1997) afirmant que els productes complien els termes de l'acord i que no s'havia de realitzar cap modificació.

## 2.2 Primer litigi

El novembre de 1997 Sun demandà Microsoft davant la "*United States District Court for the Northern District of California*" al·legant bàsicament (i) incompliment de contracte, donada l'alteració de la plataforma; i (ii) violació de llicència de marca, en comercialitzar productes amb el logo "java compatible" quan els productes no havien superat el test de compatibilitat.

Després d'una dura batalla legal a l'estat de Califòrnia, que va arribar fins i tot al tribunal d'apel·lacions (Sentència de 23 d'agost de 1999, "*United States Court of Appeals for the Ninth Circuit*", *Sun Microsystems, Inc. v. Microsoft Corp.*, 188 F.3d 1115; 1999 US), les parts van signar un acord extrajudicial el 23 de gener de 2001 en virtut del qual:

1. Van resoldre el contracte de març de 1996 (TLDA).
2. Microsoft només distribuïria la seva plataforma java (JVM) en aquells productes -i els seus successors- amb què venien essent distribuïts sota el TLDA.
3. Microsoft retiraria progressivament JVM del mercat.
4. JVM només podria basar-se en la "vella" tecnologia java.

5. Microsoft va pagar 20 milions de dòlars a Sun.
6. Sun desistiria i renunciaria a les accions interposades, excepte a la demanda per competència deslleial (*antitrust*), a l'estat de Califòrnia.

*Under the agreement: (1) the original license and distribution agreement was terminated, (2) Microsoft was given the right, but not the obligation, to continue distribution of MSJVM incorporated in products (and their successors) with which it had been distributed under the original agreement, (3) Microsoft's distribution of MSJVM was required to be phased out over time, (4) the MSJVM could be based only on the older Java technology, (5) Microsoft paid \$ 20 million to Sun, and (6) Sun released all of its claims, except its antitrust claims, arising out of the facts involved in the California litigation. (See Pl.'s Ex. 3; Def.'s Ex. 5, Settlement Agreement and Mutual Limited Release.)*

No obstant això, les disputes entre ambdues companyies no van acabar amb la signatura de l'acord.

### 2.3 Segon litigi

El 13 de febrer de 2002 Microsoft inicià la comercialització de Visual Studio.NET, un "middleware" o plataforma situada sobre el sistema operatiu Windows els components de la qual són molt semblants a la tecnologia Java però que utilitza un llenguatge de programació diferent. Sobre ella es desenvolupen els principals productes de Microsoft, com el sistema operatiu Windows, les aplicacions d'*office*, i d'altres eines de desenvolupament de software.

Però, a més de competir en aquest sector, .NET competeix directament amb Java en el mercat emergent de plataformes globals informàtiques basades en Internet (*Internet-enabled distributed computing platforms*), que permetran als seus usuaris no solament enviar informació i comunicar-se a través de la xarxa, sinó executar programes i aplicacions des d'una font comuna, així com fer-ho sobre una àmplia gamma d'aparells, com ordinadors, servidors, telèfons mòbils, agendes electròniques o targetes intel·ligents.

Sun considerà que Microsoft estava aprofitant el seu monopoli i posició dominant en el mercat d'ordinadors personals per fragmentar la plataforma de Java i per destruir els seus canals de distribució (Netscape), tot això amb la finalitat de reforçar la seva posició de domini i excloure Sun del nou mercat de plataformes globals basades en Internet. Aquestes actuacions privarien Sun de competir en condicions d'igualtat amb el producte de Microsoft, que quedaria en una posició molt més avantajosa en estar obligats els programadors a desenvolupar els seus productes sobre la base de la plataforma elaborada per Microsoft.

Per això Sun, aprofitant els antecedents i la situació creada en el litigi iniciat pel Govern Federal dels EE.UU., plantejà una nova demanda davant els tribunals de Califòrnia en la qual al·legava que Microsoft:

1. Mantenia il·legalment un monopoli en el mercat mundial d'ordinadors personals, vulnerant el [§ 2 Sherman Act, 15 U.S.C. § 2. Monopolizing trade a felony; penalty.](#)

Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.

2. Infringia els drets de *copyright* sobre el codi font de la plataforma de Java en distribuir el software fora dels termes de la llicència i de l'acord de gener de 2001, en vulneració del [§ 501 of the Copyright Act](#), perquè (i) permetia als fabricants (*Original Equipment Manufacturers*) triar si instal·lar o no el MSJVM a Windows i Internet Explorer, (ii) distribuïa MSJVM com a part de Windows XP, i (iii) permetia als compradors de llicència de Windows i Internet Explorer descarregar directament d'internet la plataforma MSJVM.

*(a) Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by sections 106 through 121 or of the author as provided in section 106A(a), or who imports copies or phonorecords into the United States in violation of section 602, is an infringer of the copyright or right of the author, as the case may be. For purposes of this chapter (other than section 506), any reference to copyright shall be deemed to include the rights conferred by section 106A(a). As used in this subsection, the term "anyone" includes any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this title in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.*

I en la seva demanda sol·licitava que:

1. Com a mesura cautelar, s'obligués Microsoft a abstenir-se de distribuir:
  - a) Sistemes operatius o exploradors d'internet excepte en el cas que:
    - Inclogui els desenvolupaments més recents de la plataforma de Java ("Java Runtime Environment", JRE) desenvolupada per Sun en aquells productes que també incloguin la plataforma .NET, entre d'altres, Windows XP i Internet Explorer. Sun proporcionarà aquesta plataforma sense cap cost per a Microsoft, els productes de la qual hauran de passar el test de compatibilitat.
    - Informi als clients de l'existència de JRE i permeti la seva implementació per totes les vies que Microsoft utilitzi per proporcionar actualitzacions dels seus productes.
    - S'abstingui de realitzar qualsevol actuació en JRE que modifiqui la seva funcionalitat.
  - b) La plataforma MSJVM fora dels termes de la llicència.
2. Microsoft indemnitzés Sun per tots els danys i perjudicis patits.
3. Es condemnés a Microsoft a pagar totes les despeses judicials i honoraris d'advocats.

Microsoft es va oposar a la demanda i a les mesures cautelars tot contestant que:

1. Sun no patiria cap dany si invertís temps i diners a desenvolupar una xarxa de distribució a través de la qual pogués situar en el mercat el seu producte.
2. Si s'adoptessin les mesures sol·licitades per Sun, Microsoft patiria danys de cinc formes diferents: (i) els compromisos amb dates de lliurament del producte estarien seriosament en risc d'incompliment; (ii) s'exposaria a litigis sobre propietat intel·lectual; (iii) no podria posar límit a tot allò que Sun inclogués en el JRE; (iv) la qualitat i seguretat del sistema operatiu Windows podria veure's afectada; (v) suposaria una càrrega per a Microsoft i els seus usuaris.
3. Les lleis de defensa de la competència no han de ser un mitjà per limitar la força de venda d'un competidor. En els pròxims anys, Sun haurà de competir amb la plataforma de Microsoft a través dels seus propis esforços promocionals i la qualitat dels seus productes. El que Sun sol·licita és que la seva plataforma estigui disponible en els PC, i aquest esforç ha de realitzar-lo ella mateixa, la seva plataforma serà jutjada pels seus mèrits.
4. El mercat en què Microsoft té el monopoli i el mercat de plataformes globals d'internet, en realitat, són dos mercats diferents. En el segon, Microsoft no té cap monopoli, per la qual cosa Sun no patirà cap dany relacionat amb aquest segon mercat.
5. Sun hauria d'haver promogut un plet amb aquests arguments fa anys, quan presumptament es va fragmentar la seva plataforma i es van destruir els seus canals de distribució, i no ara. A més, en gran part la responsable de la fragmentació és la pròpia Sun, la qual no proporcionava les actualitzacions del seu software i no permetia a Microsoft distribuir la plataforma Java en els nous productes.
6. Les al·legades accions realitzades per fragmentar la tecnologia Java no constitueixen un incompliment de TLDA i, en qualsevol cas, tenen un impacte insignificant.
7. Sun no pot iniciar cap acció en haver signat l'acord de gener de 2001 i haver desistit del seu dret.

El cas fou remès de l'estat de Califòrnia al districte de Maryland i acumulat a la causa multiestatal que s'estava plantejant contra Microsoft davant el "*United States District Court for the district of Maryland*".

La vista es va celebrar del 3 al 5 de desembre de 2002, i el jutge J. Frederick A. Motz dictà sentència 18 dies després, el 23 de desembre, estimant íntegrament les mesures cautelars sol·licitades per Sun, que va concretar després d'audiència de les parts en la decisió de 21 de

gener de 2003 (*In Re Microsoft Corp. Antitrust Litigation, Sun Microsystems Inc. V. Microsoft Corp., Civil Action No. JFM-02-2739, MDL Docket No. 1332, 240 F.supp. 2d 460*).

Aquesta decisió va ser recorreguda en apel·lació per Microsoft, i el 26 de juny de 2003 el “*United States Court of Appeals for the Fourth Circuit*” estimà en part el recurs (*In Re Microsoft Corp. Antitrust Litigation, Sun Microsystems Inc. V. Microsoft Corp., No. 03-1116, 333 F.3d 517, 2003*), revocà la sentència del jutge de primera instància i únicament mantingué la prohibició de Microsoft de distribuir la plataforma MSJVM fora dels termes de la llicència, perquè va considerar que els mètodes de distribució permetien a tercers incorporar a Windows i Internet Explorer la tecnologia esmentada, en clara vulneració dels termes de la llicència.

Després de la batalla legal, les parts iniciaren negociacions i, gairebé un any després, el passat 2 d'abril de 2004, passades les 4 de la matinada, el president executiu de Sun i el CEO de Microsoft arribaven a un acord, fet públic el mateix dia en una roda de premsa celebrada a les 9 del matí al Palace Hotel de San Francisco (Califòrnia), que contenia els punts següents:

1. Microsoft pagarà a Sun un total de 1.950 milions de dòlars, pels conceptes següents:
  - a. 700 per resoldre tots els plets pendents sobre competència.
  - b. 900 per tots els relacionats amb patents.
  - c. 350 en concepte de *royalties* per l'ús de la tecnologia de Sun
2. Ambdues companyies pagaran *royalties* per l'ús de les seves tecnologies.
3. Col·laboració tècnica: l'acord de col·laboració tècnica (*Technical Collaboration Agreement*) proporcionarà a ambdues companyies accés a les seves respectives tecnologies sobre servidors i els permetrà utilitzar aquesta informació per desenvolupar nous productes de software de servidors. La cooperació s'iniciarà amb els productes *Windows Server* i *Windows Client*, però inclourà altres àrees com serveis de correu electrònic i software de bases de dades. Per exemple, un dels elements més importants dels entorns de computació a gran escala és l'administració d'identitats, l'autenticació i l'autorització. Un dels efectes d'aquest acord és que els enginyers de Sun i de Microsoft cooperaran per permetre que la informació sobre identitats sigui compartida entre el *Microsoft Active Directory* i el *Sun Java System Identity Server* de forma més senzilla i segura que en l'actualitat.
4. Programa de protocol de comunicacions de Microsoft (*Microsoft Communications Protocol Program*): Sun ha signat una llicència per al *Windows desktop operating system communications protocol*, de conformitat amb l'acord transaccional signat amb el Departament de Justícia dels EE.UU. i ratificat per 18 estats.
5. Suport de Microsoft a Java: Microsoft podrà continuar proporcionant servei als usuaris que utilitzen JVM.



6. Certificat Windows per al servidor de Sun: Windows certificarà el servidor Xeon de Sun, i s'avançarà el procés per certificar el servidor Opteron.
7. Futura col·laboració entre Java i .NET: ambdues companyies treballaran juntes per millorar la col·laboració tècnica entre les dues tecnologies.
8. Patents i propietat intel·lectual: ambdues companyies han acordat renunciar a la possibilitat d'iniciar qualsevol plet per vulneració de patents que pugui haver tingut lloc al passat. Igualment, preveuen la possibilitat d'estendre aquest acord a eventuais futures infraccions. I han previst iniciar negociacions per a una acord de llicències de patent (*patent cross-license*).
9. Ambdues companyies transigeixen tots els seus plets pendents a EE.UU., i Sun manifesta, a més, que aquest acord satisfà els seus interessos en el plet que se segueix a la Unió Europea contra Microsoft.

## 2.4 Un bon acord per a les parts

L'acord ha estat avaluat per Scott McNealy, president de Sun, com:

*"This agreement launches a new relationship between Sun and Microsoft -- a significant step forward that allows for cooperation while preserving customer choice"*

*("Un acord que inicia una nova relació entre Sun i Microsoft, un significatiu pas endavant que facilita la cooperació i preserva l'oportunitat d'elecció dels consumidors").*

Mentre que Steve Ballmer, director executiu de Microsoft, el va definir així:

*"This agreement will be of significant benefit to both Sun and Microsoft customers. It will stimulate new products, delivering great new choices for customers who want to combine server products from multiple vendors and achieve seamless computing in a heterogeneous computing environment. We look forward to this opportunity -- it provides a framework for cooperation between Sun and Microsoft going forward".*

*"Our companies will continue to compete hard, but this agreement creates a new basis for cooperation that will benefit the customers of both companies,"*

*("Un acord que suposa importants beneficis per als clients d'ambdues companyies. Estimularà el desenvolupament de nous productes i proporcionarà noves opcions als consumidors (...), esperem aquesta oportunitat, que proporciona un marc per a la cooperació entre Sun i Microsoft").*

*Les nostres companyies continuaran competint durament, però aquest acord crea una nova base per a la col·laboració que beneficiarà els clients d'ambdues companyies").*

Aquestes paraules difícilment s'haguessin pronunciat en un ambient litigiós i després d'una resolució judicial. Són dos bons exemples, en boca de dos grans directius, companys en col·legis de Michigan i a les universitats de Harvard i Stanford, dels beneficis i satisfacció mútua que proporciona la negociació com a resolució alternativa de conflictes.

Ambdues companyies s'han adonat que la seva contínua batalla legal no tenia cap sentit estratègic, i que eren una amenaça l'una per a l'altra. La conclusió a què han arribat és que són molt més potents com a socis que com a enemics. No obstant això, els analistes han vist en aquest acord un seriós perill per a altres competidors, com Linux.



Sun Microsystems Chairman and CEO Scott McNealy (L) and Microsoft CEO Steve Ballmer discussing their companies' *new* cooperation agreement. San Francisco, April 2, 2004.

### 3. *InterTrust Technologies Corp v. Microsoft Corp.*

#### 3.1 Antecedents

*InterTrust Technologies Corporation*, fundada el 1990 a Santa Clara (Califòrnia), al bell mig de Silicon Valley, va ser la pionera i avui és una de les empreses punteres en productes de transmissió segura i protecció digital de dades, en l'administració de drets digitals (*Digital Rights 'Management'*, *DRM*) i en sistemes de seguretat informàtica. El 2003 va ser adquirida per una *joint venture* formada per Sony, Philips i l'*Stephens Bank*.

Les més de trenta patents que posseeix als EE.UU. inclouen diverses aplicacions que poden ser implementades en una àmplia gamma de productes, incloses plataformes digitals, serveis d'internet o infraestructures empresarials.

Entre d'altres funcions, el software d'InterTrust permet, d'una manera segura:

- Transmetre dades a través de la xarxa, amb serveis com la connexió d'usuaris de banca per internet, caixers automàtics, compra per internet.

- Intercanviar tot tipus d'informació per via digital, ja sigui a través del correu electrònic o de l'accés a servidors des de qualsevol lloc del planeta, entre d'altres modalitats d'intercanvi.
- Administrar i protegir drets digitals, en activitats com venda de software, música o vídeos *on line* amb protecció de drets de propietat intel·lectual i control de l'ús d'aquests productes un cop distribuïts.
- Gestionar servidors i plataformes digitals de distribució de dades, permetent-hi l'accés des de qualsevol dispositiu electrònic.
- Mantenir i protegir la integritat de software i tot tipus d'obres en format digital.

*Digital Rights Management (DRM) is the umbrella term for new business trust assurance processes designed to unleash the tremendous capabilities of the Internet. DRM technology provides tools to enable these new processes.*

### 3.2 El conflicte

El 26 d'abril de 2001 InterTrust demandà a Microsoft front la “U.S. District Court for the Northern District of California” per considerar que el programa de reproducció de vídeo i música Windows Media Player i la plataforma .NET desenvolupats per la companyia de Gates havien vulnerat una de les seves patents.

Fins el 24 d'octubre de 2002, [la demanda s’anà ampliant successivament fins a un total de 44 productes](#) fabricats per Microsoft -incloent els sistemes operatius Windows 2000 i XP, Internet Explorer, tots els programes d'*Office*, Pocket PC, servidors i, fins i tot, la consola XBOX- que presumptament vulneraven les patents d'InterTrust.

Bàsicament, al·legava que la infraestructura de tecnologies de Microsoft es basava en invencions i patents sobre DRM titularitat d'InterTrust, concretament en relació amb:

- DRM i tecnologies sobre activació *on line* de productes
- .NET i tecnologies digitals de seguretat.
- Tecnologies sobre fiabilitat i seguretat de sistemes operatius.

Microsoft contestà a les demandes:

- Negant qualsevol mena d'infracció,
- Al·legant la indefinició de tres termes de les patents presumptament infringides: “*secure*”, “*protected processing environment*” i “*host processing environment*”
- I a més, presentà reconvençió per entendre que InterTrust havia vulnerat dues de les patents de Microsoft.

Jim Desler, portaveu de Microsoft, considerà l'acció plantejada com una nova “expedició de pesca” (“*InterTrust was on another fishing expedition*”).

Es va iniciar llavors el que s'ha conegut com “*Markman hearing*” (denominat així per procedir del cas *Markman et al. v. Westview Instruments, Inc., et al. (95-26), 517 U.S. 370 (1996)*), un procediment previ al principal en què el tribunal defineix i delimita els termes exactes de les patents la infracció de les quals es discuteix.

Quan va tenir lloc la vista “Markman”, l'11 i 12 de juny de 2003, InterTrust havia inclòs en la seva demanda la vulneració d'11 patents, 144 accions i 193 infraccions

El 3 de juliol de 2003 el tribunal adoptà els termes en el sentit definit i amb la interpretació proporcionada per InterTrust, i desestimà la sol·licitud d'arxiu d'actuacions sol·licitada per Microsoft, amb expressions certament contundents en contra de l'empresa de Gates:

Microsoft's decision to ignore approximately 40 percent of the claim terms and issues which were selected by the parties and its failure to provide substantial citations to evidentiary and legal authorities in support of its positions call into question the prudence of the Court's having proceeded in this fashion. It also lends credence to the suggestion that Microsoft's purported opposition to many of InterTrust's proposed constructions is baseless, and it implies that to a large extent the eight-month delay in this case has been for naught. (...)” That Microsoft evidently felt entitled to multiply the proceedings needlessly is more than a little disconcerting.

The Court expects the parties now to conduct compromise negotiations earnestly and in good Faith, as would be expected by their earlier representations to the Court. In the meantime, the Court wishes to make the following unequivocal: The Court will not tolerate a party's creating a dispute by taking a position on a material issue where that party does not have a good-faith basis for that position that is well-supported by fact and by law. Such conduct may result in the imposition of sanctions under Federal Rule of Civil Procedure 11 and/or other authority that may be applicable. Microsoft should be aware that this instruction applies with special force to it in light of its objectionable performance in the instant proceedings”.

Una evolució cronològica del plet pot veure's a:

<http://www.intertrust.com/maet/images/history/Timeline.pdf>

Tot seguit, va ordenar a les parts l'inici de converses per arribar a un acord transaccional.

### 3.3 L'acord

El 3 d'abril de 2004 ambdues companyies aconseguiren un acord, fet públic el 12 d'abril de 2004, pel qual resolgueren tots els plets per vulneració de patents que fins llavors mantenien.

En virtut d'aquest acord:

1. Microsoft pagarà a InterTrust 440 milions de dòlars.
2. InterTrust rebrà drets sota patents de Microsoft per tal de dissenyar i publicar especificacions i referències tecnològiques de DRM i seguretat.

*InterTrust receives rights under Microsoft patents to design and publish InterTrust reference technology specifications related to DRM (Digital Rights Management) and security.*

3. Els clients finals de Microsoft podran continuar utilitzant els productes sense necessitat d'obtenir llicència d'InterTrust. A més, els programadors que utilitzin la plataforma de Microsoft no necessitaran llicència d'InterTrust per als usos normals i esperats de la tecnologia Microsoft.

*Microsoft's end user customers can use Microsoft products and services as they are intended to be used without requiring a license from InterTrust. In addition, software developers who build products using Microsoft platform technology will not require an InterTrust license for normal and expected uses of the Microsoft technology.*

4. Els programadors, inclosos els integradors de sistemes, necessitaran llicència d'InterTrust per a la resta d'usos de la tecnologia Microsoft. També serà necessària llicència d'InterTrust quan la tecnologia de Microsoft es combini amb tecnologia d'altres tercers.

*Developers, including system integrators, may need a license from InterTrust for other uses of Microsoft technology, including cases in which Microsoft technology is combined with third-party technology.*

De la mateixa manera com succeïa amb el cas de Sun, els directius d'ambdues companyies han valorat de forma molt positiva l'acord, perquè la solució final es tradueix en un joc de suma positiva.

Així, Will Poole, vicepresident sènior de *Windows client business* a Microsoft, ho valorà en el sentit següent:

*"With our existing technology and IP portfolio combined with our new agreement with InterTrust, Microsoft is committed to working with the broader industry to accelerate the promotion of DRM standards and solutions. Microsoft and our partners are delivering the most powerful and flexible rights management solutions in the industry, while assuring customers that we have the IP necessary to secure our products."*

*"La nostra tecnologia i cartera de drets de propietat intel·lectual, i l'acord amb InterTrust, mostra el compromís de Microsoft de treballar amb la indústria per tal d'accelerar la promoció de DRM i les seves solucions. Microsoft i els nostres socis estan proporcionant les solucions més potents i flexibles en la indústria de DRM, al mateix temps que assegurem als nostres clients que tenim la propietat intel·lectual necessària per assegurar els nostres productes".*

Per la seva banda, Talal Shamon, *chief executive officer* d'InterTrust, va concloure que:

*"Today's announcement validates InterTrust's intellectual property portfolio as seminal to advancing DRM and trusted computing in the marketplace (...). InterTrust will continue to help*

*drive the adoption of these important technologies through our inventions, licensing programs and reference technologies, and we expect to develop a thriving licensing business going forward."*

*"L'anunci d'avui valida la cartera de propietat intel·lectual d'InterTrust com seminal en el mercat de DRM i seguretat informàtica. (...). InterTrust continuarà ajudant a l'adopció d'aquestes importants tecnologies a través de les nostres invencions, llicències de programes i tecnologies de referència, i esperem desenvolupar un pròsper negoci".*