

InDret

*La nueva política litigiosa de Microsoft Corporation:
transigir para añadir valor*

*Dos ejemplos recientes:
Sun Microsystems Inc. e InterTrust Technologies Corp.*

Juan Antonio Ruiz García
Cuatrecasas Abogados

Working Paper n°: 215
Barcelona, abril de 2004
www.indret.com

1. Introducción

Que las grandes compañías tienden a arreglar sus problemas fuera de los tribunales es un hecho fácilmente constatable, tanto en España como en los EE.UU. En muy pocas ocasiones los tribunales españoles han resuelto casos entre cuyos litigantes se contasen compañías como “Coca Cola”, “El Corte Inglés”, “Sony”, o algunos de los principales bancos o cajas que operan en nuestro país.

Y ello porque, sin duda, la transacción es una opción altamente recomendable para las partes implicadas en una controversia, que tratarán de obtener una solución mutuamente satisfactoria y productiva para ambas, una idea mucho más atractiva que dejar el problema en manos de un cualificado juez o tribunal que convertirá la situación en un juego de suma cero y únicamente atenderá a razones jurídicas.

De ello llevan tiempo dándose cuenta los operadores económicos, que recurren a la negociación o a la mediación como método de resolución de conflictos, con el objeto de resolver sus problemas y conseguir una solución beneficiosa para ambas partes, y que incluye no sólo aspectos jurídicos o legales –sino otros comerciales-. Con ello se crean dinámicas de colaboración entre las partes implicadas que favorecen sinergias positivas para ambas, convirtiendo a los (antiguos) adversarios incluso en (futuros) colaboradores.

Un buen ejemplo de lo acabado de mencionar es Microsoft Corporation, la compañía que no en vano dirige el hombre más rico del mundo (según la revista Forbes), William Gates III, y que parece ser ha decidido transigir todas las causas que tiene abiertas, dejar de pasearse por los pasillo de tribunales de EE.UU. y Europa y destinar todos sus recursos al desarrollo de productos y software informático, que es su negocio.

InDret ya se hizo eco en su número 1/2003 de la [transacción entre esta compañía y el Gobierno Federal de los EE.UU., firmada el 12 de noviembre de 2002](#). Sin embargo, esta no fue la primera transacción de la compañía de Gates. La resolución de los litigios iniciados contra esta multinacional lleva años resolviéndose extrajudicialmente, de forma que en los últimos ocho años la compañía de la bandera cuatricolor ha firmado más de 25 acuerdos transaccionales, con administraciones públicas o con empresas privadas como Apple, AOL Time Warner (propietaria de Netscape), Sun Microsystems o InterTrust (propiedad de Sony y Royal Philips), siendo objeto de este comentario las dos mencionadas en último lugar, por su importancia y por haberse firmado este mismo mes de abril de 2004.

2. *Sun Microsystems, Inc. v. Microsoft Corp.*

2.1 Antecedentes

En agosto de 1995 Sun, bajo el lema “*write once, run anywhere*”, comercializó Java, un “middleware” o plataforma compatible con cualquier sistema operativo y que permite que cualquier programa informático se ejecute sobre ella. Tras facilitar el código fuente bajo licencia, los programadores desarrollaban sus aplicaciones sobre esta plataforma, permitiendo de este modo que un programa fuera ejecutado en varios sistemas operativos sin necesidad de volver a escribirlo para adaptarlo a cada uno de ellos.

Un ordenador no puede realizar ninguna función sin un sistema operativo, una plataforma sobre la que se ejecutan los programas informáticos. Así, los sistemas operativos, como Windows, Mac OS o Solaris, funcionan al implementar las instrucciones que les proporcionan las aplicaciones de software y permiten ejecutar programas, controlar los periféricos (impresoras, teclados, etc.) o asignar memoria.

El mercado de sistemas operativos se caracteriza por ser de economía de escala. Los costes fijos de crear un programa son muy altos y, una vez creado, se convierten en “sunk costs”, puesto que no pueden ser utilizados para otra finalidad y su distribución es relativamente barata. Además, los programas diseñados para ejecutarse en un sistema operativo son “hechos a medida”, esto es, sólo funcionan en otro si, previamente, han sido “importados”, lo cual es costoso en tiempo y precisa del conocimiento de una serie de datos que debe facilitar el creador del sistema.

Los usuarios elegirán aquel sistema operativo en el que se ejecute el mayor número de programas, lo cual, a su vez, hará que los programadores, cuyo objetivo es vender el mayor número de copias posible de sus programas, los desarrollen para funcionar en el sistema operativo usado por la mayoría de consumidores.

Dado que Windows es el sistema operativo utilizado por el 93% de los usuarios de ordenadores personales y, por tanto, aquel para el que existe un mayor número de programas, los fabricantes (*Original Equipment Manufacturers*) consideran necesario preinstalarlo en sus equipos, previa contratación de la licencia de Microsoft. Además, un icono en el escritorio de un ordenador personal con sistema operativo Windows proporciona un incalculable valor promocional y distributivo para cualquier proveedor de servicios y programas.

El 11 de marzo de 1996 ambas compañías firmaron un acuerdo de licencia de fabricación y distribución (*Technology License and Distribution Agreement, TLDA*) en virtud del cual Sun licenció a Microsoft para desarrollar y distribuir productos de software que incorporasen la tecnología Java. Como parte del acuerdo, los productos debían ser sometidos al “Java Test Suite” para que Sun pudiera validar que el producto cumplía con las especificaciones y era compatible con su tecnología. A partir de entonces, Microsoft comenzó a implementar la plataforma en cada copia de Windows e Internet Explorer que comercializaba.

Sin embargo, los ejecutivos de Gates pronto advirtieron el riesgo que esta plataforma –distribuida además por el navegador Netscape, competidor del Explorer- conllevaba para Microsoft, puesto que con ella cualquier sistema operativo que tuviera instalado Java podría ejecutar programas y Windows corría el riesgo de dejar de ser el sistema operativo más usado, peligrando el monopolio que hasta la fecha ostentaba la multinacional.

Por ello, utilizando el acceso que tenía al código fuente proporcionado por Sun bajo el TLDA, Microsoft alteró y modificó algunos elementos de la plataforma Java, de forma que sólo los programas que incluyera las implementaciones añadidas por Microsoft podrían funcionar en ordenadores cuyo sistema operativo fuera Windows.

Paralelamente, inició el desarrollo de MSJVM (*Microsoft Java Virtual Machine*) con el fin de ocupar en el mercado el lugar de la plataforma Java desarrollada por Sun y desplazar a Netscape, haciendo aún más difícil importar aplicaciones de Microsoft a otros sistemas diferentes, y tratar de mantener las barreras de entrada al mercado de sistemas operativos por parte de otros competidores.

Así, con MSJVM eliminaba el riesgo de perder la situación de monopolio en el mercado de sistemas operativos, y al primar al navegador Internet Explorer –distribuido junto con Windows de forma gratuita- sobre el Netscape Navigator (i) se hacía con el mercado de navegadores y (ii), al mismo tiempo, dificultaba la distribución de la plataforma Java desarrollada por Sun.

Estas y otras prácticas comerciales motivaron el inicio de varios procesos judiciales contra Microsoft por prácticas restrictivas de la competencia y anticompetitivas, iniciados tanto por demandantes públicos (División *Antitrust* del Departamento de Justicia del gobierno federal de los EE.UU.) como por demandantes privados (Apple, Netscape, y Sun Microsystems), entre otros.

Microsoft transigió con el gobierno federal el 12 de noviembre de 2002, acuerdo aceptado por la mayoría de gobiernos estatales; con Apple en fecha 6 de agosto de 1997; y con AOL Time Warner (ahora propietaria de Netscape) el 29 de mayo de 2003, empresas con las que además de transigir firmó acuerdos de colaboración.

En la segunda mitad de 1997 Sun comprobó que las versiones de JAVA comercializadas con Internet Explorer 4.0 y SDKJ 2.0 no cumplían el test de compatibilidad, a pesar de que Microsoft las comercializaba con el logo de “Java compatible”, pues generaban aproximadamente 900 errores debido a las modificaciones realizadas unilateralmente por Microsoft.

El 7 de octubre de 1997 Sun comunicó estos resultados a Microsoft y le exigió el cumplimiento del TLDA. Microsoft respondió tres semanas después (27 de octubre de 1997) afirmando que los productos cumplían con los términos del acuerdo y que no debía realizarse modificación alguna.

2.2 Primer litigio

En noviembre de 1997 Sun demandó a Microsoft ante la “*United States District Court for the Northern District of California*” alegando básicamente (i) incumplimiento de contrato, dada la alteración de la plataforma; y (ii) violación de licencia de marca, al comercializar productos con el logo “java compatible” cuando los productos no habían superado el test de compatibilidad.

Tras una dura batalla legal en el estado de California, que llegó incluso al tribunal de apelaciones (Sentencia de 23 de agosto de 1999, “*United States Court of Appeals for the Ninth Circuit*”, *Sun Microsystems, Inc. v. Microsoft Corp.*, 188 F.3d 1115; 1999 US), las partes firmaron un acuerdo extrajudicial el 23 de enero de 2001 en virtud del cual:

1. Resolvieron el contrato de marzo de 1996 (TLDA).
2. Microsoft sólo distribuiría su plataforma java (JVM) en aquellos productos –y sus sucesores– con los que venían siendo distribuidos bajo el TLDA.
3. Microsoft retiraría progresivamente JVM del mercado.
4. JVM sólo podría basarse en la “vieja” tecnología java.
5. Microsoft pagó 20 millones de dólares a Sun.
6. Sun desistiría y renunciaría de las acciones interpuestas, excepto de la demanda por competencia desleal (*antitrust*), en el estado de California.

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.)

Sin embargo, las disputas entre ambas compañías no acabaron con la firma del acuerdo.

2.3 Segundo litigio

El 13 de febrero de 2002 Microsoft inició la comercialización de Visual Studio.NET, un “middleware” o plataforma situada sobre el sistema operativo Windows cuyos componentes son muy similares a la tecnología Java pero que utiliza un lenguaje de programación diferente. Sobre ella se desarrollan los principales productos de Microsoft, como el sistema operativo Windows, las aplicaciones de *office*, y otras herramientas de desarrollo de software.

Pero además de en este sector, .NET compite directamente con Java en el mercado emergente de plataformas globales informáticas basadas en Internet (*Internet-enabled distributed computing platforms*), que permitirán a sus usuarios no sólo enviar información y comunicarse a través de la red, sino ejecutar programas y aplicaciones desde una fuente común, así como hacerlo sobre una amplia gama

de aparatos, tales como ordenadores, servidores, teléfonos móviles, agendas electrónicas o tarjetas inteligentes.

Sun consideró que Microsoft estaba aprovechando su monopolio y posición dominante en el mercado de ordenadores personales para fragmentar la plataforma de Java y para destruir sus canales de distribución (Netscape), todo ello con la finalidad de reforzar su posición de dominio y excluir a Sun del nuevo mercado de plataformas globales basadas en Internet. Estas actuaciones privarían a Sun de competir en condiciones de igualdad con el producto de Microsoft, que quedaría en una posición mucho más ventajosa al estar obligados los programadores a desarrollar sus productos sobre la base de la plataforma elaborada por Microsoft.

Por ello Sun, aprovechando los antecedentes y la situación creada en el litigio iniciado por el Gobierno Federal de los EE.UU., presentó una nueva demanda ante los tribunales de California en la que alegaba que Microsoft:

1. Mantenía ilegalmente un monopolio en el mercado mundial de ordenadores personales, vulnerando 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. Infringía los derechos de *copyright* sobre el código fuente de la plataforma de Java al distribuir el *software* fuera de los términos de la licencia y del acuerdo de enero de 2001, en vulneración del [§ 501 of the Copyright Act](#), pues (i) permitía a los fabricantes (*Original Equipment Manufacturers*) escoger si instalar o no el MSJVM en Windows e Internet Explorer, (ii) distribuía MSJVM como parte de Windows XP, y (iii) permitía a los compradores de licencia de Windows e Internet Explorer descargar directamente de 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.

Y solicitaba en su demanda que:

1. Como medida cautelar, se obligase a Microsoft a abstenerse de distribuir:
 - a) Sistemas operativos o exploradores de internet excepto en el caso de que:
 - Incluya los desarrollos más recientes de la plataforma de Java ("Java Run-time Environment", JRE) desarrollada por Sun en aquellos productos que también incluyan la plataforma .NET, entre otros, Windows XP e Internet Explorer. Sun proporcionará esta plataforma sin coste alguno para Microsoft, cuyos productos deberán pasar el test de compatibilidad.
 - Informe a los clientes de la existencia de JRE y permita su implementación por todas las vías que Microsoft utilice para proporcionar actualizaciones de sus productos.
 - Se abstenga de realizar cualquier actuación en JRE que modifique su funcionalidad.
 - b) La plataforma MSJVM fuera de los términos de la licencia.
2. Microsoft indemnizase a Sun por todos los daños y perjuicios sufridos.
3. Se condenase a Microsoft a pagar todos los gastos judiciales y honorarios de abogados.

Microsoft se opuso a la demanda y a las medidas cautelares y contestó que:

1. Sun no sufriría daño alguno si invirtiese tiempo y dinero en desarrollar una red de distribución a través de la cual pudiera situar en el mercado su producto.
2. Si se adoptasen las medidas solicitadas por Sun, Microsoft sufriría daños en cinco frentes: (i) los compromisos con las fechas de entrega del producto estarían en serio riesgo de incumplimiento; (ii) se expondría a litigios sobre propiedad intelectual; (iii) no podría poner límite a lo que Sun incluyera en el JRE; (iv) la calidad y seguridad del sistema operativo Windows podría verse afectada; (v) supondría una carga para Microsoft y sus usuarios.
3. Las leyes de defensa de la competencia no intentan ser un medio para limitar la fuerza de venta de un competidor. En los próximos años, Sun tendrá que competir con la plataforma de Microsoft a través de sus propios esfuerzos promocionales y la calidad de sus productos. Lo que Sun solicita es que su plataforma esté disponible en los PC, y ese esfuerzo debe realizarlo ella, su plataforma será juzgada por sus méritos.

4. El mercado en el que Microsoft tiene el monopolio y el mercado de plataformas globales de internet son dos mercados diferentes. En el segundo, Microsoft no tiene monopolio alguno, por lo que Sun no sufrirá ningún daño relacionado con este segundo mercado.
5. Sun debería haber instado un pleito con estos argumentos hace años, cuando presuntamente se fragmentó su plataforma y se destruyeron sus canales de distribución, y no ahora. Además, la responsable en gran medida de la fragmentación es la propia Sun, que no proporcionaba las actualizaciones de su software y no permitía a Microsoft distribuir la plataforma Java en los nuevos productos.
6. Las alegadas acciones realizadas para fragmentar la tecnología Java no constituyen incumplimiento de TLDA y, en cualquier caso, tienen un impacto insignificante.
7. Sun no puede iniciar acción alguna al haber firmado el acuerdo de enero de 2001 y haber desistido de su derecho.

El caso fue transferido del estado de California al distrito de Maryland y acumulado a la causa multi-estatal que se estaba dilucidando contra Microsoft ante el "United States District Court for the district of Maryland".

La vista se celebró del 3 al 5 de diciembre de 2002, y el juez J. Frederick A. Motz dictó sentencia 18 días después, el 23 de diciembre, estimando íntegramente las medidas cautelares solicitadas por Sun, que concretó tras audiencia de las partes en la decisión de 21 de enero 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*).

Esta decisión fue recurrida en apelación por Microsoft, y el 26 de junio de 2003 el United States Court of Appeals for the Fourth Circuit estimó en parte el recurso (*In Re Microsoft Corp. Antitrust Litigation, Sun Microsystems Inc. V. Microsoft Corp., No. 03-1116, 333 F.3d 517, 2003*), revocó la sentencia del juez de primera instancia y únicamente mantuvo la prohibición de Microsoft de distribuir la plataforma MSJVM fuera de los términos de la licencia, pues consideró que los métodos de distribución permitían a terceros incorporar en Windows e Internet Explorer la tecnología mencionada, en clara vulneración de los términos de la licencia.

Tras la batalla legal, las partes iniciaron negociaciones y, casi un año después, el pasado 2 de abril de 2004, pasadas las 4 de la madrugada, el presidente ejecutivo de Sun y el CEO de Microsoft llegaban a un acuerdo, que hicieron público el mismo día en una rueda de prensa celebrada a las 9 de la mañana en el Palace Hotel de San Francisco (California), y que contenía los siguientes puntos:

1. Microsoft pagará a Sun un total de 1.950 millones de dólares, por los siguientes conceptos:
 - a. 700 para resolver todos los pleitos pendientes sobre competencia.
 - b. 900 para todos los relacionados con patentes.
 - c. 350 en concepto de royalties por el uso de la tecnología de Sun
2. Ambas compañías pagarán royalties por el uso de sus tecnologías.
3. Colaboración técnica: el acuerdo de colaboración técnica (*Technical Collaboration Agreement*) proporcionará a ambas compañías acceso a sus respectivas tecnologías sobre servidores y les permitirá utilizar esta información para desarrollar nuevos productos de software de servidores. La cooperación se iniciará con los productos Windows Server y Windows Client, pero incluirá otras áreas como servicios de correo electrónico y software de bases de datos. Por ejemplo, uno de los elementos más importantes de los entornos de computación a gran escala es la administración de identidades, la autenticación y la autorización. Uno de los efectos de este acuerdo es que los ingenieros de Sun y de Microsoft cooperarán para permitir que la información sobre identidades sea compartida entre el *Microsoft Active Directory* y el *Sun Java System Identity Server* de forma más sencilla y segura que en la actualidad.
4. Programa de protocolo de comunicaciones de Microsoft (*Microsoft Communications Protocol Program*): Sun ha firmado una licencia para el *Windows desktop operating system communications protocol*, de conformidad con el acuerdo transaccional firmado con el Departamento de Justicia de los EE.UU. y ratificado por 18 estados.
5. Apoyo de Microsoft a Java: Microsoft podrá continuar proporcionando servicio a los usuarios que utilizan JVM.
6. Certificación Windows para el servidor de Sun: Windows certificará el servidor Xeon de Sun, y se adelantará el proceso para certificar el servidor Opteron.
7. Futura colaboración entre Java y .NET: ambas compañías trabajarán juntas para mejorar la colaboración técnica entre las dos tecnologías.
8. Patentes y propiedad intelectual: ambas compañías han acordado renunciar a la posibilidad de iniciar cualquier pleito por vulneración de patentes que pueda haber sucedido en el pasado. Igualmente, prevén la posibilidad de extender este acuerdo a eventuales futuras infracciones. Y han previsto iniciar negociaciones para una acuerdo de licencias de patente (*patent cross-license*).

9. Ambas compañías transigen todos sus pleitos pendientes en EE.UU., y Sun manifiesta además que este acuerdo satisface sus intereses en el pleito que se sigue en la Unión Europea contra Microsoft.

2.4 Un buen acuerdo para las partes

El acuerdo ha sido evaluado por Scott McNealy, presidente de Sun, como:

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

("Un acuerdo que inicia una nueva relación entre Sun y Microsoft, un significativo paso adelante que facilita la cooperación y preserva la oportunidad de elección de los consumidores").

Mientras que Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft, lo definió así:

"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 acuerdo que supone importantes beneficios para los clientes de ambas compañías. Estimulará el desarrollo de nuevos productos y proporcionará nuevas opciones a los consumidores (...), esperamos esta oportunidad, que proporciona un marco para la cooperación entre Sun y Microsoft".

Nuestras compañías continuarán compitiendo duro, pero este acuerdo crea una nueva base para la colaboración que beneficiará a los clientes de ambas compañías").

Estas palabras difícilmente hubieran sido pronunciadas en un ambiente litigioso y tras una resolución judicial. Son dos buenos ejemplos, en boca de dos grandes directivos, compañeros en colegios de Michigan y en las universidades de Harvard y Stanford, de los beneficios y satisfacción mutua que proporciona la negociación como resolución alternativa de conflictos.

Ambas compañías han caído en la cuenta de que su continua batalla legal no tenía ningún sentido estratégico, y que eran una amenaza la una para la otra. La conclusión a la que han llegado es que

son mucho más potentes como socios que como enemigos. Sin embargo, los analistas han visto en este acuerdo un serio peligro para otros competidores, como 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 Antecedentes

InterTrust Technologies Corporation, fundada en 1990 en Santa Clara (California), en pleno Silicon Valley, fue la pionera y hoy es una de las empresas punteras en productos de transmisión segura y protección digital de datos, en la administración de derechos digitales (*Digital Rights Management, DRM*) y en sistemas de seguridad informática. En 2003 fue adquirida por una joint venture formada por Sony, Philips y el *Stephens Bank*.

Las más de treinta patentes que posee en los EE.UU. incluyen varias aplicaciones que pueden ser implementadas en una amplia gama de productos, incluidas plataformas digitales, servicios de internet o infraestructuras empresariales.

Entre otras funciones, el software de InterTrust permite, de una manera segura:

- Transmitir datos a través de la red, con servicios tales como la conexión de usuarios de banca por internet, cajeros automáticos, compra por internet.

- Intercambiar todo tipo de información por vía digital, ya sea a través del correo electrónico o del acceso a servidores desde cualquier lugar del planeta, entre otras modalidades de intercambio.
- Administrar y proteger derechos digitales, en actividades tales como venta de software, música o videos *on line* con protección de derechos de propiedad intelectual y control del uso de esos productos una vez distribuidos.
- Gestionar servidores y plataformas digitales de distribución de datos, permitiendo el acceso a ellas desde cualquier dispositivo electrónico.
- Mantener y proteger la integridad de software y todo tipo de obras en formato 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 conflicto

El 26 de abril de 2001 InterTrust demandó a Microsoft ante la “U.S. District Court for the Northern District of California” por considerar que el programa de reproducción de video y música Windows Media Player y la plataforma .NET desarrollados por la compañía de Gates habían vulnerado una de sus patentes.

Hasta el 24 de octubre de 2002, [la demanda se fue ampliando sucesivamente hasta un total de 44 productos](#) fabricados por Microsoft -incluyendo los sistemas operativos Windows 2000 y XP, Internet Explorer, todos los programas de Office, Pocket PC, servidores, e incluso la consola XBOX- que presuntamente vulneraban las patentes de InterTrust.

Básicamente, alegaba que la infraestructura de tecnologías de Microsoft se basaba en invenciones y patentes sobre DRM titularidad de InterTrust, concretamente en relación con:

- DRM y tecnologías sobre activación *on line* de productos
- .NET y tecnologías digitales de seguridad.
- Tecnologías sobre fiabilidad y seguridad de sistemas operativos.

Microsoft contestó a las demandas:

- Negando cualquier tipo de infracción,
- Alegando la indefinición de tres términos de las patentes presuntamente infringidas: “secure”, “protected processing environment” y “host processing environment”
- Y además, presentó reconvencción por entender que InterTrust había vulnerado dos de las patentes de Microsoft.

Jim Desler, portavoz de Microsoft, consideró la acción planteada como una nueva “expedición de pesca” (“*InterTrust was on another fishing expedition*”).

Se inició entonces lo conocido como “*Markman hearing*” (así denominado por proceder del caso [*Markman et al. v. Westview Instruments, Inc., et al. \(95-26\), 517 U.S. 370 \(1996\)*](#)), un procedimiento previo al principal en el que el tribunal define y delimita los términos exactos de las patentes cuya infracción se discute.

Cuando tuvo lugar la vista “*Markman*”, el 11 y 12 de junio de 2003, InterTrust había incluido en su demanda la vulneración de 11 patentes, 144 acciones y 193 infracciones

[El 3 de julio de 2003 el tribunal adoptó](#) los términos en el sentido definido y con la interpretación proporcionada por InterTrust, y desestimó la solicitud de archivo de actuaciones solicitada por Microsoft, con expresiones ciertamente contundentes en contra de la 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 evolución cronológica del pleito puede verse en:

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

Acto seguido, ordenó a las partes el inicio de conversaciones para llegar a un acuerdo transaccional.

3.3 El acuerdo

El 3 de abril de 2004 ambas compañías alcanzaron un acuerdo, hecho público el 12 de abril de 2004, por el que resolvieron todos los pleitos por vulneración de patentes que hasta entonces mantenían.

En virtud de este acuerdo:

1. Microsoft pagará a InterTrust 440 millones de dólares.
2. InterTrust recibirá derechos bajo patentes de Microsoft para diseñar y publicar especificaciones y referencias tecnológicas de DRM y seguridad.

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

3. Los clientes finales de Microsoft podrán seguir utilizando los productos sin necesidad de obtener licencia de InterTrust. Además, los programadores que utilicen la plataforma de Microsoft no necesitarán licencia de InterTrust para los usos normales y esperados de la tecnología 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. Los programadores, incluidos los integradores de sistemas, necesitarán licencia de InterTrust para el resto de usos de la tecnología Microsoft. También será necesaria licencia de InterTrust cuando la tecnología de Microsoft se combine con tecnología de otros terceros.

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.

Al igual que sucedía con el caso de Sun, los directivos de ambas compañías han valorado de forma muy positiva el acuerdo, pues la solución final se traduce en un juego de suma positiva.

Así, Will Poole, vicepresidente senior de *Windows client business* en Microsoft, lo valoró en el siguiente sentido:

“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.”

“Nuestra tecnología y cartera de derechos de propiedad intelectual, y el acuerdo con InterTrust, muestra el compromiso de Microsoft de trabajar con la industrial para acelerar la

promoción de DRM y sus soluciones. Microsoft y nuestros socios están proporcionando las soluciones más potentes y flexibles en la industria de DRM, al mismo tiempo que aseguramos a nuestros clientes que tenemos la propiedad intelectual necesaria para asegurar nuestros productos”.

Por su parte, Talal Shamoon, *chief executive officer* de InterTrust, concluyó 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.”

“El anuncio de hoy valida la cartera de propiedad intelectual de InterTrust como seminal en el mercado de DRM y seguridad informática. (...). InterTrust continuará ayudando a la adopción de estas importantes tecnologías a través de nuestras invenciones, licencias de programas y tecnologías de referencia, y esperamos desarrollar un próspero negocio”.