

Llorenç Pagés Casas

Consultor Senior de Indra Sistemas, Socio de ATI

<pages@ati.es>

Ariba versus ePlus: un caso judicial sobre infracción de patentes de software en EE.UU.

1. Introducción

En un reciente artículo en *Financial Times* [1], Patti Waldmeir se refiere a la proliferación de un nuevo tipo de profesional, los *patent trolls* o pescadores de patentes, "... oscuros abogados que usan patentes baratas, y a menudo inútiles, para amenazar a compañías poderosas con demandas por infracción de patentes".

Esto forma parte del "coste del negocio" en los Estados Unidos. Lo que lleva por ejemplo a Intel a tener cinco personas a tiempo completo para atender las demandas sobre patentes que le llegan (casi todas de *patent trolls*) a razón de una por semana.

Señala además la articulista que visto que el ejercer de *troll* es considerado simplemente como un "modelo de negocio poco ortodoxo", muchos negocios 'legítimos' se dedican a tiempo parcial a ello.

Y concluye comentando que aunque "...en sus mejores momentos los trolls ayudan a probar la validez de patentes otorgadas por una saturada e infradotada Oficina de Patentes, el resto del tiempo se recrean en una forma legalizada de extorsión".

¿Estaría inmerso el negocio del software en esta problemática?

Juzguen Vds. mismos a la luz del caso que les relatamos.

2. La demanda de ePlus contra Ariba

Como anunciaba la nota de la revista *Purchase Online Magazine* [2], ePlus, una vez obtenida en septiembre de 2003 una patente de software para la gestión de la cadena de suministro, planeaba forzar a otras compañías del sector y, por extensión, a sus clientes a pagar derechos por las tecnologías patentadas.

Hay que subrayar que ePlus, una compañía de servicios informáticos de Herndon (Virginia, EE.UU.), no figuraba en la lista de las empresas (más de 50, la mayoría norteamericanas) más destacadas en el área del software para la gestión de la cadena de suministro del año anterior [3],

Y así fue cómo en mayo de 2004, demandó a Ariba por un total de 79 infracciones a tres de sus patentes en tres de los productos de

Resumen: en el verano de 2002 la revista "Purchasing Magazine Online" publicaba una lista de las empresas (más de 50, la mayoría norteamericanas) más destacadas en el área del software para la gestión de la cadena de suministro. Apenas un año después, aparecía en la propia revista una nota indicando que la compañía ePlus se había hecho con una patente de software en esa misma área. Como notas de interés, ePlus no figuraba en la lista de empresas destacadas publicada el año anterior, mientras que la patente se refería a funcionalidades, como la comprobación electrónica de la disponibilidad de inventarios o la transferencia de información a órdenes de compra desde ERPs (Enterprise Resource Planning) u otros sistemas, que la industria del software para la gestión de la cadena de suministro llevaba ya ofreciendo desde, al menos, algunos años atrás. Este es el sistema de patentes de software que funciona en EE.UU. Vamos a profundizar en él a través del caso concreto de una demanda que, después de llegar a los tribunales, se resolvió hace pocas semanas.

Palabras clave: Ariba, ePlus, patentes de software.

Ariba (Ariba Buyer, Ariba Marketplace y Ariba Category Procurement), solicitando entre 76 y 98 millones de dólares de indemnización.

Si había algo que reclamar, el objetivo no podía estar mejor escogido. Ariba, uno de los gigantes del B2B (*Business to Business*) empujados por el estallido de la burbuja tecnológica, había emergido (a diferencia de Commerce One que acabó en bancarrota) como el líder del sector ahora llamado más genéricamente *Spend Management Software* (Software para la Gestión del Gasto), a base de acercarse mejor que nadie al cumplimiento de una de las grandes promesas del negocio B2B: La venta de licencias de software a grandes empresas para la interacción electrónica con sus proveedores (*e-Procurement*).

Ariba factura alrededor de 300 millones de dólares anuales y cuenta entre sus clientes a importantes multinacionales de los más diversos sectores.

Se trataba, desde el punto de vista económico, de un conflicto entre iguales, puesto que el volumen de facturación de ePlus es del mismo orden de magnitud. No obstante, por cuanto la actividad principal de ePlus se centra en la venta y *leasing* de equipos informáticos a la que se dedican también otras empresas mucho más poderosas, podríamos afirmar además que se trataba de la lucha de un actor secundario frente a un actor principal en el terreno de éste último.

3. La resolución del caso

El jurado de Virginia encargado de ver en primera instancia el caso empezó las deliberaciones concentrándose en el estudio de 8 de las 79 infracciones alegadas. Finalmente,

el 7 de febrero de 2005 emitió un veredicto declinando invalidar las 3 patentes de ePlus, declarando a Ariba culpable de las 8 infracciones y abriendo a continuación un periodo de evaluación de los daños ocasionados.

Según las leyes aplicables, Ariba podía ser condenada a pagar un importe máximo que triplicaría la cantidad máxima solicitada (es decir, 98 millones de dólares x3) si se consideraba que había infringido las patentes de forma 'deliberada'.

Ese mismo día, Ariba emitió una nota reafirmando en su posición, lamentando el error en el que había incurrido el jurado y anunciando que preparaba nuevas versiones de sus productos que evitaban las patentes de ePlus y que distribuiría gratuitamente entre sus clientes para que así no se vieran afectados.

Nunca llegó a hacerlo. El día 14 de febrero, ambas compañías anunciaban un acuerdo mediante el cual ePlus accedía a retirar todas sus demandas, incluyendo la renuncia al cobro futuro de derechos, a cambio de 37 millones de dólares en efectivo.

El acuerdo, anunciado como un *cross-licensing agreement* (acuerdo cruzado de licencias) dejaba abiertas muchas dudas, especialmente ésta: ¿habrían establecido ambas compañías una alianza para, agregando las patentes de ePlus a los productos de Ariba, establecer unas barreras casi infranqueables para los competidores del sector?

Así se animaban unos a otros los accionistas de Ariba en los foros de Internet. Pero fue precisamente mediante Internet cómo pudi-

mos salir de dudas, escuchando en directo nada menos que las conferencias que dieron al respecto ambas empresas.

4. La conferencia de prensa de Ariba

El mismo día del acuerdo, Ariba convocó una conferencia de prensa para explicarlo. En síntesis, su presentación se centró en dos aspectos:

a) Las circunstancias que les obligaban al acuerdo:

- Una vez el jurado emitió un veredicto de culpabilidad sobre la infracción de las patentes de ePlus, la duración del proceso de apelación podría estimarse en al menos dos años. Mientras tanto, cabía la posibilidad de que los propios clientes de Ariba fueran demandados por esa misma infracción de patentes.

- En Ariba están todavía convencidos de que se trataba de un error y de que mediante su apelación esto quedaría demostrado, pero el plan de seguir con el litigio implicaba buscar una salida (*workaround*) para proporcionar a sus clientes los parches necesarios al software de manera que no pudieran verse afectados por el conflicto. Algo que resultaba sumamente arriesgado.

- Ariba tiene una importante cartera de patentes en el área en la que trabaja (*e-Procurement*). Habitualmente, cuando se produce un conflicto de patentes entre empresas del mismo sector, la empresa demandada suele usar su cartera de patentes para tratar de contraatacar, buscando los puntos flacos del rival para a su vez demandarla, hasta establecer un punto de equilibrio en el que el acuerdo resulte equitativo. Pero en este caso esto no era posible: a pesar de las patentes que posee en este área, el negocio de *e-Procurement* solamente representaba para ePlus el 1% (sic) de su negocio total.

Ante ello, para centrarse en su negocio y no paralizar el proceso innovativo de la empresa y la inminente captación de nuevos clientes (pocos días después anunciaban la captación de dos nuevos grandes clientes: ABN AMRO y PSA Peugeot-Citroen), decidieron llegar a este acuerdo con objeto de "dejar atrás" el problema.

b) Las consecuencias del acuerdo.

Aparte de la implicación financiera que aquí vamos a obviar, se habló de otros temas no menos interesantes:

- El acuerdo se establecía mediante un *cross-licensing agreement* porque ésta es la manera legal de que no se puedan producir en el futuro reclamaciones de royalties entre ambas empresas sobre sus patentes actuales. De ninguna manera se trataba de un *cross-selling agreement* y por lo tanto lanzaban un rotundo desmentido a que ambas empresas fueran a desarrollar nada en común.

- Ariba consideraba que el acuerdo no representaba contablemente la adquisición de ningún valor para la empresa. Se trataba de un mero gasto. Así como cuando licencian un producto de software lo contabilizan como una inversión y por lo tanto un activo, en este caso el valor que le daban a poder desarrollar y explotar su software pasando por alto las patentes de ePlus era nulo. Para ellos, las patentes de ePlus siguen valiendo 0.

- Aunque ellos poseen una cartera importante de patentes en su área, hasta ahora no habían focalizado su atención en ello. A partir de ahora lo harán. Es decir, una mezcla de deseo y determinación de que nunca más les vaya a suceder lo mismo. En el fondo, más trabajo para sus abogados.

5. La conferencia de prensa de ePlus

Al día siguiente, daba ePlus su conferencia de prensa. No era una conferencia convocada ex profeso, sino que se trataba de la presentación de los resultados de la compañía hasta diciembre de 2004.

Precisamente, el día anterior, el mismo en el que se notificó el acuerdo con Ariba, se supo que la compañía reconocía un error en una de sus partidas de ingresos que suponía una reducción de alrededor de un 20% de los beneficios declarados en septiembre de 2004. El ya clásico error contable que tantos disgustos ha causado a los inversores americanos y que a ePlus le había costado bajar en Bolsa un 15% a pesar de la fuerte inyección monetaria que ese acuerdo implicaba.

Aparte de estos temas más internos, pudimos conocer que la súbita irrupción de ePlus en el área de *e-Procurement* respondía a una nueva estrategia planteada por la empresa, de la cual la demanda sobre patentes era únicamente el primer paso.

ePlus es una compañía cuyos ingresos provienen principalmente del alquiler (*leasing*) y venta de equipos (informáticos) sobre todo a las agencias federales norteamericanas y a los contratistas y subcontratistas de las mismas. Éste parece ser un negocio estancado o incluso en recesión y siendo además 2004 un año electoral, es decir malo para su negocio central, se plantearon obtener nuevas fuentes de ingresos mediante la venta de productos y servicios, entre otros en el área del software para *e-Procurement*.

En ese área en concreto venían trabajando desde 1992 en la obtención de patentes. Específicamente, las patentes reclamadas en la demanda contra Ariba afectaban, entre otras, a las siguientes funcionalidades:

- Ejecución de búsquedas electrónicas.
- Selección y comparación de registros.
- Tratamientos sobre catálogos de múltiples proveedores.
- Identificación de productos equivalentes

y de sustituciones apropiadas.

- Generación de órdenes de compra para múltiples proveedores.
- Manejo electrónico de inventarios.

Es desde esta posición de fortaleza que habían negociado el acuerdo con Ariba y esperaban que, a partir de la publicidad del veredicto y del acuerdo posterior, el mercado les reconociera como un competidor relevante en este área. El turno de preguntas no resultó una balsa de aceite para los directivos de ePlus:

Si su posición era de fortaleza, ¿por qué renunciaron a más de la mitad de la indemnización solicitada?, ¿no sabían que esa cantidad solicitada se podría incluso haber triplicado dependiendo de la evaluación final del jurado?, ¿por qué no demandaban a otros competidores del sector que ofrecían productos parecidos a los de Ariba?

La respuesta a todas estas cuestiones fue siempre la misma: La necesidad de concentrarse en el núcleo de su negocio, del cual sin duda les había estado distrayendo la necesidad de litigar.

6. Conclusiones

Hasta aquí el relato fiel de lo que oímos y leímos. Personalmente, siempre he sido reticente a juzgar a distancia hechos o situaciones. Pero en esta ocasión creo que concurren circunstancias especiales para arriesgarse a hacerlo:

a) Una vez más se ha cumplido el hecho de que Internet permite salvar cualquier distancia. El hecho de haber podido escuchar a ambas empresas, ruegos y preguntas incluídos, es aquí determinante.

b) Las conclusiones posibles son suficientemente relevantes. En tiempos en los que los procesos legislativos (como es precisamente el caso de la Directiva sobre Patentes de Software en el Parlamento Europeo) se empantanar en farragosas discusiones teóricas y enigmáticos conflictos de intereses para desconcierto de los implicados y del gran público en general, la reflexión sobre casos prácticos puede resultar una valiosa aportación.

Esta sería mi propuesta de conclusiones:

1) La tradición o la situación de liderazgo de una empresa en un sector no presupone ninguna situación de ventaja en un conflicto sobre patentes de software. ePlus alegó en su conferencia que venía trabajando en sus patentes desde 1992. ¿Cómo es posible entonces que en 2005 su presencia en el mercado de *e-Procurement* fuera todavía testimonial? ¿Es plausible considerar que la contribución de ePlus al desarrollo del *e-Procurement* haya sido superior a la de Ariba?

Parecería que, además de tener en cuenta quién llegó primero a la hora de registrar



La reflexión sobre casos prácticos de patentes de software puede resultar una valiosa aportación



algo en la Oficina de Patentes, deberían entrar en juego otras consideraciones que para nada aparecieron en el caso.

2) (Corolario de la anterior) Las posibilidades de responder con éxito a una demanda sobre patentes serían menores si el litigante fuese ajeno a la competencia en el mercado de que se trate.

Ariba alegó que la falta de presencia de ePlus en el mercado les impedía plantearse una contrademanda, basada en un principio que en el mundo del software y con respecto a las patentes tiene muchos visos de ser certero: "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra".

Es decir, si la intención final de un sistema de patentes es premiar a los desarrolladores e impulsores de las distintas áreas tecnológicas, el resultado final estaría siendo el contrario y serían los agentes externos al mercado quienes tendrían mayores posibilidades de prosperar en sus demandas.

3) Una demanda contra una de las empresas de un sector pondría en jaque al conjunto de las empresas presentes en el mercado. Conocido es que los productos de software referidos a un mismo área suelen tener muchas funcionalidades parecidas y cuyas diferencias suelen resultar muy sutiles (de interfaz, de rendimiento, ergonómicas, etc.).

El reforzamiento económico y moral que supondría para un demandante ver "arrojar la toalla" a la otra parte, aún a las primeras de cambio, incentivaría a sus directivos y accionistas a seguir profundizando en la búsqueda de posibilidades de nuevas demandas. Y conociendo el mundo del software, es muy probable que las encontrasen fácilmente.

Este no ha resultado el caso de ePlus, pero la sucesión de preguntas que escuchamos plantear a sus directivos no es más que un síntoma de que, en un mundo cada vez más cortoplacista, la tentación de plantear una demanda sobre otra puede resultar demasiado apetitosa.

4) La imparable tendencia del software a su construcción por capas hace a esta industria especialmente sensible a los litigios por patentes.

Los clientes de Ariba que estaban construyendo soluciones sobre Ariba Buyer o Ariba Marketplace se veían amenazados de tener que

acudir también a los tribunales, lo cual suponía, en esos momentos, un auténtico freno para futuras ventas de estas plataformas.

¿Puede una empresa de software, aún ante una demanda manifiestamente injusta, paralizar por meses o por años sus ventas y los desarrollos asociados a sus productos, para hacer prevalecer la justicia?

5) (Corolario de la anterior) El nivel de incertidumbre de los nuevos desarrollos iría creciendo exponencialmente a medida que se desarrollan nuevas capas.

¿Qué hubiera ocurrido si los clientes de Ariba hubieran sido también objeto de demanda? Muy probablemente, algunos hubieran preferido pagar antes que litigar y otros no. ¿Y los clientes de los clientes? El maremagnum judicial podría haber llegado a ser monumental.

Y lo que es peor: la experiencia nos dice que el ritmo de resolución de los sistemas judiciales tiende a decrecer mientras que el ritmo de evolución de la industria del software tiende a acelerarse rápidamente.

7. Efectos económicos de las patentes de software

Si a alguna de las conclusiones anteriores alguien pudiera achacarles un punto de subjetivismo, aún hay otra que merece un punto y aparte, tanto por su importancia como por resultar irrefutable: Las patentes cambian sustancialmente las economías del sector del software y así lo recoge uno de los últimos documentos sobre Patentabilidad del Software elaborado para su discusión entre los miembros de CEPIS (*Council of European Professional Informatics Societies*) [4].

Bajo el modelo europeo de protección del software como propiedad intelectual, la construcción de software se ve incentivada porque tanto la venta de licencias como la suscripción de servicios software bajo demanda resultan ser las actividades más rentables.

En cambio, bajo el modelo de patentes (vigente en EE.UU.), cualquier proyecto de desarrollo debería comenzar con un análisis cruzado de todas las patentes implicadas, no solamente las propias sino las relacionadas con los productos software sobre los que se base ese desarrollo. Aún así no sería suficiente: Deberían incluirse en el presupuesto provisiones de cuantía hoy por hoy incierta para acontecimientos imprevisos. Examinemos nuestro caso concreto:

Ariba, en su memoria del trimestre finalizado el 31/12/04, declaraba los siguientes márgenes por actividad:

- Licencias de software: 90%
- Suscripciones y mantenimiento: 75-80%
- Proyectos y servicios (intensivos en mano de obra: 15-30%).

Ahora deben pagar 37 millones de dólares en efectivo, gastos judiciales aparte, es decir, más del doble de sus ingresos trimestrales por licencias, que son aproximadamente de 17 millones, además de haber arriesgado la pérdida de clientes a los que facturaba por distintas actividades. ¿Podrán seguir considerando los mismos márgenes para su actividad de licenciamiento?

Aún más, caso de plantearse provisionar nuevos contratamientos, ¿qué clase de eventualidades deberían considerar?, ¿podrían verdaderamente haber previsto que, después de tantos años en la actividad, alguien les iba a ocasionar una pérdida económica con una patente del año 2003?, ¿no desemboca todo esto en un freno a la iniciativa y a la innovación, justamente lo contrario de lo que se pretende con un sistema de patentes?

8. Epílogo

Cuando, a partir de una discusión en el foro de ATI, el editor de *Novática* me propuso escribir este artículo imaginé unas conclusiones menos contundentes, quizás concediendo algún margen de duda al sistema de patentes de software.

Pero a medida que fui profundizando, mis convicciones fueron creciendo. Muy probablemente, Ariba habrá aprendido la lección y a partir de ahora su equipo de abogados tendrá un papel importante en sus decisiones relacionadas con el emprendimiento de nuevos desarrollos. Como profesional de la informática, no me agradaría en absoluto que nuestras empresas tuvieran que aprender algún día esa misma lección.

Referencias

[1] P. Waldmeir. "Patent extortion is the cost of business". *Financial Times* (edición impresa 16-03-2005). <<http://news.ft.com/cms/s/56583d8c-9643-11d9-8fcc-00000e2511c8.html>>.

[2] Purchasing Magazine Online staff. "Key metrics and supply alert". <<http://www.purchasing.com/article/CA319628.html>>.

[3] S. Avery, D. Hannon, A. Millen Porter. "Supply Chain Management Rx". <<http://www.purchasing.com/article/CA243212.html>>.

[4] J.A. Esteban. "Software Patentability in CEPIS national members", discussion paper. Noviembre 2004, <<http://www.ati.es/DOCS/index.html#patentes-sw>>.