

Bird & Bird

Ist FOSS das neue FRAND?

8. Bitkom Forum Open Source
Open Source. But secure!

29 September 2022

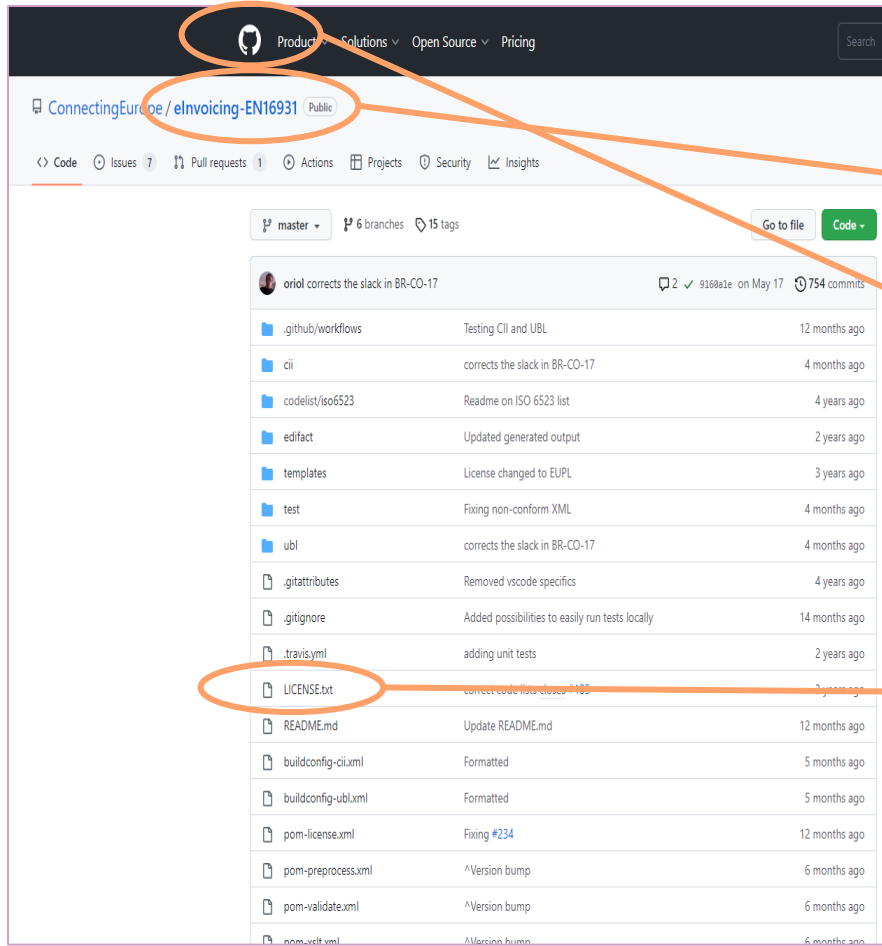
Agenda

Worüber wir sprechen werden

1. Worum es geht (und worum es nicht geht)
2. Praktische und rechtliche Relevanz
3. Das IPR-Framework, FOSS-Solutions und FOSS-Lizenzen



Worum es geht



ConnectingEurope / elnvoicing-EN16931



LICENSE.txt

Es gibt einen Standard (z.B. EN16931).

Der Standard wird durch Software implementiert, die auf Github (o.ä.) verfügbar ist.

Die Software wird unter einer FOSS-Lizenz lizenziert (z.B. eInvoicing unter der EUPL-1.2).

Funktioniert das **rechtlich**?

Worum es nicht geht!

Sollte es Softwarepatente geben oder nicht?



Es gibt sie (jedenfalls aktuell). In der juristischen Analyse und Beratung müssen sie daher betrachtet werden.

Enthalten FOSS-Lizenzen implizit Patentlizenzen?



Stattdessen: Wie ist die Rechtslage, wenn sie Patentlizenzen enthalten?

Was ist FOSS und was sind FOSS-Lizenzen?



Stattdessen: Wie ist die Rechtslage, wenn wir nur "*OSI-approved*" FOSS-Lizenzen zugrunde legen?

Warum ist das wichtig?

Praktische Relevanz: Open Source Framework

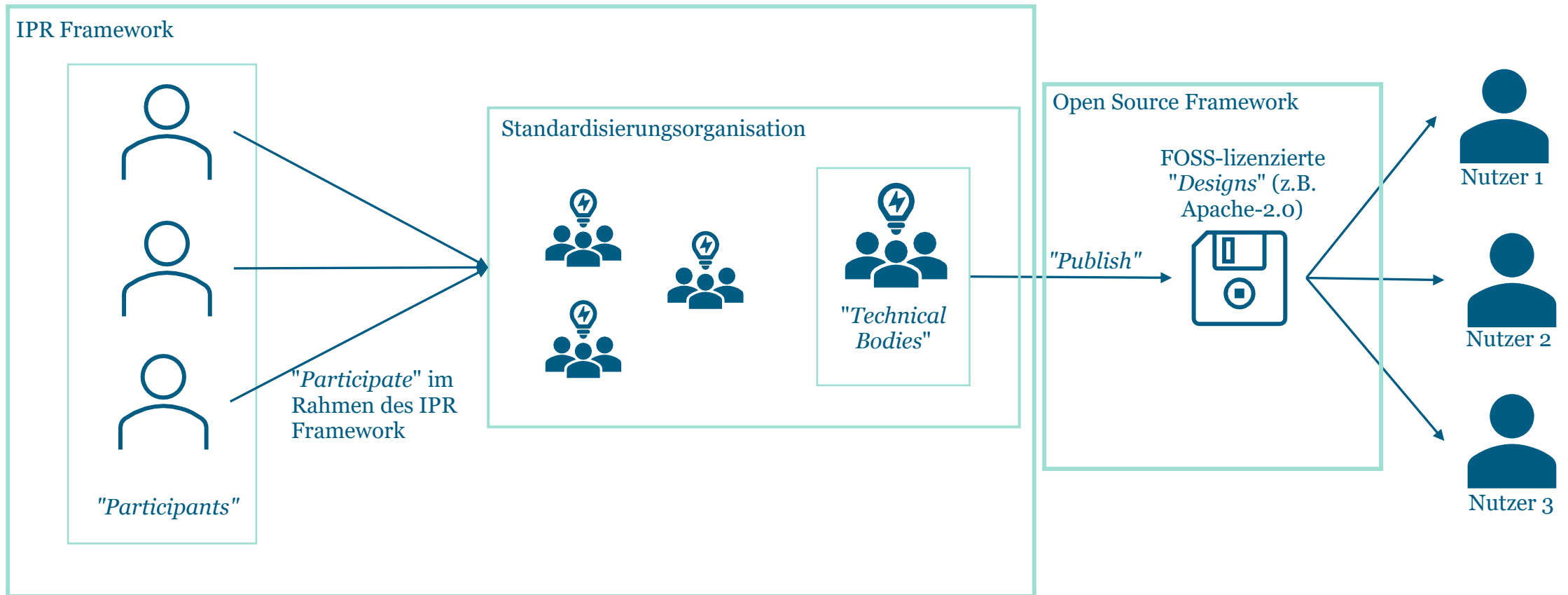
The screenshot shows the CENELEC website header with navigation links for News, Trainings & Materials, and Meetings. The main article title is "What are Open Source Solutions?". Below the title, there is introductory text asking if the reader is struggling to incorporate different content formats into their EN/TR/TS/CWA deliverables. A paragraph follows, stating that CEN and CENELEC are exploring Open Source approaches to keep standards relevant in the digital era. A red box highlights the "In a nutshell" section, which explains that technical bodies will be able to produce designs (software or other) and publish them under an open source licence, allowing the public to freely download, modify, and republish them. The text also notes that standards users will find these open source designs linked from or when searching for traditional standards.



The European Commission recognises the positive effects of standards in areas such as trade, the creation of Single Market for products and services, and innovation.

Warum ist das wichtig?

Rechtliche Relevanz



Das IPR Framework

Urheberrecht (z.B. 4.2 CEN-CENELEC Guide 10)

*"All participants in the CEN-CENELEC Technical Bodies, Working Groups and Workshops that develop Publications **assign the copyright** in their individual contributions to CEN and CENELEC for the benefit of their Members by signing copyright assignment statements in accordance with the Belgian law on copyright."*



Das IPR Framework deckt die urheberrechtliche Seite der FOSS-Lizenzierung der "Designs" ab.

Das IPR Framework

Patentrecht (z.B. CEN-CENELEC Guide 8)

- Patente müssen vom Patentinhaber offengelegt werden.
- Zudem muss eine "*Licensing Declaration*" unterschrieben werden.
- Es gibt drei Optionen für diese "*Licensing Declaration*":
 - **Patente werden kostenfrei und im übrigen unter "*fair, reasonable and non-discriminatory terms*" lizenziert.**
 - **Patente werden unter gegen Entgelt und insgesamt unter "*fair, reasonable and non-discriminatory terms*" lizenziert.**
 - **Patente werden nicht lizenziert.**
- Wenn und soweit der Patentinhaber erklärt, dass er eine Lizenz erteilt, erklärt er dass er "*an irrevocable, licence to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the above document*" erteilt, deren **Bedingungen zwischen den Beteiligten individuell zu verhandeln** sind (Hintergrund: Kartellrecht).

IPR-Framework vs. FOSS-Lizenz

Rechtliche Widersprüche

Apache-2.0

"Subject to the terms and conditions of this License, **each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license** to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, [...]."

EUPL-1.2

"The Licensor grants to the Licensee **royalty-free, non-exclusive usage rights to any patents** held by the Licensor, to the extent necessary to make use of the rights granted on the Work under this Licence."

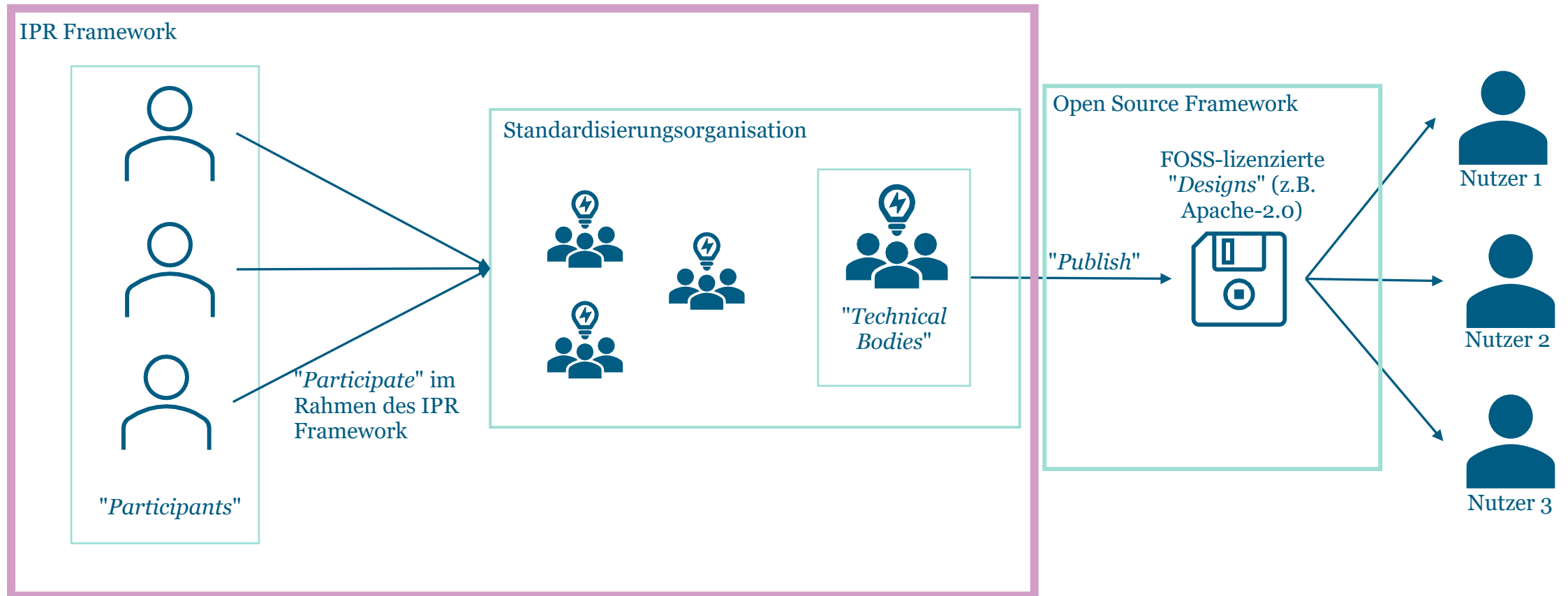
IPR-Framework

"Licensing Declaration":

- **Patente werden kostenfrei und im übrigen unter "fair, reasonable and non-discriminatory terms" lizenziert.**
 - **Patente werden unter gegen Entgelt und insgesamt unter "fair, reasonable and non-discriminatory terms" lizenziert.**
 - **Patente werden nicht lizenziert.**
- + Individuelle Verhandlung der FRAND-Bedingungen

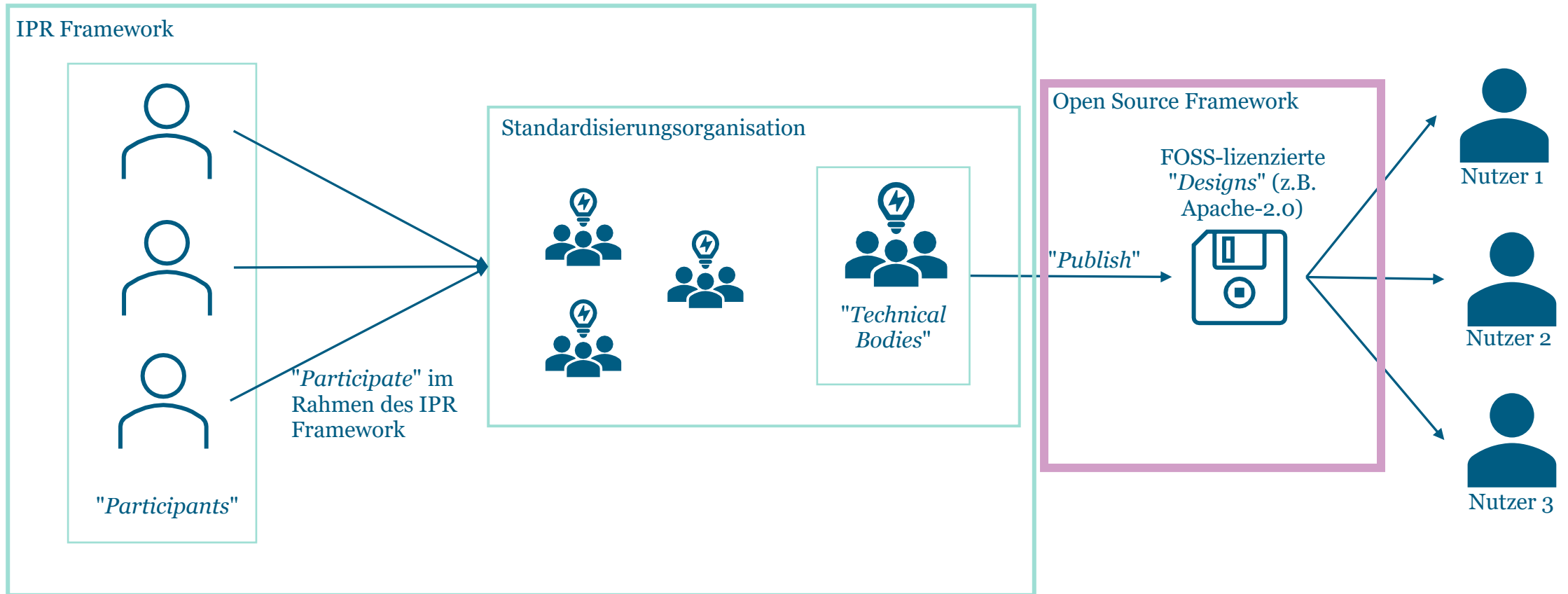
Open Source Solutions

Mögliche Stellschrauben



Open Source Solutions

Mögliche Stellschrauben



Fazit

Lose-Lose-Lose?

Die aktuellen Setups bergen Risiken für alle Beteiligten:

- Potenzielle Patentlizenzierung unter FOSS-Lizenz.
- Potenzielle Patentverletzungsverfahren trotz FOSS-Lizenz.
- Regress?
- Glaubwürdigkeit?

Lösungsansätze:

- Änderung des IPR Framework.
- Nur Verwendung von FOSS-Lizenzen, die keine Patentlizenz enthalten.
- Beides ist möglich, aber an einer Seite müssen Änderungen erfolgen.

Mindestanforderung:

- Klare Kommunikation, dass die suggerierte Patentlizenz nicht (oder nicht in dem suggerierten Umfang) eingeräumt wird.
- Klarstellung durch Änderung der FOSS-Lizenz oder jedenfalls deutlichen Hinweis.

FOSS-Lizenzierung

- Auch "*OSI-approved*" FOSS-Lizenzen mit sehr umfassender Patentlizenz beseitigen die Risiken nicht.



Thank you

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai • Dublin • Dusseldorf
• Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris
• Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

Die in diesem Dokument gegebenen Informationen bezüglich technischer, rechtlicher oder beruflicher Inhalte dienen nur als Leitfaden und beinhalten keine rechtliche oder professionelle Beratung. Bei konkreten rechtlichen Problemen oder Fragen, lassen Sie sich stets von einem spezialisierten Rechtsanwalt beraten. Bird & Bird übernimmt keine Verantwortung für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und lehnt jegliche Haftung in Bezug auf diese Informationen ab.

Dieses Dokument ist vertraulich. Bird & Bird ist, sofern nicht anderweitig genannt, der Urheber dieses Dokumentes und seiner Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf veröffentlicht, verbreitet, extrahiert, wiederverwertet oder in irgendeiner materiellen Form reproduziert werden.

Bird & Bird ist eine internationale Anwaltssozietät, bestehend aus Bird & Bird LLP und ihren verbundenen Sozietäten.

Bird & Bird LLP ist eine Limited Liability Partnership eingetragen in England und Wales unter der Registrierungsnummer OC340318 und autorisiert und reguliert nach der Solicitors Regulation Authority. Ihr Registersitz und ihre Hauptniederlassung ist 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP, UK. Eine Liste der Gesellschafter der Bird & Bird LLP sowie aller Nicht-Gesellschafter, die als Partner bezeichnet sind mit ihren jeweiligen beruflichen Qualifikationen, können Sie unter dieser Adresse einsehen.