

8 juni 2018

Eerste Kamer

In naam van de Koning

17/01048

TT/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

PEARSON BENELUX B.V.,
gevestigd te Amsterdam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes,

t e g e n

1. B ■■■ SOFTWARE B.V.,
gevestigd te ■■■■ gemeente ■■■■

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,

2. ■■■■ ■■■■ B ■■■■,
wonende te ■■■■ gemeente ■■■■

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Pearson, respectievelijk B ■ Software en E ■, en verweerders tezamen als B ■ c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. de vonnissen in de zaak C/13/482409/HA ZA 11-441 van de rechtbank Amsterdam van 11 mei 2011, 30 november 2011, 5 juni 2013, 3 juli 2013 (aanvullend vonnis) en 17 juli 2013 (herstelvonnis);
- b. de arresten in de zaak 200.136.929/01 van het gerechtshof Amsterdam van 19 augustus 2014 en 22 november 2016.

Het arrest van het hof van 22 november 2016 is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof van 22 november 2016 heeft Pearson beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

B ■ Software heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Tegen B■■ is verstek verleend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor Pearson mede door mr. A.A. Quaedvlieg en voor B■■ Software mede door mr. G.J. Harryvan.

De conclusie van de Advocaat-Generaal B.J. Drijber strekt tot verwerping.

De advocaat van Pearson heeft bij brief van 29 maart 2018 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Pearson is uitgever van psychologische tests. De tests van Pearson bestaan onder meer uit een vragenlijst, testmateriaal, een scoreformulier en een handleiding, met behulp waarvan (aan de hand van normen en scoringsregels) een test kan worden 'gescoord'. Daarbij worden de door een testpersoon gegeven antwoorden vergeleken met de resultaten van een normgroep, die in de meeste gevallen staan weergegeven in de normtabellen in de handleiding. Die antwoorden kunnen vervolgens ingedeeld worden op een (sub)schaal.

(ii) De (scoringsuitslagen van de) tests die Pearson exploiteert en de daaruit af te leiden plaatsing op een (sub)schaal worden onder meer gebruikt voor psychodiagnostisch onderzoek in het kader van

diagnosestelling bij (psychische) stoornissen en ziektebeelden, intelligentie-beoordelingen en medische adviezen.

(iii) B■ Software is een ontwikkelaar van software. Zij exploiteert het Roermond's Score Programma (hierna: RSP). Met het RSP kunnen tests van Pearson en van andere testuitgevers worden 'gescoord', op basis waarvan een rapportage wordt opgemaakt. Het RSP bevat normgegevens van 172 verschillende tests, waaronder 51 tests van Pearson. B■ Software heeft hiervoor normgegevens en scoringsregels uit de door Pearson gepubliceerde handleidingen overgenomen en gebruikt.

(iv) B■ Software exploiteert het RSP onder meer via beurzen en via haar website. Ook biedt zij onderhoudscontracten aan haar afnemers aan.

(v) B■ is oprichter en via B■ Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van B■ Software.

(vi) Pearson heeft B■ Software gesommeerd om ieder gebruik en verdere verhandeling van (delen van) de tests van Pearson, waaronder de normgegevens en normtabellen van deze tests, te staken en gestaakt te houden wegens door haar gestelde inbreuken op (onder meer) databankrechten van Pearson.

3.2.1 Voor zover in cassatie van belang heeft Pearson zich op het standpunt gesteld dat B■ c.s., door te handelen als hiervoor in 3.1 onder (iii) en (iv) vermeld, inbreuk maken op het aan Pearson toekomende databankenrecht. In de onderhavige procedure vordert zij een verklaring voor recht en een verbod terzake. De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen.

3.2.2 Het hof heeft de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd en daartoe als volgt overwogen:

"3.6.1. (...) Aan de orde is (...) of B■ c.s. door het gebruik in het RSP van de normtabellen met normgegevens afkomstig uit handleidingen van de tests van Pearson inbreuk maakt op een (sui generis) databankenrecht van Pearson op grond van de Databankenwet.

Dat de normtabellen een verzameling van gegevens vormen die systematisch of methodisch geordend zijn en waartoe afzonderlijk met elektronische middelen toegang kan worden verkregen is (...) tussen partijen niet in geschil. Het debat in hoger beroep spitst zich toe op de vraag of voldaan is aan het vereiste dat de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.

De rechtbank heeft in het bestreden tussenvonnissen onder 5.5 terecht onderscheid gemaakt tussen de kosten die zijn gemaakt om de in de databank opgenomen gegevens te creëren (de zogenoemde datacreatie) en de kosten die zien op het opnemen en de presentatie daarvan in de databank. Zoals uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU over de onderhavige materie volgt (zie onder meer het Fixtures-OPAP arrest van 9 november 2004 C-444/02), spelen investeringen in eerstbedoelde zin immers geen rol bij de vraag of (in databankenrechtelijke zin) in de desbetreffende verzameling van gegevens substantieel is geïnvesteerd, en zullen derhalve in het onderhavige geval de kosten die gemaakt zijn voor het

totstandbrengen/creëren van de normgegevens niet in aanmerking kunnen worden genomen. Voorts geldt dat een databank bestaande gegevens dient te ordenen en toegankelijk te maken die ieder op zichzelf beschouwd informatieve waarde hebben ("zelfstandige elementen" zijn in de zin van artikel 1 lid 1 sub a Databankenwet). Daarom zijn (uitsluitend) de kosten die zien op het ontsluiten van dergelijke, reeds bestaande, zelfstandige informatieve elementen - en met name niet de kosten die betrekking hebben op het creëren (van de inhoudelijke waarde) daarvan - relevant voor de vraag of sprake is van een substantiële investering in databankenrechtelijke zin. B. c.s. wijzen er in dit verband terecht op dat de vereiste informatieve waarde niet louter aan het in een tabel opgenomen getal kan worden ontleend maar dat het de combinatie van drie elementen is (aangeduid als range, schaal, categorie) die informatie verschaft.

3.6.2. Hetgeen Pearson in hoger beroep met betrekking tot door haar gemaakte kosten aanvoert (...) wettigt niet de gevolgtrekking dat een substantiële investering is gedaan in (louter) het toegankelijk maken van bestaande zelfstandige informatieve gegevens. De werkzaamheden die zij beschrijft in haar uiteenzetting over de vier fases van de totstandkoming van de normtabellen met normgegevens en de daarmee gepaard gaande kosten zien met name op het ontwikkelen en controleren van (de inhoudelijke waarde/deugdelijkheid van) het toetsingsmateriaal dat in de normtabellen ten behoeve van de afname van de tests wordt weergegeven en niet op de wijze van ontsluiting van dit materiaal. Dat met dit laatste substantiële investeringen gepaard zijn gegaan ligt ook niet voor de hand nu het om relatief eenvoudige, in een handleiding afgedrukte tabellen gaat waarin cijfers worden weergegeven. (...)"

3.3 Het middel is gericht tegen het oordeel van het hof dat de investeringen die Pearson heeft gedaan met name zien op het ontwikkelen en controleren van (de inhoudelijke waarde/deugdelijkheid van) het toetsingsmateriaal dat in de normtabellen ten behoeve van de afname van de tests wordt

weergegeven - en derhalve op het creëren van data - en niet op de wijze van ontsluiting van dit materiaal, zodat geen sprake is van substantiële investeringen in de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van de databank als bedoeld in art. 1 lid 1, aanhef en onder a, Databankenwet.

3.4.1 Bij de beoordeling van het middel wordt het volgende vooropgesteld.

3.4.2 In Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PbEU 1996, L 77/20; hierna: de Databankenrichtlijn) is voorzien in een *sui generis* recht voor de fabrikant van een databank om de opvraging en het hergebruik van de inhoud van de databank te verbieden (art. 7). De Databankenrichtlijn heeft, blijkens overwegingen 9, 10 en 12 van de considerans, tot doel de investeringen in systemen voor de opslag en verwerking van gegevens te bevorderen en te beschermen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de informatiemarkt.

3.4.3 Het *sui generis* recht is in het Nederlandse recht geïmplementeerd in de Databankenwet. Art. 1 lid 1, aanhef en onder a, Databankenwet definieert, overeenkomstig

art. 1 lid 2 en art. 7 lid 1 Databankenrichtlijn, een databank als een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering. Art. 2 Databankenwet verleent de producent van een databank het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor een aantal in die bepaling nader omschreven handelingen.

3.4.4 Onderdeel van de hiervoor in 3.4.3 aangehaalde definitie, en daarmee voorwaarde voor bescherming van een databank in de zin van de Databankenrichtlijn en de Databankenwet, is dat sprake moet zijn van een verzameling van 'zelfstandige elementen'. Uit de rechtspraak van het HvJEU blijkt dat het daarbij gaat om elementen die van elkaar kunnen worden gescheiden zonder dat daardoor de informatieve, literaire, artistieke, muzikale of andersoortige inhoud ervan wordt aangetast. De waarde van de informatieve inhoud van een element van een verzameling wordt niet aangetast indien dat element, nadat het uit die verzameling is gelicht, een zelfstandige informatieve waarde behoudt. De zelfstandige informatieve waarde van een

element dat uit een verzameling is gelicht moet worden beoordeeld in het licht van de waarde die de informatie heeft voor welke derde dan ook die belangstelling toont voor dat element, en niet in het licht van de waarde die deze informatie heeft voor een typische gebruiker van die verzameling. Een zelfstandig element kan bestaan niet alleen in een op zichzelf staand gegeven maar ook in een combinatie van gegevens. (Zie voor het voorgaande: HvJEU 29 oktober 2015, zaak C-490/14, ECLI:EU:C:2015:735 (Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer), punten 17, 20, 22, 23 en 27.)

3.4.5 Het begrip 'investering in de verkrijging' van de inhoud van de databank moet aldus worden opgevat dat het duidt op de middelen die worden aangewend om bestaande zelfstandige elementen te verkrijgen en in deze databank te verzamelen, met uitsluiting van de middelen die worden aangewend voor het creëren van die elementen (zie onder meer HvJEU 9 november 2004, zaak C-444/02, ECLI:EU:C:2004:697 (Fixtures Marketing/OPAP), punt 40).

3.4.6 Het begrip 'investering in de controle' van de inhoud van de databank moet aldus worden opgevat dat het ziet op de middelen die worden aangewend voor de controle van de juistheid van de gezochte elementen, zowel bij de

samenstelling van de databank als tijdens het functioneren ervan, teneinde de betrouwbaarheid van de informatie in deze databank te waarborgen. De middelen die worden aangewend voor de controle in de fase waarin gegevens of andere elementen worden gecreëerd die vervolgens in een databank worden opgenomen, hebben daarentegen betrekking op dit creëren, zodat daarmee geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of sprake is van een substantiële investering in het kader van art. 7 lid 1 Databankenrichtlijn. (HvJEU 9 november 2004, zaak C-203/02, ECLI:EU:C:2004:695 (The British Horseracing Board/William Hill), punt 34)

3.4.7 Het begrip 'investering in de presentatie' van de inhoud van de databank moet, ten slotte, aldus worden opgevat dat het ziet op de middelen die worden aangewend om deze databank gegevens te kunnen laten verwerken, dat wil zeggen hetgeen is gedaan met het oog op de systematische of methodische ordening van de in deze databank opgenomen elementen en de organisatie van de afzonderlijke toegankelijkheid daarvan (zie het hiervoor in 3.4.5 genoemde arrest in de zaak Fixtures Marketing/OPAP, punt 43).

3.5.1 Onderdeel I van het middel klaagt dat het hof het begrip 'creëren van gegevens', zoals dit volgt uit de rechtspraak van het HvJEU, te breed heeft uitgelegd. Ten onrechte heeft het hof aangenomen dat het creëren van gegevens ook bestaande gegevens kan omvatten, terwijl in de rechtspraak van het HvJEU de begrippen 'gecreëerde' en 'bestaande' gegevens elkaar uitsluiten (onderdeel I (a)). Het creëren van de inhoudelijke waarde van een bestaand gegeven, dan wel het combineren van drie bestaande elementen in een tabel, staat niet gelijk aan het creëren van een nieuw gegeven. De vraag of de maker van een databank inhoudelijke waarde voor deze bestaande gegevens creëert, is irrelevant. De plaatsing van een gegeven in een databank brengt immers reeds mee dat inhoudelijke waarde aan het gegeven wordt toegevoegd, terwijl het combineren van bestaande gegevens in een tabel juist onderdeel uitmaakt van de menselijke, technische en financiële inspanning die de fabricage van databanken vergt (onderdelen I (b) en I (c)). De bewerking of aanpassing van bestaande ruwe meetgegevens die uit de bestaande werkelijkheid zijn verkregen, ten behoeve van het optimaal functioneren van de databank, valt onder het begrip investering in de verkrijging en controle van de inhoud van de databank en leidt niet tot de creatie van nieuwe gegevens (onderdeel I (d)).

3.5.2 Blijkens het slot van rov. 3.6.1 is het hof tot het oordeel gekomen dat uitsluitend de in de normtabellen opgenomen normgegevens, bestaande in de combinatie van drie elementen (aangeduid als range, schaal, categorie), kunnen worden aangemerkt als gegevens met zelfstandige informatieve waarde, en dus als 'zelfstandige elementen' in de zin van art. 1 lid 1, aanhef en onder a, Databankenwet. Anders dan in onderdeel I (a) wordt betoogd, heeft het hof daarmee niet aangenomen dat ook bestaande gegevens kunnen worden gecreëerd. De normgegevens zijn naar het oordeel van het hof immers nieuwe zelfstandige elementen. Daarbij heeft het hof (in rov. 3.6.1) met het creëren van "inhoudelijke waarde" klaarblijkelijk het oog op de creatie van de zelfstandige informatieve waarde die leidt tot het ontstaan van een nieuw element en niet op het toevoegen van inhoudelijke waarde aan een reeds bestaand element door opneming in een databank. Voorts geeft het oordeel dat een combinatie van gegevens een zelfstandig element kan opleveren, gelet op de hiervoor in 3.4.4 (slot) weergegeven uitleg van het HvJEU, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en wordt dat oordeel in onderdeel II ook overigens tevergeefs bestreden (zie hierna in 3.6).

3.5.3 Uitgaande van zijn vaststelling dat de hiervoor in 3.5.2 genoemde normgegevens dienen te worden aangemerkt als

de zelfstandige elementen bedoeld in art. 1 lid 1, aanhef en onder a, Databankenwet, heeft het hof, overeenkomstig de hiervoor in 3.4.5 en 3.4.6, tweede volzin, weergegeven rechtspraak van het HvJEU, in rov. 3.6.2 de door Pearson gestelde investeringen die betrekking hebben op de totstandkoming van die normgegevens, terecht buiten beschouwing gelaten. In dat oordeel ligt voorts besloten dat uitsluitend de resterende investeringen van Pearson betrekking hebben op de "ontsluiting" van de normgegevens, waarmee het hof kennelijk bedoelt: de presentatie daarvan in de normtabellen. Aldus verstaan geeft het oordeel van het hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting (zie hiervoor in 3.4.7). Onbegrijpelijk is het evenmin.

3.5.4 Op het voorgaande stuiten alle klachten van onderdeel I af.

3.6 De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.7 Pearson zal, als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten. B

Software vordert dat deze kosten worden vergoed op de voet van art. 1019h Rv. In haar schriftelijke toelichting heeft zij deze kosten, overeenkomstig een tussen partijen gemaakte afspraak, begroot op € 50.000,--, te vermeerderen met de verschuldigde bedragen ter zake van griffierecht en deurwaarderskosten en met nader te specificeren kosten van dupliek. Een dergelijke specificatie is bij de door B■ Software genomen conclusie van dupliek niet gegeven. In de conclusie van repliek van Pearson is echter vermeld dat partijen overeenstemming hebben bereikt over een bedrag van € 3.000,--. Hieruit leidt de Hoge Raad af dat partijen dit bedrag over en weer zijn overeengekomen, dus ook voor een door B■ Software te nemen conclusie van dupliek. Het bedrag komt overigens ook overeen met de in deze zaak toepasselijke Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad 2017. Gelet op punt 4 van die indicatietarieven zal het overeengekomen bedrag van in totaal € 53.000,-- vermeerderd met het verschuldigde griffierecht worden toegewezen. Kennelijk abusievelijk heeft B■ Software ook vergoeding van deurwaarderskosten gevorderd. Dat zij deurwaarderskosten heeft gemaakt is niet gebleken. Haar vordering zal in zoverre niet worden toegewezen.

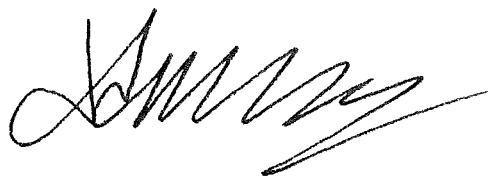
4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Pearson in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van B ■■■■■ op de voet van art. 1019h begroot op € 53.000,-- aan salaris en op € 6.504,-- aan verschotten, en aan de zijde van B ■■■■■ op nihil.

Dit arrest is gewezen door de vice-president C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze en H.M. Wattendorff, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer T.H. Tanja-van den Broek op 8 juni 2018.



Uitgegeven voor grosse

De Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden

- 8 JUNI 2018

