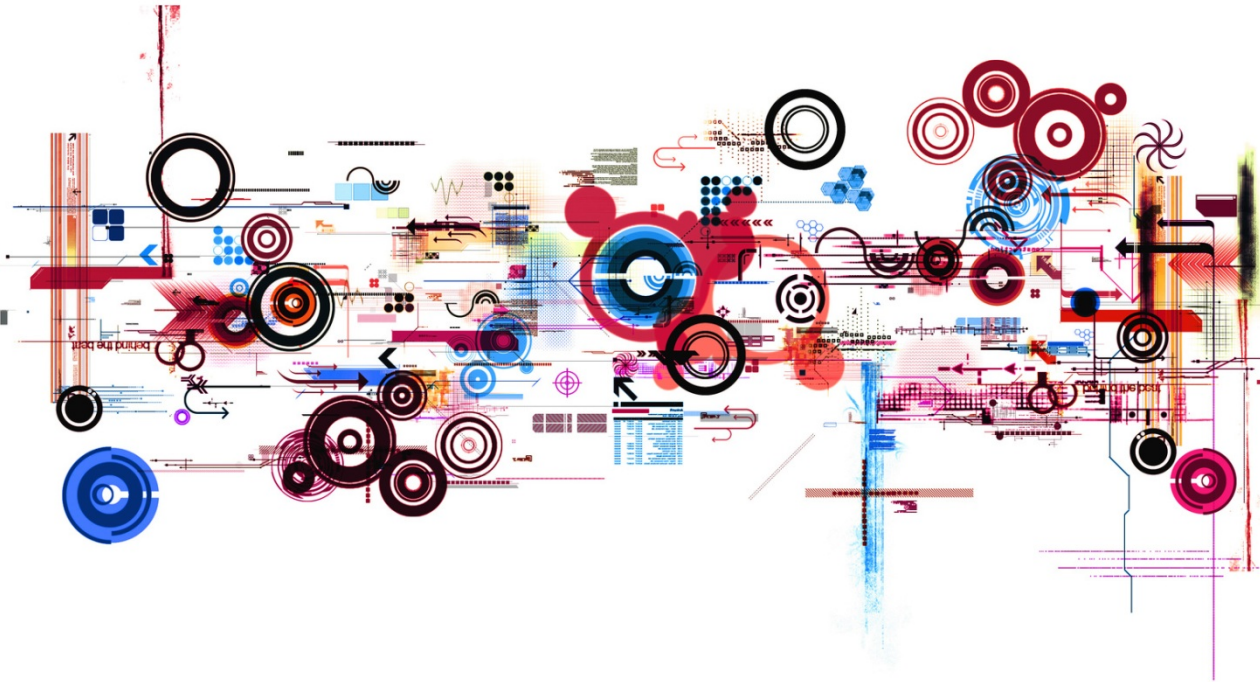


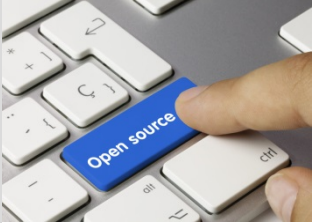
OSS in der Unternehmenssoftware

Auswirkungen auf den Unternehmenskauf des
IT-Unternehmens; Due Diligence, Kaufvertrag,
Haftungsklauseln



Steve Balmer

„Krebsgeschwür“, so bezeichnete Steve Balmer OpenSource, jedenfalls unter der populärsten OSL: GPL. Jeder Programmcode, der damit in Berührung käme, müsse ebenfalls zu GPL-Bedingungen lizenziert werden.

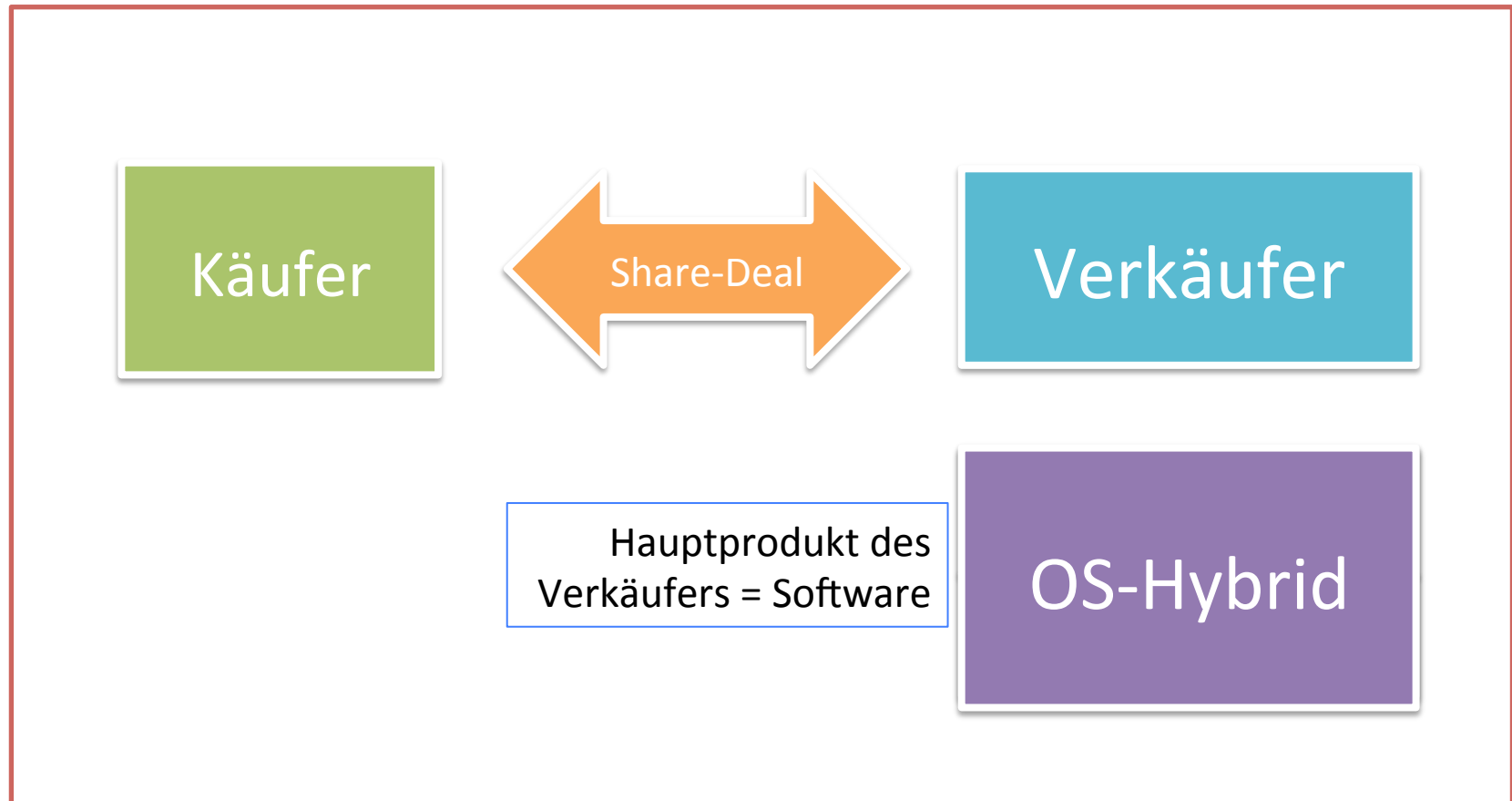


Allgemeines

- Bedeutung OSS auf dem heutigen Softwaremarkt (ca. 75% aller Unternehmen benutzen OSS)
- Linux, Apache, Firefox, OpenOffice etc.
- GNU/GPL V2, V3
- OSI (Open Source Initiative) zählt 70, die FSF (Free Software Foundation) 90 verschiedene OSL

- **NEGATIVBEISPIEL:** Cisco <-> Linksys: Unternehmenskauf 500Mio\$, ein Linksys Toolkit beinhaltete FSF-geregelte OSS, Austausch war für Cisco zu teuer (kein Reengineering), Cisco gab den Code frei. Linksys wurde inzwischen wieder verkauft.

Ausgangslage



Risiken durch OSS bei M&A

- Käufer erwirbt mit dem Unternehmen des Verkäufers als deren Hauptprodukt eine Software, die
 - (1) wegen Copyleft-Effekts nur unter OSS-Bedingungen vertrieben werden darf
 - (2) wegen Verstoßes gegen OSS-Bestimmungen überhaupt nicht genutzt werden darf -> **Marktrückruf -> Insolvenz**
 - (3) wegen OSS-Bestandteilen und drohendem Copyleft-Effekt nicht nach den eigenen Ideen weiterentwickelt werden kann

Es drohen:

- (1) Re-engineering
- (2) Klage auf Unterlassung wg. Vertragsverletzung bzw. Urheberrechtsverletzung

Rechtliche Dimensionen - Lizenzrecht

- OS-Hybrid → verschiedene Konstellationen
 - (1) OS-Hybrid **kein „abgeleitetes Werk“** → Nutzung des OS-Hybrid richtet sich nach **beliebiger/eigener** Lizenz
 - (2) OS-Hybrid = **„abgeleitetes Werk“** → Nutzung des OS-Hybrid richtet sich nach **GNU/GPL**
- Technische Gestaltung: Strikte Trennung proprietäre Entwicklung von OSS, so dass wenigstens ein Austausch möglich wäre.
- Rechtliche Einstufung als „derivative work“: Maßgeblich: Abgrenzbarkeit, *„vernünftigerweise als unabhängige und eigenständige Datenwerke für sich selbst zu betrachten“* (Nr. 2. II GpLv2)
- GpLv3: keine Regelung mehr -> liegt eine Umarbeitung nach § 69c Nr. 2 UrhG vor (Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, § 69c RN 46).

Rechtliche Dimensionen - Urheberrecht

- Verstoß gegen GNU/GPL → automatischer Verlust der Nutzungsrechte aus Lizenzvertrag, § 158 Abs. 1 BGB
- GNU/GPL-Verletzungen nicht nur Vertragsverletzungen, sondern Urheberrechtsverletzungen
- GNU/GPL V3 enthält keine Ausführungen mehr zu Copyleft-Effekt; maßgeblich: Umarbeitung i.S.d. § 69c Nr. 2 UrhG

Rechtliche Dimensionen - Kaufrecht

- § 453 BGB → **Unternehmenskauf**, allgemeines Kaufrecht
- Entscheidend: Mangelhaftigkeit des **Gesamtunternehmens**
- Bei IT-Unternehmen, **Software** = wirtschaftlicher Wert
- Sachmangel: Abweichung von vereinbarter Beschaffenheit
- Rechtsmangel: Fehlende Rechte (z.B. zum Vertrieb)
- Häufig gefordert: Garantien des Verkäufers und damit verschuldensunabhängige Haftung
- Mangelhaftigkeit einer Software wg. darin enthaltener OSS-Bestandteile? Maßgeblich: **Parteivereinbarung** und **Vorverhalten** des Verkäufers

Maßnahmen zur Risikominimierung

1. Kommunikation der OSS-Problematik (arglistiges Schweigen?)
2. Feststellung der OSS-Bestandteile/-Lizenzen (**tatsächliche** Maßnahmen)
 - Audits
3. Risikominimierung (**rechtliche** Maßnahmen)
 - Vertragliche Bezugnahme auf Audit-Reports
 - Garantien
 - Versicherung

Wie proprietär ist meine Software eigentlich?

- Entwicklungsleitlinien (fehlende) des Unternehmens
- Qualitätskontrolle der Entwicklungsleistungen
- Einsatz von OS-Entwicklungsumgebungen
- Verfügbarkeit von OS-Bausteinen in Entwicklerportalen (warum das Rad neu erfinden?), „faule Entwickler“
- Einkauf von Fremdsoftware (Kooperationen)
- Mitarbeiterwechsel
- Schlecht dokumentierte Codes und Quellen
- Über Jahre angewachsene Software

Wie OSS-infiziert ist mein Unternehmen eigentlich?

- „planmäßiger“ Einsatz in Serverumgebungen
- „planmäßiger“ Einsatz auf Desktops / Notebooks / Handhelds / Mobiles
- „ungeplanter Einsatz“, heruntergeladene OSS
- „BYOD“

Garantien

- Garantieübernahme in Form eines selbständigen Garantieverprechens nach § 311 BGB, dass
 - (1) Das Unternehmen Inhaber aller IP-Rechte ist, **ausgenommen** die aufgeführten „Open Source Materials“
 - (2) Außer den aufgeführten „Open Source Materials“ keine weiteren OS-Bestandteile genutzt wurden
 - (3) Die OS-Bestandteile nicht so eingesetzt wurden, dass eine Freigabe des Source Code erforderlich ist, Dritte die Software weiterentwickeln dürfen, urheberrechtliche Verpflichtungen vorliegen oder sonstige tatsächliche Begrenzungen oder Einschränkungen der Nutzung oder des Vertriebs der Software bestehen
 - (4) Die Lizenzbedingungen der OSS auch sonst nicht von dem Unternehmen verletzt wurden
- Beschaffenheitsvereinbarung

Vertragliche Regelungen, Definitionen



Business IP	shall mean any and all Intellectual Property Rights used until and on Closing by the Company in its business, e.g. either Owned IP or In-Licensed IP
In-licensed IP	shall mean any IP licensed the Company under a Licensing-in Agreement
Intellectual Property Rights	shall mean all intellectual property rights worldwide arising from or associated with the following, whether protected, created or arising under the laws of Germany or any other jurisdiction: (i) trade names, trademarks ...; (ii) patents ...; (iii) copyrights, moral rights, database rights, ... ; (iv) software, computer programs, ...; (v) know-how, technical data and information ... and any other proprietary, intellectual or industrial property rights of any kind or nature, whether tangible or intangible, that do not comprise or are not protected by Trademarks, Patents, Copyrights or Know-how
Open Source Materials	shall mean "free software", "open source software", "routines", "libraries" or other software distributed or licensed under a similar licensing or distribution model (including but not limited to the GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL), BSD licenses, the Artistic License, the Netscape Public License, the Sun Community Source License (SCSL) the Sun Industry Standards License (SISL) Microsoft Public License (Ms-PL) or the Apache License).
Owned Intellectual Property	shall mean all Intellectual Property Rights owned by the Company

Typische Forderungen des Käufers

... the Company own all of the rights and interest in and title to, or have validly licensed to it, all of the **Business IP**. Schedule XXX sets forth a true, complete and accurate list of all **license agreements** with respect to **Business IP** which is licensed or sub-licensed by any third party **to the Company** ("the Licensing-in Agreements") - **except for those Licensing-in Agreements which are covered by Article 6.2.9(x) (i.e. Open Source Materials)** - and correctly states for each such Licensing-in Agreement the type of licensed IP, the subject matter, the version or other identification data, the licensor and the date and term of the license agreement. The Company have the full right to possess, use, reproduce, distribute, display, transfer, sell, offer to sell and license the Business IP in the operation of their Business and the contemplation of this Agreement will not adversely affect the Business IP. The Company guarantees not to be in default under the Licensing-in Agreements.

Typische Forderungen des Käufers

Unless set out in **Schedule XXX**, **to the Sellers Best Knowledge** there are no grounds nor could they reasonably be expected on which the Licensing-in Agreements might be terminated and there are no disputes or material performance or service delivery issues existing or likely. There is no reason to believe that the Licensing-in Agreements will not be renewed when they expire on the same or substantially similar terms.

Typische Forderungen des Käufers

except as set forth in **Schedule xxx (Black Duck Report)**, the Company has not used "free software", "open source software", "routines", "libraries" or other software distributed or licensed under a similar licensing or distribution model (including but not limited to the GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL), BSD licenses, the Artistic License, the Netscape Public License, the Sun Community Source License (SCSL) the Sun Industry Standards License (SISL) Microsoft Public License (Ms-PL) and the Apache License) (collectively "Open Source Materials") Open Source Materials. With respect to any Open Source Materials that are used or have been used by the Company in any way for their business: (A) all information, including use cases, disclosed by the Sellers during due diligence is and was current, complete and accurate; (B) **Schedule 6.2.9 (x)(a)** identifies incidents disclosed during due diligence and the nature of such incidents; and, (C) unless disclosed on **Schedule 6.2.9 (x)(a)**, such Open Source Material is not used in any manner that could (i) require the disclosure or distribution in source code form of any of the Company's products; (ii) grant third parties the right to create derivative works based on the Company's products or Owned IP; (iii) impose any restriction on the consideration to be charged for the distribution of any product; (iv) create, or purport to create, obligations for the Company with respect to Intellectual Property Rights; or (v) impose any other material limitation, restriction, or condition on the right of the Company to use or distribute any product. Unless disclosed on **Schedule 6.2.9 (x)(a)**, the Company is and has been fully compliant with all respective license terms.

Schedules / Ausnahmen von der Haftung

- Standard OSS auf Rechnern wie Firefox, PDF-Reader usw.?
- Standard OSS-Entwicklungstools?
- Standard OSS-Testtools?
- Standard Schnittstellen?
- Woher weiß das Unternehmen, was in seiner Software steckt?

Risikominimierung durch Analyse

- Untersuchung der Software durch Experten, z.B. Black Duck, OSRM Silhouette u.ä.
- Problem 1: Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen
- Problem 2: Weitergabe von Ergebnissen als Geschäftsgeheimnisse an potentiellen Käufer
- Problem 3: Die Entwicklung geht weiter. Die Verhandlungen dauern an.



Black Duck
Professional
Services

Assessment Summary

This assessment looked at the [REDACTED] code base. The entire code base is assumed to be distributed. Most files identified were from match results within Protex KnowledgeBase. The assessment revealed the following:

- Over 60% of the files were original code from [REDACTED]
- Less than 1% of the files were found to be from commercial 3rd Party.
- Close to 39% of the files were from open-source components.
- Most of the open-source components were under a permissive license.
- 73 files had indications of being under a reciprocal license. These files in question were from 6 components.


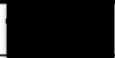
Files that tend to cause conflicts with traditional proprietary licenses are those that are “Reciprocal”. By “Reciprocal”, we are referring to the tendency of some open source licenses (such as the GPL and the LGPL) to require projects that use these files to license the derivative work (those using these files) under that license as well. Conversely, “Permissive” licenses are those that don’t have conflicts with traditional proprietary licenses as they generally allow for code reuse and redistribution without any expectations of any kind (or very limited expectations).

The chart below shows a breakout of the files by license type. Unknown files are those that appear to come from third party, but no license can be identified for those files.

Due Diligence / Analyse



Black Duck
Professional
Services

 Code Label	
	
Code Base – 16628 files	
	% Content
Total Open Source – 6462 files	38.86%
Permissive – 6389 files	38.42%
Reciprocal – 73 files	0.44%
Owned – 0 files	0%
Total Proprietary – 10151 files	61.05%
Licensed 3rd Party – 150 files	0.90%
Owned – 10001 files	60.15%
Total Unknown – 15 files	0.09%

Reports nach Analyse



Black Duck
Professional
Services

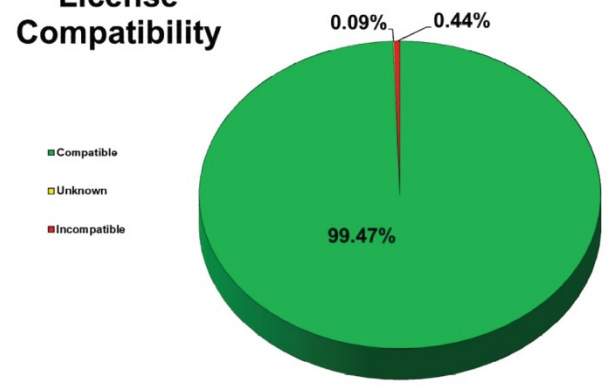
Auswertung in Form von Excel-Tabelle + gedrucktem,
ausführlichen Report einschließlich Lieferung aller
OSS Lizenzverträge

[BlackDuck - Problemdateien T4x.xlsx](#)

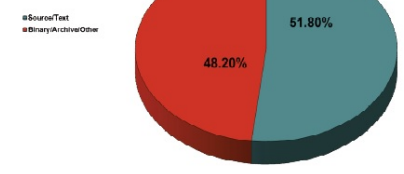


Due Diligence-Prüfung / Audits

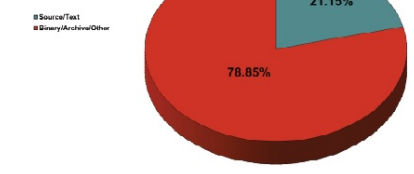
License Compatibility



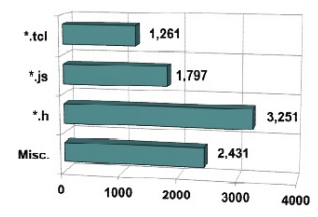
Composition by File Counts



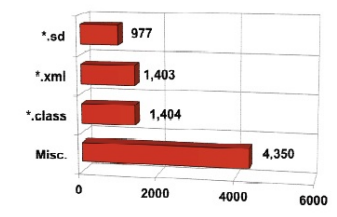
Composition by Megabytes



Source/Text Files



Binary/Archive/Other Files



Eventuell Versicherung des Risikos

- Kiln, Lloyd's of London: business interruption risks

„This insurance offers a business that in the future needs to withdraw a software from the market, re-engineer it, or release some or all of its source code in response to new legal rulings compensation for the resulting loss in revenues or loss in profits.“

Weiterführende Literaturhinweise

- *Meister*, OSS, Flug und Segen bei Entwicklung und Vertrieb von Software, 4. Münchener Fachanwaltstag IT-Recht 2014
- *Marly*, Das Verhältnis von Urheber- und Markenrecht bei Open Source Software, Zugleich eine Besprechung von OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2010, 467 ff.
- *Hoppen/Thalhofer*, Der Einbezug von Open Source-Komponenten bei der Erstellung kommerzieller Software, CR 2010, 275.
- *Jaeger/Metzger*, Die neue Version 3 der GNU General Public License, GRUR 2008, 130 ff.

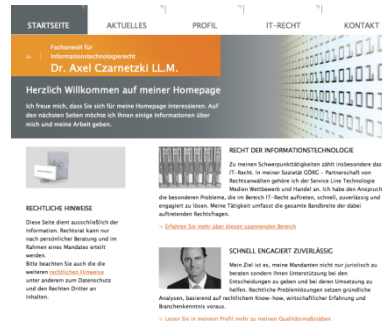


VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT !

FÜR RÜCKFRAGEN



www.goerg.de



www.czarnetzki.eu



MIDLIFE CRISIS

from geek&poke; Oliver Widder, Hamburg – www.geekandpoke.com
 Gestaltung der Website und der Präsentationsvorlage: Andreas Stempel niteflite