

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/460412 / KG ZA 14-178

Vonnis in kort geding van 12 mei 2014

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
AUTODESK, INC.,
gevestigd te San Rafael, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
ZWCAD SOFTWARE CO., LTD.,
gevestigd, althans kantoorhoudende te Guangzhou, Volksrepubliek China,
gedaagde,
advocaat mr. M. Elshof te Amsterdam,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
ZWCAD DESIGN CO., LTD.,
gevestigd, althans kantoorhoudende te Guangzhou, Volksrepubliek China,
gedaagde,
advocaat mr. M. Elshof te Amsterdam,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
RTOC BVBA, tevens handelend onder de namen **TECH CAD BVBA** en **TECHCAD SOFTWARE SOLUTIONS**,
gevestigd te Heusden-Zolder, België,
gedaagde,
advocaat mr. J.L. ten Hove te Maastricht.

Partijen zullen hierna enerzijds Autodesk en anderzijds ZWSoft, ZWDesign en RTOC worden genoemd. ZWSoft en ZWDesign worden gezamenlijk ook aangeduid als ZWSoft c.s. Voor Autodesk is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. R.M. Kleemans en mr. J.D. Drok, advocaten te Amsterdam. Voor ZWSoft c.s. is de zaak inhoudelijk behandeld door de hiervoor genoemde advocaat en mr. E.H.M. Bieleveld, advocaat te Amsterdam. Voor RTOC is haar hiervoor genoemde advocaat opgetreden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 7 april 2014 (in de kop abusievelijk gedateerd 7 april 2013) (hierna: "het tussenvonnis");

-
- de brief van de zijde van Autodesk van 16 april 2014, met bijlagen;
 - het faxbericht van de zijde van ZWSOft c.s. van 16 april 2014;
 - de bijlagen bij het faxbericht van de zijde van ZWSOft c.s. van 16 april 2014, ontvangen op 22 april 2014;
 - het faxbericht van de zijde van Autodesk van 23 april 2014, met bijlage,
 - het faxbericht van de zijde van ZWSOft c.s. van 23 april 2014, met bijlagen.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1. De voorzieningenrechter blijft bij hetgeen in het tussenvonnis is overwogen en beslist.

2.2. Op grond van hetgeen in het tussenvonnis is overwogen moet worden geconcludeerd dat de voorzieningenrechter zich onbevoegd moet verklaren voor zover de vorderingen betrekking hebben op inbreuken buiten Nederland en andere onrechtmatige handelingen buiten Nederland. De vordering tot afgifte van de broncodes zal worden toegewezen tegen ZWSOft c.s. De overige vorderingen tegen ZWSOft c.s. en alle vorderingen tegen RTOC zullen worden afgewezen.

2.3. In het tussenvonnis zijn Autodesk en ZWSOft c.s. in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de persoon van de te benoemen bewaarder in China door elk contactgegevens te verstrekken van tenminste drie (rechts)personen die:

- i. onafhankelijk zijn van alle partijen in deze procedure;
- ii. bereid en geschikt zijn om tegen een redelijk loon de kopie van de broncodes in bewaring te nemen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 853 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv); en
- iii. bereid zijn ten behoeve van ZWSOft c.s. te verklaren dat zij instaan voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van het in bewaring te nemen materiaal ten opzichte van Autodesk en derden.

2.4. ZWSOft c.s. heeft de contactgegevens verstrekt van drie rechtspersonen in China die volgens haar als bewaarder kunnen optreden. ZWSOft c.s. heeft echter niet aangegeven dat zij is nagegaan of deze rechtspersonen aan de gestelde vereisten voldoen, terwijl Autodesk gemotiveerd heeft betwist dat de rechtspersonen die ZWSOft c.s. als bewaarder heeft voorgesteld, onafhankelijk zijn van ZWSOft c.s. en geschikt zijn om als bewaarder te fungeren. Gelet hierop zal de voorzieningenrechter de door ZWSOft c.s. voorgestelde rechtspersonen niet als bewaarder benoemen.

2.5. Autodesk heeft voorgesteld de firma Alvarez & Marsal als bewaarder te benoemen. Autodesk heeft bericht dat Alvarez & Marsal haar heeft verklaard dat Alvarez & Marsal voldoet aan de in het vonnis genoemde voorwaarden. Uit de door Autodesk verstrekte informatie en informatie die de rechter van Alvarez & Marsal heeft verkregen, begrijpt de rechtbank dat Alvarez & Marsal een groep van ondernemingen is die in verschillende landen zijn gevestigd en dat een van die groepsvennootschappen in Beijing is gevestigd, te weten Alvarez & Marsal Consulting (Shanghai) Limited (hierna: A&M Shanghai). ZWSOft c.s. heeft ook zelf opgemerkt dat Alvarez & Marsal een vestiging in Beijing heeft. Gelet op het feit dat de rechtbank in het tussenvonnis heeft bepaald dat een kopie van de broncodes

moet worden afgegeven aan een bewaarder in China, zal specifiek A&M Shanghai worden benoemd tot bewaarder.

2.6. Dat A&M Shanghai voldoet aan de in het tussenvonnissen gestelde voorwaarden wordt bevestigd door een verklaring die [A], *managing director* van A&M Shanghai, desgevraagd aan de voorzieningenrechter heeft gestuurd. In die verklaring, die op 9 mei 2014 namens A&M Shanghai is ondertekend door [A], staat het volgende:

Alvarez & Marsal Consulting (Shanghai) Limited (“Alvarez & Marsal”), hereby declares that:

- (i) Alvarez & Marsal does not have any connection with:
 - (a) Autodesk Inc, having its registered office in San Rafael, California, United States of America;
 - (b) ZWCad Software Co., Ltd., having its registered office in Guangzhou, The People's Republic of China,
 - (c) ZWCad Software Design Co., Ltd., having its registered office in Guangzhou, The People's Republic of China;
 - (d) RTOC BVBA, having its registered office in Heusden-Zolder, Belgium;
- (ii) Alvarez & Marsal is willing and able to keep a copy of the source codes of the computer programs ZWCAD+ 2012 and ZWCAD+ 2014 in their office in Beijing or Shanghai for a reasonable fee;
- (iii) if Alvarez & Marsal is appointed by the Court as a sequestrator, Alvarez & Marsal confirms to ZWCad Software Co., Ltd. and ZWCad Software Design Co., Ltd. that it shall keep confidential and securely the deposited copy of the source codes of ZWCAD+ 2012 and ZWCAD+ 2014 and, more in particular, will not disclose these source codes or any part of these source codes to Autodesk Inc, or any third party.

2.7. ZWSoft c.s. stelt zich op het standpunt dat Alvarez & Marsal geen onafhankelijke partij is omdat Alvarez & Marsal de belangen van haar klanten behartigt en omdat zij het advocatenkantoor waaraan de advocaten van Autodesk zijn verbonden, heeft geadviseerd over de planning en uitvoering van *carve-outs* in de financiële sector. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan daaruit echter niet de gevolgtrekking worden gemaakt dat Alvarez & Marsal in de onderhavige kwestie niet onafhankelijk is van de partijen in deze procedure. ZWSoft c.s. stelt immers niet dat er een (zakelijke) band is tussen Alvarez & Marsal en Autodesk. Voorts heeft A&M Shanghai uitdrukkelijk verklaard dat zij geen banden heeft met de procespartijen. Derhalve wordt dit bezwaar van ZWSoft c.s. gepasseerd.

2.8. Naar aanleiding van het bezwaar van ZWSoft c.s. dat zij de broncode van haar programma niet buiten Chinees grondgebied mag brengen, is bij het tussenvonnissen beslist dat de broncode dient te worden afgegeven aan een bewaarder in China. Na het tussenvonnissen, in haar brief van 16 april 2014, heeft ZWSoft c.s. voor het eerst betoogd dat de Chinese autoriteiten het in bewaring geven van de broncodes aan een bewaarder die niet is geregistreerd bij en goedgekeurd door “de relevante Chinese toezichtorganen”, als een deponering buiten het grondgebied van China aanmerken. In verband met deze eisen zou ZWSoft c.s. zich naar eigen zeggen blootstellen aan strafrechtelijke vervolging als zij de broncodes aan Alvarez & Marsal zou verstrekken.

2.9. Ook aan dit bezwaar gaat de voorzieningenrechter voorbij. Het had op de weg van ZWSoft c.s. gelegen om de eisen die volgens haar aan de te benoemen bewaarder moeten worden gesteld naar voren te brengen voordat het tussenvonnissen werd gewezen. Bovendien heeft Autodesk voorshands overtuigend weerlegd dat het Chinese strafrecht in het onderhavige geval beperkingen stelt aan de persoon bij wie de broncodes worden gedeponerd, door overlegging van een hiertoe strekkende verklaring van de Chinese

advocate Mrs. Hui Zhang, die voorheen rechter was in de *Supreme People's Court of the Republic of China*. De enige uitzondering doet zich volgens haar voor als het gaat om staatsgeheimen, maar gesteld noch gebleken is dat de te deponeren broncodes staatgeheimen bevatten. Dat het Chinese strafrecht het depot van de broncodes bij een niet-geregistreerde partij verbiedt, volgt ook niet uit de verklaringen van de *Guangzhou Software Industry Association* en de *Chinese Software Industry Association* die ZWSoft c.s. heeft gevoegd bij haar brief van 16 april 2014. De eerstgenoemde organisatie verklaart slechts dat depot bij een geregistreerde organisatie nodig zou zijn "*in order to ensure information security*". De tweede organisatie geeft helemaal geen reden voor haar opvatting dat de broncodes moeten worden bewaard door een geregistreerde Chinese partij.

2.10. Gezien het vorenstaande zal de voorzieningenrechter A&M Shanghai benoemen tot gerechtelijk bewaarder van de broncodes van ZWCAD+ 2012 en ZWCAD+ 2014, inclusief de *build* en *mastering scripts*, *third party binary components* en *libraries* (zie r.o. 4.16 van het tussenvonnis).

2.11. In de zaak tegen RTOC zal Autodesk, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. RTOC heeft € 6.525,42 aan kosten gevorderd, te vermeerderen met € 608,-- aan vastrecht, derhalve in totaal € 7.133,42. Deze kosten zullen als onweersproken worden toegewezen. Nu RTOC geen uitvoerbaar-bij-voorraad-verklaring van de proceskostenveroordeling heeft gevorderd, zal die ook niet worden uitgesproken. Voor een ambtshalve toepassing van artikel 258 Rv ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

2.12. In de zaken tegen ZWSoft c.s. zijn beide zijden op punten in het ongelijk gesteld. Daarom zullen de proceskosten in die zaken in die zin worden gecompenseerd dat elke partij zijn eigen kosten draagt.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

in de zaken tegen ZWSoft en ZWDesign

3.1. verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen kennis te nemen voor zover de vorderingen betrekking hebben op inbreuken buiten Nederland en andere onrechtmatige handelingen buiten Nederland;

3.2. benoemt tot gerechtelijk bewaarder:

Alvarez & Marsal Consulting (Shanghai) Limited, Beijing Branch
Unit 1118-21, 11F
China World Office 1
No.1 Jianguomenwai Ave., Chaoyang District
Beijing 100004, P.R. China

3.3. beveelt ZWSoft c.s. om een kopie van de broncodes van ZWCAD+ 2012 en ZWCAD+ 2014, inclusief de *build* en *mastering scripts*, *third party binary components* en *libraries* binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis af te geven aan de hiervoor

benoemde gerechtelijke bewaarder, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- voor ieder overtreding van dit bevel of, naar keuze van Autodesk, iedere dag of deel daarvan dat ZWSoft c.s. met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dit bevel in gebreke blijft, tot een maximum van € 1.000.000,-;

- 3.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.5. compenseert de proceskosten in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- 3.6. bepaalt, voor zover vereist, de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;
- 3.7. wijst af het meer of anders gevorderde;

in de zaak tegen RTOC

- 3.8. verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen kennis te nemen voor zover de vorderingen betrekking hebben op inbreuken buiten Nederland en andere onrechtmatige handelingen buiten Nederland;
- 3.9. wijst de overige vorderingen af;
- 3.10. veroordeelt Autodesk in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van RTOC begroot op € 7.133,42.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en bij zijn ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. P.G.J. de Heij op 12 mei 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.