In naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Civiel recht, voorzieningenrechter

Zaaknummer: C/13/792198 / KG ZA 26-715 LV/EvK

Vonnis in kort geding van 2 oktober 2026

in de zaak van

ICON REAL ESTATE MANAGEMENT B.V.,
te Amsterdam,
eisende partij bij dagvaarding van 14 augustus 2026,
hierna te noemen: Icon,
advocaat: mr. M.R. Rijks en mr I.C.J. van der Heijdt,

tegen

ICON INVESTMENT GROUP B.V.,
te Waddinxveen,
gedaagde partij,
hierna te noemen: IIG,
advocaat: mr. B.P.C. Bijl en mr. T.S. van Riessen.

1. De procedure

1.1. Tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding op 10 september 2026 heeft Icon de dagvaarding toegelicht. IIG heeft, mede aan de hand van een vooraf ingediende conclusie van antwoord, verweer gevoerd. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.
Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig:
aan de zijde van Icon: mr. Rijks en mr. Van der Heijdt,
aan de zijde van IIG: mr. Bijl en mr. Van Riessen.

1.2. Na verder debat is de zaak één week pro forma aangehouden tot 17 september 2026 om partijen de gelegenheid te geven een regeling te treffen. Mr. Rijks heeft namens Icon de voorzieningenrechter op 17 september 2026 bericht dat partijen geen regeling hebben bereikt en heeft hij verzocht om vonnis te wijzen. Partijen is vervolgens op 18 september 2026 medegedeeld dat vonnis is bepaald op vandaag.

2. De feiten

2.1. Icon is actief in de vastgoedsector, meer in het bijzonder in projectontwikkeling. Zij houdt zich onder meer bezig met het renoveren van bestaande gebouwen en het omzetten daarvan in duurzame ecosystemen. Zij is ook actief in commerciële makelaardij en beheer van vastgoedportefeuilles.

2.2. Icon is de rechthebbende van diverse merkrechten, waaronder de volgende twee merkregistraties:

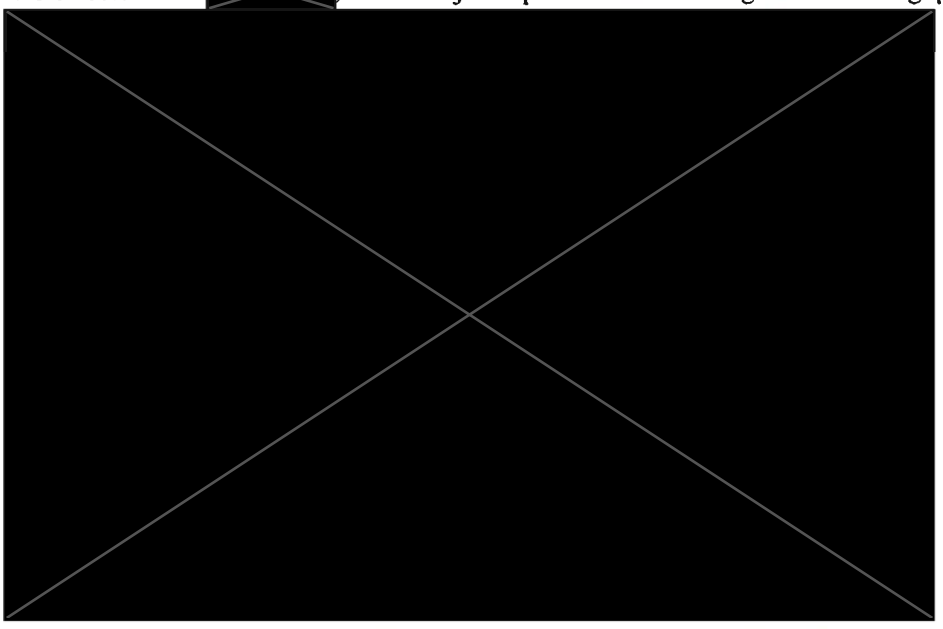
- het Uniewoordmerk 'ICON', dat op 10 mei 2019 is geregistreerd, voor de klasse 36 (Real estate portfolio management; commercial real estate brokerage); en
- het Benelux beeldmerk, dat op 27 november 2021 is geregistreerd, voor de klassen 36 en 37:

ICON

Klassen 36 en 37 houden in:
"Kl 36 Management of buildings; management of commercial real estate; leasing of buildings; rental of buildings; consultancy in relation to the rental of buildings; insurance of buildings; real estate agency services in relation to the rental of buildings; real estate agency services in relation to commercial real estate; management of apartments in a shared building; management of separate rooms in a shared building.
Kl 37 Maintenance of buildings; repairing of buildings; decorating of buildings; consultancy services in relation to the renovation of buildings."

2.3. IIG is opgericht en ingeschreven in het register van de Kamer voor Koophandel op 18 oktober 2021 en zij voert sindsdien de handelsnaam 'Icon Investment Group'. IIG is een holding- en investeringsvennootschap. Zij houdt zich bezig met het oprichten van, deelnemen in, besturen van, toezicht houden op, adviseren aan en financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen. IIG is betrokken bij vastgoedprojecten vanuit een rol als holding, investeerder of structurerende partij.

2.4. De directeur van [redacted], heeft dit jaar op LinkedIn het volgende bericht gepost:



2.5. Bij dit bericht staat een afbeelding van een advertentie in het Financieel Dagblad (hierna: FD):



2.6. Op 2 juni 2026 heeft (de advocaat van) Icon naar aanleiding van het LinkedIn-bericht en de advertentie in het FD, IIIG aangeschreven. In de brief staat dat IIG inbreuk maakt op de merkrechten van Icon. IIG is gesommeerd elk gebruik van het teken 'ICON' in de vastgoedsector te staken.

2.7. (De advocaat van) IIG heeft bij brief van 17 juni 2026 op deze sommatie (samengevat) gereageerd dat er geen sprake is van een enige inbreuk op merk- en handelsnaamrechten van Icon; de tekens van partijen stemmen niet overeen en doordat partijen werkzaam zijn in verschillende soorten van dienstverlening kan er geen verwarring ontstaan.

2.8. Na het indien van deze kortgedingdagvaarding heeft [redacted] nog twee berichten op LinkedIn geplaatst:

[redacted]

[redacted]

3. Het geschil

3.1. Icon vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. IIG te bevelen binnen 48 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder IIG te verbieden gebruik te maken van de tekens 'ICON', 'ICON INVESTMENT GROUP', dan wel andere tekens die verwarring wekkend overeenstemmen met de merken en worden gebruikt voor de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven;

II. IIG te bevelen binnen 48 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnamen te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder IIG te verbieden gebruik te maken van de tekens 'ICON' en 'ICON INVESTMENT GROUP' in haar handelsnaam;

III. IIG te veroordelen tot betaling van een dwangsom per keer dat de bevelen genoemd onder I. en/of II. niet worden nagekomen;

IV. IIG te veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2. Icon legt aan de vordering het volgende ten grondslag. Icon is houder van het Uniewoordmerk 'ICON' en het Icon Benelux beeldmerk (zie 2.2). Het gebruik van het teken 'Icon Investment Group' kwalificeert als merkinbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening[1] (UMVo) en artikel 2.20 lid 2 sub b Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Het door IIG gebruikte teken stemt overeen met het merk van Icon. Bij beiden is immers het woord 'ICON' het dominante deel. IIG gebruikt het teken ook voor identieke, althans soortgelijke diensten. Icon heeft het merk ingeschreven voor klasse(n) 36 (het Uniewoordmerk en het Benelux beeldmerk) en 37 (enkel het Benelux woordmerk), die samengevat neerkomen op vastgoed, vastgoedontwikkeling en makelaardij(diensten). Icon gebruikt het teken, blijkens de berichten op LinkedIn en de advertentie in het FD, ook voor identieke diensten zoals vastgoedontwikkeling, beleggen in vastgoed, en herontwikkeling. Daarnaast zijn de diensten investeren, holdings-financieringsactiviteiten ook inbreukmakend omdat die zeer soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, zeker omdat IIG die diensten verricht met betrekking tot vastgoed. Hierdoor kan verwarringsgevaar ontstaan tussen de merken en het door IIG gebruikte teken.
IIG handelt tevens in strijd met artikel 5 en artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw). IIG voert een handelsnaam die gering afwijkt van de handelsnaam van Icon. Gelet op de aard van de ondernemingen, die overeenstemt dan wel soortgelijk is, en de vestigingsplaats, beide in Amsterdam op fietsafstand, is verwarring bij het publiek te duchten.

3.3. IIG voert verweer. Zij betwist inbreuk te maken op de merk- en/of handelsnaamrechten van Icon. Hoewel beide partijen het teken 'ICON' gebruiken is geen sprake van een inbreuk omdat partijen andere diensten verrichten. IIG is geen vastgoedmakelaar, ontwikkelt zelf geen vastgoed, beheert geen gebouwen of vastgoedportefeuilles en zij geeft geen renovatieadvies. Dat beide partijen actief zijn op de vastgoedmarkt is niet voldoende. Zij bedienen beide een andere kant van die markt. De LinkedIn-berichten en de advertentie in het FD maken dat niet anders. Die berichten tonen

[1] Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

hoogstens aan dat IIG als investerings- of structureringspartij betrokken is bij een vastgoedproject. Die berichten tonen niet aan dat IIG onder het teken 'Icon Investment Group' dezelfde diensten aanbiedt waarvoor de merken van Icon zijn ingeschreven. Om diezelfde reden is ook geen sprake van een handelsnaaminbreuk. Doordat de aard van de ondernemingen van partijen anders is, is geen verwarringsgevaar te duchten.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Merkrechten

Toetsingskader

4.1. Icon heeft aan de vorderingen ten grondslag gelegd dat sprake is van een 'sub b-inbreuk' (artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE).
Van een sub b-inbreuk is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor het aanbieden van dezelfde of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is in geschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. De vraag of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. Hierbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen, met name de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de (mate van) overeenstemming van de betrokken waren of diensten en het - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt bepaald aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd.[2]

4.2. Icon doet een beroep op twee merkrechten: een Uniewoordmerk en een Benelux beeldmerk. Voor beide merken moet beoordeeld worden of het door IIG gebruikte teken hierop inbreuk maakt.

Benelux beeldmerk

4.3. Icon doet een beroep op haar Benelux beeldmerk, met het woordelement Icon. Het beeldmerk bestaat uit een specifieke grafische vormgeving van het woord 'ICON', waarbij de letters in een bepaalde typografie zijn weergegeven en onder de 'N' een horizontale

[2] Zie het arrest van het Hof van Justitie van 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO/ Equivalenza Manufactory) en de daarin genoemde rechtspraak.

streep is geplaatst. Het gaat dus niet om het woordelement Icon, maar om het hele beeld. Het door IIG gebruikte teken ziet er echter anders uit (links het beeldmerk van Icon en rechts het door IIG gebruikte (beeld)teken):



Bij een beeldmerk moet de concrete vormgeving van het ingeschreven merk worden vergeleken met de concrete vormgeving van het door de wederpartij gebruikte teken. Bij die vergelijking is voorshands niet voldoende aannemelijk dat hier sprake is van een gelijk of overeenstemmend teken. Er zijn te veel verschillen tussen beide tekens: de typografie verschilt, de weergave van het woordelement 'ICON' is anders, omdat in het beeldmerk van Icon het element 'ICON' het centrale/dominante deel is en in het teken van IIG is dat niet het geval. In het teken van IIG staat een zelfstandig, monogramachtig beeldteken en staan daarnaast de woordelementen 'ICON INVESTMENT GROUP'. Visueel verschillen de tekens dus aanzienlijk. Het is daarom niet nodig om in te gaan op eventuele auditieve of begripsmatige overeenstemming. Het is onvoldoende aannemelijk dat IIG met het door haar gebruikte teken inbreuk maakt op het Benelux beeldmerk van Icon.

Uniewoordmerk: overeenstemmend teken

4.4. Ten aanzien van het Uniewoordmerk is wel voldoende aannemelijk dat sprake is van een overeenstemmend teken. Dat wordt in zoverre ook niet betwist door IIG. Het merk bestaat uit het woord 'ICON' en in het door IIG gebruikte teken (icon investment group) is ook het woordelement 'ICON' het onderscheidende bestanddeel. De toevoeging van de woorden 'INVESTMENT GROUP' maakt dat niet anders want dat zijn beschrijvende bestanddelen.

Uniewoordmerk: gelijke of overeenkomende diensten

4.5. De vervolgvraag is of de diensten waarvoor het Uniewoordmerk is ingeschreven, gelijk zijn aan of overeenkomen met de diensten waarvoor IIG het teken gebruikt. Enkel voor de waren of diensten waarvoor Icon het merk heeft ingeschreven ontvangt zij bescherming. Icon heeft het Uniewoordmerk alleen ingeschreven voor klasse 36: 'Real estate portfolio management; commercial real estate brokerage'. IIG betwist dat zij dergelijke diensten aanbiedt. Het is aan Icon om te stellen en onderbouwen dat IIG wel deze, of soortgelijke diensten aanbiedt. Icon heeft dat gedaan door middel van de LinkedInberichten en de advertentie in het FD.

4.6. IIG heeft desgevraagd ter zitting toegelicht dat de advertentie in het FD ziet op een project waarbij IIG, als holdingmaatschappij is betrokken, waarbij een oud pand is gekocht en verschillende andere partijen hebben samengewerkt om dit pand te slopen, splitsten, ontwikkelen, en verkopen. Uit de advertentie blijkt welke partijen daarbij betrokken waren. Het enige wat IIG heeft gedaan is de juiste partijen bij elkaar zoeken. Die toelichting van IIG is goed te volgen en blijkt ook uit de tekst die staat bij het teken van IIG: "Icon

Investment Group B.V. bepaalt de projectstructuur en leidt de investeringsstrategie van aanvang tot realisatie." Deze dienst, projectstrategie en (financieel) investeren is iets anders dan de diensten die Icon aanbiedt, althans de diensten waarvoor het merk is ingeschreven (real estate portfolio management en commercial real estate brokerage). Het enkele feit dat het ook raakvlakken heeft met vastgoed maakt niet dat voldoende aannemelijk is dat IIG gelijke of overeenstemmende diensten aanbiedt.

4.7. Ook de LinkedIn-berichten [redacted], namens IIG, zijn onvoldoende om te concluderen dat IIG gelijke of overeenkomende diensten aanbiedt als Icon. In het eerste LinkedInbericht (zie 2.4) staat 'wij ontwikkelen'. Op grond hiervan betoogt Icon dat IIG hiermee naar buiten treedt als ontwikkelaar van vastgoedprojecten en daarmee dezelfde diensten aanbiedt als Icon. IIG heeft echter ter zitting toegelicht dat het woord ontwikkelen niet ziet op IIG zelf, maar op ingehuurde of aan hen gelieerde vennootschappen, zoals Realmen B.V., de werkmaatschappij van IIG. Aan Icon kan worden toegegeven dat gebruik van het woord 'ontwikkelen' door [redacted] ongelukkig is. Dit is dit echter te weinig ter onderbouwing van de stelling dat IIG dezelfde of vergelijkbare diensten aanbiedt als Icon. Het gebruik van het woord 'Icon' in één LinkedInbericht is daarmee onvoldoende om aan te nemen dat IIG daadwerkelijk deze activiteiten verricht en zij hierdoor inbreuk zou maken op het Uniewoordmerk van Icon.

4.8. Ook de twee LinkedInberichten van na indiening van de kortgedingdagvaarding (zie 2.8) zijn onvoldoende onderbouwing voor de stelling dat IIG dezelfde diensten verricht als Icon. Duidelijk is dat het gaat over investeren in vastgoed en dat is geen dienst waarvoor Icon haar merk heeft ingeschreven. Ook hier is de zin "ontwikkelen met het oog voor de lange termijn" wellicht ongelukkig gekozen, maar gelet op de context van de rest van het bericht is voldoende duidelijk dat IIG zelf geen dienst zoals vastgoedontwikkeling aanbiedt.

4.9. De conclusie op grond van het voorgaande is dat niet aannemelijk is dat IIG inbreuk maakt op de merkrechten (Benelux beeldmerk en Uniewoordmerk) van Icon.

Handelsnaam

4.10. Icon heeft daarnaast gesteld dat IIG inbreuk maakt op haar handelsnaam op grond van artikel 5 Hnw.

Toetsingskader

4.11. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, indien dientengevolge, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere) of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit

het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment. De behoefte tot vrijhouding van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, is een omstandigheid die bij de beoordeling van de vraag of verwarring te duchten is moet worden betrokken. Voor beschrijvende handelsnamen zonder onderscheidend vermogen zijn overigens geen bijkomende omstandigheden vereist.[3]

Verwarringsgevaar

4.12. Beide handelsnamen bevatten het woord 'ICON'. Dat is op zichzelf niet voldoende om aan te nemen dat sprake kan zijn van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen. Ook hier speelt een rol of de aard van de ondernemingen op elkaar lijkt, oftewel of IIG dezelfde of soortgelijke diensten aanbiedt als Icon. Icon heeft daarbij aangevoerd dat zij meer diensten aanbiedt dan waarvoor zij de merken heeft ingeschreven, namelijk ook holdingactiviteiten en investeringen. Icon heeft deze stelling onderbouwd met een verwijzing naar haar productie 1, screenshots van de website van Icon. Die onderbouwing is echter onvoldoende. Hieruit blijkt niet dat de Icon zich ook bezig houdt met financiële planning, projectstructuren en strategie. Uit de screenshots van de website is enkel af te leiden dat Icon zich bezig houdt met vastgoedontwikkeling. Dat maakt dus in ieder geval dat Icon niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de aard van de ondernemingen hetzelfde is.

4.13. Icon heeft aanvullende argumenten aangevoerd waarom er verwarringsgevaar is te duchten tussen beide ondernemingen, maar die leiden niet tot een andere conclusie. Het publiek van beide ondernemingen is een deskundig publiek. Het is een professioneel publiek dat zich zal verdiepen in haar contractspartij nu het gaat om grote investering, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid geld is gemoeid. Bij dat publiek zal het verschil tussen de, weliswaar beschrijvende delen van de handelsnaam, 'Investment Group' en 'Real Estate Mangement' wel opvallen. Dat publiek zal oog hebben voor het verschil tussen een partij die zich presenteert als investeerder of als real estate manager. Daarbij komt dat IIG nauwelijks naar buiten treedt en aan het economisch verkeer deelneemt onder de handelsnaam omdat zij een financiële holding is zonder werknemers. Enkel de FD advertentie en LinkedIn-berichten zijn aangevoerd ter onderbouwing van het deelnemen aan het economisch verkeer. Mocht IIG in de toekomst actiever naar buiten treden en zich richten op vastgoedontwikkeling kan dit mogelijk anders worden en komen partijen meer in elkaars vaarwater. Verder is er ook, hoewel niet doorslaggevend, nog geen sprake van daadwerkelijke verwarring tussen partijen, of heeft Icon dat in ieder geval niet gesteld en/of aannemelijk gemaakt. Tot slot is het enkele feit dat partijen op korte afstand van elkaar zijn gevestigd in Amsterdam onvoldoende om aan te nemen dat verwarringsgevaar zou kunnen ontstaan.

4.14. Kortom, het is onvoldoende aannemelijk dat IIG met haar handelsnaam inbreuk maakt op de handelsnaam van Icon.

[3] Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Doc Dairy partners / Dairy partners)

Proceskosten

4.15. Icon is in het ongelijk gesteld en moeten daarom de proceskosten (inclusief nakosten) betalen. IIG heeft gevorderd dat Icon wordt veroordeeld in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

4.16. Deze zaak ziet op de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019h Rv. Voor de proceskostenveroordeling wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven voor IE-zaken[1]. Deze zaak wordt aangemerkt als een 'normale zaak' waarbij een maximumtarief geldt van € 18.000.

4.17. De gespecificeerde kosten van IIG bedragen in totaal € 27.838 en die overstijgen dit maximumtarief, zodat enkel het maximumtarief van € 18.000 zal worden toegewezen. De proceskosten van IIG worden begroot op:

- griffierecht	€	735,00	
- salaris advocaat	€	18.000,00	
- nakosten	€	189,00	(plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)
Totaal	€	18.924,00	

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt Icon in de proceskosten van € 18.924,00, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 98,00 plus de kosten van betekening als Icon niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Voetelink, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E.H. van Kolfschooten, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2026.

UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam

[1] versie 1 februari 2026 https://www.rechtspraak.nl/binaries/content/assets/ao/indicatietarieven-ie-rechtbanken-febr-2026.pdf

Coll: EB